



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 516/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 106 999.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Oktober 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Drink2Go

ist am 13. Juli 2017 unter der Nummer 30 2017 106 999.9 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der Klasse 21 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 10. November 2017 hat die Markenstelle für Klasse 21 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren der

Klasse 21: Behälter; Gläser; Trinkgefäße.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei aus dem englischen Begriff „Drink“ mit der Bedeutung „Getränk“ und der Zahlen-Buchstabenkombination „2Go“ zusammengesetzt, die im Sinne von „zum Mitnehmen, im Vorbeigehen“ verstanden werde. Wegen der häufigen Verwendung solcher amerikanischer Schreibweisen sei dem inländischen Publikum geläufig, dass die Ziffer „2“ für die Präposition „zum“ stehe. Sowohl „Drink“ als auch der Ausdruck „to go“ gehörten zum englischen Grundwortschatz und hätten Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Das Wortzeichen werde daher mit „Getränk zum Mitnehmen“ übersetzt,

zumal dem Verkehr der Bedeutungsgehalt durch den Ausdruck „Coffee to go“ hinreichend bekannt sei. Gewerbliche Kunden und Verbraucher verstünden das Anmeldezeichen daher nur als Sachhinweis auf die Eigenschaften und Bestimmung der zurückgewiesenen Waren, nämlich dass diese für die Mitnahme von Getränken geeignet seien. Zumindest stelle das Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug zu den in Rede stehenden Waren her. Behälter, Gläser oder Trinkgefäße könne der Kunde für den Kauf offener Getränke mitbringen, zumal Einwegbecher als Umweltsünde gälten und große Konzerne und Städte beschlossen hätten, auf Mehrwegbecher umzustellen. Auch Gläser eigneten sich für den Getränketransport, wenn sie mit einem Deckel versehen seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des DPMA vom 10. November 2017 aufzuheben;

hilfsweise,

1. das Anmeldezeichen unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses für folgende Waren einzutragen:

Klasse 21: Behälter, keine Einmal-Behälter; Gläser, Trinkgefäße, keine Einmal-Trinkgefäße;

äußerst hilfsweise,

2. das Anmeldezeichen unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses für folgende Waren einzutragen:

Klasse 21: Behälter, nicht zum Verkauf im befüllten Zustand; Gläser, Trinkgefäße, nicht zum Verkauf im befüllten Zustand.

Sie ist der Ansicht, keine der zurückgewiesenen Waren sei durch die Eignung für den Mitnahmeverkauf charakterisiert. Es sei zudem nicht üblich, einen Behälter für ein außerhalb zu erwerbendes Getränk mitzubringen. „Drink“ bezeichne auch kein Behältnis, sondern nur dessen Inhalt. Zu einer beschreibenden Bedeutung gelange man nur durch mehrere gedankliche Zwischenschritte. Jedenfalls sei der Begriff „to go“ durch die Schreibweise „2Go“ ungewöhnlich verfremdet. Mit dem 1. Hilfsantrag schränkt sie die beschwerdegegenständlichen Waren durch den Zusatz *„keine Einmal-Behälter“* ein. Da Mehrwegbecher für den Straßenverkauf von Getränken eine Ausnahmeerscheinung seien, könne der überwiegende und damit maßgebliche Teil der Verkehrskreise keinen Bezug zu den mit dieser Einschränkung beanspruchten Waren herstellen. Um das elementare Merkmal des Mitnahmeverkaufs von Getränken, nämlich die verzehrfertige Aushändigung des Getränks in einem geeigneten Trinkgefäß an den Kunden auszuschließen, ergänzt sie die beschwerdegegenständlichen Waren mit dem 2. Hilfsantrag um den Zusatz *„nicht zum Verkauf im befüllten Zustand“*.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 26. Juni 2018 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 2, Bl. 17 – 33 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Drink2Go**“ als Marke steht hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht insoweit die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne Weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Be-

griffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Wortkombination „**Drink2Go**“ nicht.

Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben ihr vielmehr schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 13. Juli 2017, ohne besonderen gedanklichen Aufwand eine unmittelbar beschreibende Sachaussage, nämlich einen schlagwortartigen und werbeüblichen Hinweis auf den Verwendungszweck der beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 21 „*Behälter; Gläser; Trinkgefäße*“, entnommen, so dass sich das Anmeldezeichen insoweit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eignet.

aa) Von den zurückgewiesenen Waren werden breite Verkehrskreise, nämlich sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Fachhandel für Haushaltswaren angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wörtern „Drink“ und „Go“ sowie der dazwischen angeordneten Zahl „2“ zusammen.

aaa) Das – abgesehen von der Großschreibung am Anfang – mit dem englischen Wort „drink“ identische Substantiv gehört dem englischen Grundwortschatz an, wird mit „Getränk, Trank, Trunk, Umtrunk“ übersetzt und ist mit der Bedeutung „meist alkoholisches [Mix]Getränk“ auch in den deutschen Sprachgebrauch einge-

gangen (Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, Verlag Ernst Klett, Stuttgart, S. 38; www.leo.org; www.duden.de).

bbb) Das Verb „go“ entstammt ebenfalls dem englischen Grundwortschatz und bedeutet „gehen, fahren, werden“ (Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, Verlag Ernst Klett, Stuttgart, S. 49).

ccc) Die in der Mitte eingefügte Zahl „2“ wird seit langem als Kürzel und Ersatz für die englische Präposition „to“ oder das englische Zahlwort „two“ in der Werbung verwendet (vgl. BPatG 33 W (pat) 130/02 – EURO-B2B; 30 W (pat) 19/10 – cover2dry; 33 W (pat) 1/04 – apotheke2u.de; 29 W (pat) 102/01 – Call 2 day; 25 W (pat) 21/01 – web2cad; 30 W (pat) 42/00 – SCAN2Print; 25 W (pat) 21/01 – web2cad; 29 W (pat) 102/01 – Call 2 day; 24 W (pat) 197/03 – b2b-open). „To“ bedeutet im Deutschen allgemein „zu, um ... zu“. In Verbindung mit dem Verb „go“ nimmt die Zahl „2“ die Funktion der Präposition „to“ ein.

ddd) Die Wortkombination „to go“ wird im englischen Sprachraum als Adjektiv mit der Bedeutung „für unterwegs/zum Mitnehmen“ verwendet. Auch im Inland hat sich „to go“ als lexikalisch erfasster Ausdruck dafür entwickelt, dass eine Ware „zum Mitnehmen“ angeboten wird („coffee to go“, „pizza to go“, „food to go“; www.duden.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Die Bezeichnung „to go“ wird vor allem in der Werbesprache als Hinweis auf die sofortige, unkomplizierte Mitnahmemöglichkeit eingesetzt (vgl. BPatG 29 W (pat) 512/14 – clips to go; 25 W (pat) 531/12 – Toffee to go; 32 W (pat) 130/05 – Fruit to Go).

eee) Entgegen der Ansicht der Anmelderin wird die Ziffern-Buchstaben-Kombination „2go“ von den angesprochenen Verkehrskreisen problemlos verstanden, da sie jedenfalls für Getränke weit verbreitet ist, wie die verwendeten Ausdrücke „Coffee2Go“ und „SMOOTHIE 2GO“ belegen (s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) In seiner Gesamtheit kommen dem Anmeldezeichen daher die Bedeutungen „Getränk zum Mitnehmen“, „Trank für unterwegs“ oder „sofort mitnehmbarer Drink“ zu.

dd) Aus Sicht der breiten angesprochenen Verkehrskreise hat sich das angemeldete Wortzeichen „**Drink2Go**“ schon zum Anmeldezeitpunkt, also am 13. Juli 2017, in der schlagwortartig und werblich anpreisenden Angabe des Bestimmungszwecks der versagten Waren der Klasse 21 „*Behälter; Gläser; Trinkgefäße*“ erschöpft, der darin besteht, dass diese Behältnisse in besonderer Weise für die Aufnahme von Getränken zum Mitnehmen geeignet sind. Spezielle Gefäße zum Mitnehmen von Flüssigkeiten werden bereits seit langem auf dem Markt angeboten, wie die Internetrecherche des Senats ergeben hat, z. B. der „PRO 2GO SHAKER“ oder der „Coffee-to-Go-Becher“ (s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis). Diese Trinkbehälter verfügen über einen Deckel mit einer kleinen Trinköffnung, um ein Herausschwappen des Getränks beim Transport zu verhindern. Sie können darüber hinaus isoliert sein, um die Temperatur der Getränke während der Mitnahme möglichst lange zu halten. Teilweise sind sie mit praktischen Haltegriffen ausgestattet, welche die mobile Verwendung erleichtern (s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis).

ee) Angesichts der bereits dargelegten Üblichkeit der Verbindung „2Go“ auch im einschlägigen Warenbereich fehlt es an Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen lassen und eine Unterscheidungskraft begründen könnten (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 98 - 100 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 – My World).

aaa) Zwar ist die Zusammenschreibung der Bestandteile „Drink“, „2“ und „Go“ sprachlich nicht korrekt, aber dabei handelt es sich um ein in der Produktwerbung verbreitetes stilistisches Mittel, das das Vorliegen einer Sachaussage nicht in Frage stellt (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress; BPatG 28 W (pat) 555/17 – EASYCLIP ; MarkenR 2008, 413, 416 – Saugauf).

bbb) Auch die Binnengroßschreibung kann keine Schutzfähigkeit bewirken. Sie ist ebenfalls ein einfaches und werbeübliches Gestaltungsmittel, das nicht geeignet ist, Eintragungsfähigkeit zu vermitteln (BGH GRUR 2003, 963, 965 – AntiVir/AntiVirus; BPatG 24 W (pat) 23/14 – PreisRoboter; 29 W (pat) 550/12 – GoldHouSe24).

2. Die beiden Hilfsanträge der Anmelderin sind unzulässig.

Die teilweise Einschränkung des Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnisses stellt einen Teilverzicht im Sinne von § 48 Abs. 1 MarkenG dar (vgl. BGH, GRUR 2008, 714 Rdnr. 35 – idw). Da die Erklärung materiell-rechtlich zum teilweisen Erlöschen der Marke führt, kann sie nicht bedingt abgegeben werden (BGH GRUR 2011, 654 Rdnr. 14 – Yoghurt-Gums; a. a. O. – idw; BPatG 27 W (pat) 568/10 – ALMOND).

Die von der Anmelderin hilfsweise erklärten Einschränkungen des Warenverzeichnisses sind daher unwirksam.

3. Aber selbst bei einer unbedingten Erklärung der Einschränkung des Warenverzeichnisses durch die Zusätze „*keine Einmal-Behälter*“ oder „*nicht zum Verkauf im befüllten Zustand*“ könnten diese Ausnahmevermerke nicht die Eintragungsfähigkeit begründen.

Denn es ist unzulässig, die Anmeldung in der Art und Weise einzuschränken, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes, mit der angemeldeten Bezeichnung gerade beschriebenes Merkmal nicht aufweisen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 114 - 117 – Postkantor; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr. 9 – Willkommen im Leben; BPatG 26 W (pat) 16/15 – Spider Bottle). Dies würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte – insbesondere Konkurrenten – wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene

Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (EuGH a. a. O. Rdnr. 115 – Postkantoor).

4. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die in Rede stehenden Waren Freihaltungsbedürftig ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

prä