



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 539/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. November 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke IR 1 158 272**

**(hier: Antrag auf Schutzrechtserstreckung)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 15. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die IR-Wortmarke 1 158 272

### **HOPFENGOLD**

ist am 18. März 2013 für die Waren der Klasse 29 „Milk products, especially cheese“ unter Benennung unter anderem der Bundesrepublik Deutschland international registriert worden.

Mit „REFUSAL OF PROTECTION“ vom 2. Oktober 2013 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die beantragte Schutzerstreckung der IR-Marke auf die Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 4 MarkenG beanstandet. Mit weiterem Schreiben vom 24. November 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29 (Internationale Markenregistrierung), das Fehlen der Unterscheidungskraft sowie das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses näher begründet. Dem ist die IR-Markeninhaberin inhaltlich entgegengetreten.

Mit Beschluss vom 24. März 2016 hat die besagte Markenstelle der IR-Marke 1 158 272 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich die gegenständliche Wortfolge erkennbar aus den Wortbestandteilen „Hopfen“ und „Gold“ zusammensetze. Bei erstgenanntem handele es sich um eine „rankende Pflanze mit gebuchteten Blättern und zapfenarti-

gen Fruchstanden, deren Schuppen fur die Bierherstellung verwendet wurden“. Das Element „Gold“ bezeichne u. a. eine Farbe. Daneben handele es sich aber auch um ein Werbeschlagwort, mit dem „etwas Besonderes, Herausragendes, Exklusives“ gekennzeichnet werde. Die beiden Wortbestandteile erganzten sich in vorliegendem Fall sinnvoll und passend zu einer Gesamtaussage dergestalt, dass die solchermaen gekennzeichneten Waren Hopfen enthielten und von besonders herausragender Qualitat seien.

Das Schutz suchende Zeichen beanspruche Schutz fur „Milchprodukte, speziell Kase“. Aus dem Handel sei jedermann bekannt, dass Kase in verschiedensten Varianten angeboten werde. Die Verbraucher seien zudem daran gewohnt, dass immer neue Kreationen auf den Markt kamen, die der jeweiligen Saison gewidmet seien oder sich an den aktuellen bzw. trendigen Geschmacksvorlieben des Publikums orientierten. Insofern sei dieses auch nicht verwundert, Kase mit dem Bestandteil Hopfen im Verkauf zu finden. Es komme nicht darauf an, in welcher Form er zugesetzt sei, da der Verbraucher den Herstellungsprozess zum einen nicht kenne, dieser ihn zum anderen auch nicht unbedingt interessiere. Er nehme lediglich wahr, dass der Kase das Hopfen-Aroma in irgendeiner Form in oder an sich trage. Auch fur andere Milchprodukte sei ein solches zugesetztes Aroma nichts Neues. Der Zeichenbestandteil „Gold“ konne entweder auf die Farbe des Produkts oder auf seine besondere bzw. hohe Qualitat hinweisen. Recherchen hatten zudem ergeben, dass es ausweislich der Beispiele „Klutzer Gold“; „Deichkase Gold“ oder „Dutch Gold“ ublich sei, Kase mit einer Kombination aus Ortsangabe oder sonstigen Bezeichnung und „Gold“ zu benennen. Begegne der Verkehr dem Schutz suchenden Zeichen „HOPFENGOLD“ in Verbindung mit den so gekennzeichneten Waren, trete der Gedanke, einen Hinweis auf einen bestimmten Herkunftsbetrieb vor sich zu haben, hinter der Vorstellung zuruck, dass es sich um eine rein beschreibende Angabe im vorstehenden Sinne handele.

Die Frage, ob an der Schutz suchenden IR-Marke auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Ergebnis dahinstehen lassen.

Hiergegen wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde vom 22. April 2016, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 29, vom 24. März 2016 aufzuheben.

Sie führt hierzu aus, der Begriff „HOPFENGOLD“ sei neu. Zwar könne jedes der beiden Wörter, aus denen die IR-Marke bestehe, Teil üblicher Ausdrücke zur Bezeichnung der Qualität oder des Geschmacks von Milchprodukten, insbesondere Käse, sein. Allerdings sei die ungewöhnliche Verbindung der beiden Wortbestandteile nicht geeignet, ein Warenmerkmal ohne weiteres zu beschreiben. Die Wortfolge „HOPFENGOLD“ sei interpretationsbedürftig. In Bezug auf Milchprodukte rege sie zum Nachdenken an, weil sie keinen unmittelbar verständlichen Gesamtbegriff darstelle. Erst die Aufteilung in die beiden Elemente „HOPFEN“ und „GOLD“ sowie ihre darauf folgende Einzelanalyse vermittele dem Durchschnittsverbraucher die Bedeutung, dass der Käse Hopfen enthalte und von herausragender Qualität sein könne. Ein klar erkennbarer und im Vordergrund stehender Sinngehalt sei nicht vorhanden, was die erforderliche Unterscheidungskraft der Schutz suchenden IR-Marke begründe.

Die Beschwerdeführerin verweist ergänzend auf zahlreiche Voreintragungen, welche für die Gewährung des Schutzes auch des verfahrensgegenständlichen Zeichens sprechen würden.

Abschließend regt die IR-Markeninhaberin an, die Rechtsbeschwerde zu der nachfolgenden Frage zuzulassen:

„Ist das Bundespatentgericht zurecht veranlasst, eine Markenregistrierung zurückzuweisen, wenn diese sich auf die Verbindung von ausschließlich in Alleinstellung schutzunfähigen Markenbestandteilen stützt, deren Kombination allerdings Unterscheidungskraft aufweisen könnte und die bisherige Rechtsprechung keine vergleichbare Entscheidung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieser Markenregistrierung bereitstellt, die Wortkombination auch nach Internetrecherche neu und in der Branche absolut unüblich ist und Markeneintragungen ähnlicher Natur existieren?“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zurückzuweisen, da das Deutsche Patent- und Markenamt durch Beschluss vom 24. März 2016 den beantragten Schutz wegen Fehlens der Unterscheidungskraft der IR-Marke zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen gemäß §§ 119 Abs. 1, 124, 113, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verweigert hat.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen

zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterschei-

dungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

2. Das Schutz suchende Zeichen setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Hopfen“ und „Gold“ zusammen. Der erste bezeichnet im Deutschen eine „rankende Pflanze mit gebuchteten Blättern und zapfenartigen Fruchtständen, deren Schuppen für die Bierherstellung verwendet werden“ (vgl. unter [www.duden.de](http://www.duden.de): „Hopfen“). Das zweite Zeichenelement „Gold“ benennt ein „rötlich gelb glänzendes, weiches Edelmetall (chemisches Element)“ (vgl. unter [www.duden.de](http://www.duden.de): „Gold“). Es wird zudem vielfältig verwendet, um auf die besondere Qualität eines Produkts im Sinne eines Wertversprechens hinzuweisen (vgl. beispielsweise BPatG, 25 W (pat) 155/04 - GOLDENE VORSORGE; BPatG, 26 W (pat) 526/14 - Gold).

Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um allgemeine Durchschnittsverbraucher (Endverbraucher) handelt, werden das Anmeldezeichen ohne jede analysierende Betrachtungsweise in seiner Gesamtheit dahingehend verstehen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren die Zutat „Hopfen“ enthalten und von besonderer, herausragender Qualität sind bzw. eine goldene Färbung aufweisen („Gold“). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ergibt sich diese Aussage nicht auf Grund einer zergliedernden Analyse der beiden Wortbestandteile, sondern aus dem Gesamtbegriff „HOPFENGOLD“ als solchem.

Ausgehend von vorgenanntem Zeichenverständnis werden die maßgeblichen Verbraucher die IR-Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren als Hinweis auffassen, dass die mit Hopfen, insbesondere auch Hopfenaroma, versehe-

nen „Milchprodukte, insbesondere Käse“ von ausgesuchter Qualität oder goldfarben sind. Recherchen des Senats haben ergeben, dass entsprechende Produkte bereits vielfach auf dem Markt erhältlich sind. So existiert beispielsweise ein „König Ludwig Bierkäse“, welcher in - hopfenhaltigem - Bier gereift ist (vgl. „<http://www.kaeserebellen.com/produkte/koenig-ludwig-kaese/koenig-ludwig-bier-kaese/>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017). Entsprechend verhält es sich hinsichtlich des „Pinzgauer Bierkäses“ (vgl. „[https://de.wikipedia.org/wiki/Pinzgauer\\_Bier%C3%A4se](https://de.wikipedia.org/wiki/Pinzgauer_Bier%C3%A4se)“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017) sowie hinsichtlich des „Bayerischen Bierkäses“ (vgl. die in der mündlichen Verhandlung vom 15. November 2017 an die Beschwerdeführerin überreichte Anzeige). Die vom Senat durchgeführten Recherchen haben darüber hinaus ergeben, dass auch sogenannte Hopfenkäse auf dem Markt erhältlich sind. So gibt es einen „Weltenburger Barock Dunkel Hopfenkäse“, der mit Hopfendolden ummantelt wird (vgl. „[https://www.waltmann.de/artikel\\_detail.html?a=534](https://www.waltmann.de/artikel_detail.html?a=534)“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017). Der „Nieheimer Käse“ zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass am Rande der dortigen Wiesen in Hecken u. a. auch Hopfen wuchs, in dessen Blätter der Käse früher eingelegt worden ist. Deshalb wurde er auch „Hopfenkäse“ genannt. Charakteristisch für den Käse ist zudem seine goldgelbe Farbe (vgl. „[https://www.slowfood.de/biokulturelle\\_vielfalt/die\\_arche\\_passagiere/nieheimer\\_kaese/](https://www.slowfood.de/biokulturelle_vielfalt/die_arche_passagiere/nieheimer_kaese/)“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017).

Auf den Umstand, dass wegen der vielfältigen Verwendung von Aromen in Milchprodukten auch der Zusatz von Hopfen zur Erzielung einer malzig-würzigen Geschmacksnote naheliegt, hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss bereits zutreffend hingewiesen. Dies gilt ebenso für das unter Umständen goldfarbene Milchprodukt „Eis“, bei dessen Herstellung gleichermaßen Hopfen als Gewürz eingesetzt wird (vgl. „<https://eis-machen.de/2011/04/basis-zutaten-fuer-eiscreme-teil-2-geschmack-zucker-fruechte/>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017).

3. Auch die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

4. Ob der beantragten Schutzrechtserstreckung darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann unter Berücksichtigung obiger Ausführungen dahinstehen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

5. Soweit die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde ange-regt hat, sind die hierfür erforderlichen Voraussetzungen gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben. Weder hat vorliegendes Verfahren eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zum Gegenstand, noch ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbidung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

Insbesondere erfordert nicht die von der Beschwerdeführerin formulierte Frage die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Sie betrifft zum einen eine nicht vorliegende Fallkonstellation und ist zum anderen bereits höchstrichterlich entschieden.

Die Beschwerdeführerin unterstellt im Rahmen ihrer Fragestellung, dass die verfahrensgegenständliche Wortfolge, mithin die Kombination der beiden Bestandteile „HOPFEN“ und „GOLD“ „Unterscheidungskraft aufweisen könnte“. Dies ist jedoch hinsichtlich der beanspruchten Waren ausweislich der Ausführungen unter Ziffer 2 gerade nicht der Fall. Darüber hinaus ist der Umstand, dass eine Wortfolge neu und (unterstelltermaßen) unüblich ist, kein Kriterium, welches die Unterscheidungskraft zu begründen vermag. Für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nämlich kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird (vgl. hierzu BGH GRUR 2010, 640 - hey!). Hinzu kommt, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm - wie vorliegend der Fall - sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 139 m. w. N.).

### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä