



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 515/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Januar 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 034 000.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Privat-Marmeladerie

ist am 9. April 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 5, 29 und 32 angemeldet worden:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;

Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Milch; Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2015 034 000.6 geführte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 14. März 2016 teilweise und zwar hinsichtlich der nachfolgenden Waren der Klassen 5 und 29 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen:

Klasse 5: diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Babykost;

Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Milch; Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass es sich bei dem Zeichen um eine allgemein verständliche Wortzusammensetzung handle. Ausgehend vom ersten Bestandteil des Zeichens „Privat“ werde der angesprochene Verkehr auf einen privaten, einzelnen Hersteller oder zumindest auf ein kleineres Unternehmen schließen, welches seine Produkte in überschaubarer Auflage anbiete. Daraus ergebe sich nach dem Verkehrsverständnis ein gehobener Anspruch an die Qualität der so bezeichneten Produkte. Der zweite Bestandteil „Marmeladerie“ konkretisiere das Wort „Privat“, indem er auf den Unternehmensgegenstand in Form der angebotenen Waren hinweise, nämlich Marmelade. Auch wenn das Wort „Marmeladerie“ lexikalisch (noch) nicht nachweisbar sei, werde es bereits als Bezeichnung für die Herstellung von Marmelade und damit verwandter Produkte benutzt und reihe sich im Übrigen in die üblichen Wortbildungsgepflogenheiten ein, wie etwa bei den Begriffen „Confiserie“ oder „Pâtisserie“. Die Wortkombination „Privat-Marmeladerie“ werde im Zusammenhang mit den Waren, hinsichtlich derer die Anmeldung zurückgewiesen worden sei, ohne weiteres als dahingehende Sachinformation aufgefasst werden, dass die Waren in einer von einem Einzelnen geführten bzw. sich im Privatbesitz befindlichen Marmeladenfabrikation hergestellt worden seien.

Damit beschreibe das angemeldete Zeichen lediglich die Art der Herstellung bzw. die Art der Waren selbst. Hinsichtlich der übrigen Waren, bezüglich derer die Anmeldung nicht zurückgewiesen worden sei, könne kein Schutzhindernis festgestellt werden, da wegen des fehlenden, unmittelbaren Sachbezugs zu einer „Marmeladerie“ kein beschreibendes Begriffsverständnis im Vordergrund stehe. Insofern bleibe die Aussage des Zeichens vage und interpretationsbedürftig.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stünden insgesamt keine Eintragungshindernisse entgegen. So erscheine es eher abwegig, von einem Verkehrsverständnis auszugehen, wonach in einer „Privat-Marmeladerie“ typischerweise Fisch, Fleischextrakte, Milch, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke oder Babykost hergestellt oder verkauft würden. Weiterhin habe die Markenstelle zutreffend darauf hingewiesen, dass der Begriff „Marmeladerie“ lexikalisch nicht nachweisbar sei. Es gebe auch keine Belege oder Hinweise, dass es sich bei dem Wort „Marmeladerie“ bereits um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache handle. Eine Benutzung des Wortes auf wenigen Internetseiten sei insoweit nicht genügend aussagekräftig. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Markenstelle bei ihrer Internet-Recherche eine Suchkombination mit dem Wort „Privat“ vorgenommen habe, was in sich widersprüchlich sei, da für den privaten Gebrauch bzw. für die private Herstellung von Marmelade keine Fabrikproduktion erforderlich sei. Im Übrigen sei die Gedankenassoziation, dass es sich dem Sinngehalt des Begriffs „Privat-Marmeladerie“ nach um eine „im Privatbesitz befindliche Marmeladenfabrikation“ handeln solle, eher unwahrscheinlich. Anderenfalls müsse begrifflich einer „Privat-Marmeladerie“ eine Marmeladenfabrik gegenübergestellt werden, die sich im öffentlichen Besitz befinde. Wie auch immer man sich dies vorzustellen habe, wirke die Argumentation der Markenstelle gekünstelt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. März 2016 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 14. März 2016, die Schriftsätze der Anmelderin, den Ladungszusatz des Senats vom 13. Dezember 2017, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 11. Januar 2018, zu der von Seiten der Anmelderin niemand erschienen ist, und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1, § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Dem angemeldeten Wortzeichen fehlt in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht teilweise zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674

Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Ein in diesem Sinne enger beschreibender Bezug ist insbesondere zwischen Bezeichnungen von Produktions-, Verkaufs- und Vertriebsstätten und den dort vertriebenen Produkten gegeben. Zwar handelt es sich bei diesen sog. Etablissementbezeichnungen nicht um beschreibende Angaben i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie nicht der unmittelbaren Beschreibung der dort hergestellten oder vertriebenen Waren dienen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Tz. 15 – HOUSE OF BLUES). Daraus folgt aber noch nicht, dass eine solche Bezeichnung Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist. Insoweit ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen ist, denen der Verkehr für die fraglichen Produkte einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an hinreichender Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die beanspruchten Produkte selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug hierzu hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Produkte sieht (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Tz. 9 – STREETBALL; GRUR 2008, 1093, Tz. 15 – Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL

WM 2006). Eine Bezeichnung, die in erster Linie als Umschreibung eines Ortes verstanden wird, an dem üblicherweise die betroffenen Waren produziert und/oder vertrieben werden, ist nicht geeignet, den Bezug zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb herzustellen und die Waren eines Unternehmens von denen anderer kennzeichenmäßig abzugrenzen. Dementsprechend sind Etablissementbezeichnungen, welche nur auf irgendeine der vielen Produktion- bzw. Vertriebsstätten der betreffenden Gattung hinweisen und vom Verkehr daher in der Regel nicht mit einem ganz bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht werden können, grundsätzlich als Herkunftshinweis nicht geeignet und daher regelmäßig in Bezug auf in solchen Vertriebsstätten üblicherweise angebotene Waren nicht eintragbar (vgl. die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 70/09 – CHOCOLATERIA; 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat) 200/09 – Kaffeerösterei Freiburg; 25 W (pat) 69/10 – Tea Lounge; 25 W (pat) 538/12 – Harzer Apparatewerke; alle Entscheidungen sind über die Homepage des BPatG zugänglich).

Hiervon ausgehend bezeichnet die angemeldete Wortkombination „Privat-Marmeladerie“ nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen Herstellungs- und/oder Verkaufsort für Marmelade und andere Lebensmittel. Die Markenstelle hat nach Auffassung des Senats die Benutzung des lexikalisch nicht nachweisbaren Wortes „Marmeladerie“ im allgemeinen Sprachgebrauch überzeugend nachgewiesen. Das Wort ist auch bereits im Zeitpunkt der Anmeldung des beschwerdegegenständlichen Zeichens, auf den es entscheidend ankommt (BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten), im oben genannten Sinne benutzt worden. Soweit die Anmelderin dabei die Methodik der Markenstelle insofern in Frage stellt, als bei der Internetrecherche auch der Zeichenbestandteil „Privat“ in eine Suchmaschine eingegeben worden ist, erscheint es aus Sicht des Senats in keiner Weise widersprüchlich, bei einer Internet-Recherche alle Zeichenbestandteile zu berücksichtigen. Darüber hinaus trifft es in der Sache nicht zu, dass eine industrielle Marmeladenherstellung und der Begriff „Privat“ zwingend im Widerspruch zueinander stehen müssen, wie nachfolgend näher ausgeführt wird. Der Senat hat die Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom

13. Dezember 2017 zudem auf eigene, ergänzende Rechercheergebnisse hingewiesen (vgl. hierzu insbesondere die Berichte des „Schwarzwälder Boten“ und der „Wümmen Zeitung“ vom 23. Dezember 2014 bzw. 3. Mai 2013 – Anlagen 4 und 6 zum o. g. Ladungszusatz). Darüber hinaus lehnt sich der Begriff „Marmeladerie“ in der Wortbildung mit der Endung „-erie“ an Begriffe aus der französischen Sprache an, die allesamt Produktions- und/oder Angebots- bzw. Verkaufsstätten für Lebensmittel bezeichnen, wie z. B. „Crêperie, Boulangerie, Baguetterie oder Pâtisserie“. Einige dieser Bezeichnungen haben bereits in die deutsche Sprache Eingang gefunden haben, wie etwa „Pâtisserie“ oder insbesondere „Chocolaterie“. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache liegt es nahe, dass der angesprochene Verkehr das Wort „Marmeladerie“ – entsprechend einer „Chocolaterie“ – als Bezeichnung eines Herstellungs- oder Vertriebsortes verstehen würde, selbst wenn dieses Wort noch nicht sprachüblich geworden wäre.

Die Gesamtbezeichnung „Privat-Marmeladerie“ lehnt sich in der Art ihrer Zeichenbildung mit dem Wort „Privat“ erkennbar an Begriffe wie „Privatbrauerei“ oder „Privatbrennerei“ an. Diese Bezeichnungen gehen historisch möglicherweise auf Brau- oder Brennrechte zurück, die dinglich an ein bestimmtes Grundstück gebunden sind. Möglicherweise betonen diese Begriffe aber auch in ihrer ursprünglichen Bedeutung den Gegensatz zu Brauereien oder Brennereien, die in der Rechtsform der Aktiengesellschaft betrieben werden. Im Einzelnen kann die Frage der Herkunft der Begriffe als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da diese zwar zu einem gewissen Grad unscharf sein mögen, jedoch nach dem Verkehrsverständnis im Kern ein kleines oder mittelständisches Unternehmen bzw. ein inhabergeführtes Unternehmen bezeichnen. Entgegen der Auffassung der Anmelderin beschreibt der Begriff „Privatbrauerei“ nicht den Gegensatz zu einer Brauerei, die sich im Besitz der öffentlichen Hand befindet, weshalb auch die Bezeichnung „Privat-Marmeladerie“ keinen Gegensatz zu einer (tatsächlich nicht existierenden) „staatlichen Marmeladenfabrik“ betont. Insofern trifft die Feststellung der Markenstelle zu, dass der Zeichenbestandteil „Privat“ vorliegend aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise auf eine eher kleinere Produktions- bzw. auch

Verkaufsstätte hinweist, bei der der Eigentümer eine persönliche Verantwortung für seine Produkte trägt. In der Bedeutung eines inhabergeführten Unternehmens hat der Zeichenbestandteil „Privat“ – ähnlich wie der Begriff „Manufaktur“ – neben der sachlich-beschreibenden Funktion auch eine werbliche Funktion, nachdem das Wort „Privat“ ein „ehrliches“ bzw. „handwerkliches“ Produkt suggeriert. Dieses beschreibende, auf einen bestimmten Herstellungs- oder Verkaufsort verweisende Verständnis drängt sich ohne Weiteres auf, weil der Verkehr an die oben dargelegte Art der Wortbildung gewöhnt ist. Insofern ist dieses Verständnis der angemeldeten Bezeichnung weder das Ergebnis einer analytischen Betrachtung noch einer assoziativen Gedankenkette, wovon die Anmelderin ausgeht.

Soweit die Anmelderin ein Verkehrsverständnis für fernliegend hält, wonach man in einer „Privat-Marmeladerie“ typischerweise auch die Fisch, Fleischextrakte, Milch, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke oder Babykost vorfinden könne, gibt auch dies zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Bei sämtlichen beschwerdegegenständlichen Waren kann es sich um solche handeln, die von einem kleinen oder mittelständischen Marmeladenhersteller oder Marmeladenhändler hergestellt, vertrieben oder beworben werden. Insbesondere Dorfläden oder Hofläden, die eine eigene Marmeladenproduktion vorhalten und diese teilweise auch als „Marmeladerie“ bezeichnen, können neben Lebensmitteln wie Fleisch, Eiern, Gemüse, Milch und Tiernahrung auch Babykost anbieten. Das Angebot von diätetischen Lebensmitteln ist für entsprechende Betriebe schon wegen zunehmender Nahrungsmittelunverträglichkeiten von erheblicher und wachsender Bedeutung. Insoweit wird auf die Anlagen 7 bis 12 des Ladungszusatzes vom 13. Dezember 2017 Bezug genommen. Im Übrigen ist es nicht ungewöhnlich, dass in Verkaufsgeschäften, die mit ihrer Verkaufsstättenbezeichnung auf ein spezielles Produkt hinweisen, auch andere Produkte angeboten werden (vgl. auch dazu die bereits genannten öffentlich zugänglichen Senatsentscheidungen 25 W (pat) 70/09 – CHOCOLATERIA; 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat) 200/09 – Kaffeerösterei Freiburg; 25 W (pat) 69/10 – Tea Lounge).

Damit wird die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit von den angesprochenen Verbrauchern lediglich als allgemeine Sachangabe in Bezug auf die Herkunft des Produkts aus einem kleineren oder mittleren Herstellungsbetrieb bzw. auf ein entsprechendes angeschlossenes Ladengeschäft verstanden werden, nicht aber als Hinweis auf eine individuelle betriebliche Herkunft.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa