



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 517/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 107 308.2

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Backgold

ist am 21. Juli 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtsoßen; Eier, Milch und Milchprodukte; Käse, Dressings, die ganz oder im Wesentlichen aus Käse bestehen, Käseaufstrich; Speiseöle und -fette;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle, Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, backfertiger Teig; Süßwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Essigwürzsoße, Salatdressingmischung; Gewürze; Pulvermischungen für die Zubereitung von Backwaren.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung vom 30. August 2017 durch Beschluss vom 1. Februar 2018 für die nachfolgenden Waren zurückgewiesen:

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Fruchtsoßen; Eier; Milch und Milchprodukte; Käse; Dressings, die ganz oder im Wesentlichen aus Käse bestehen, Käseaufstrich; Speiseöle und -fette;

Klasse 30:

Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; backfertiger Teig; Süßwaren; Hefe, Backpulver; Salz; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Pulvermischungen für die Zubereitung von Backwaren.

Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, dem beanspruchten Zeichen fehle im Umfang der Zurückweisung der Anmeldung die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es setze sich aus den beiden Bestandteilen „Back“ und „gold“ zusammen. Der erste weise lediglich auf das Backen, also etwas unter Hitze einwirkung garen lassen, hin. Der zweite hebe die qualitative Beschaffenheit der Ware selbst hervor. Er könne sich aber auch auf die goldene Farbe der Ware beziehen. In seiner Gesamtheit würden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen so verstehen, dass die verfahrensgegenständlichen Waren zum Backen bestimmt oder das Ergebnis eines Backvorgangs seien und über eine hohe Qualität verfügten. So könnten die in Klasse 30 enthaltenen Produkte „Brot; feine Backwaren; Süßwaren“ das qualitativ hochwertige Ergebnis eines Gar- bzw. Backvorgangs sein. Ob der Eintragung des in Rede stehenden Zeichens im Umfang der Zurückweisung der Anmeldung auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 1. März 2018 mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 1. Februar 2018 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, der Zeichenbestandteil „Back“ lege zwar einen Bezug zum Backen als Garverfahren nahe. Unter Backen werde allerdings nicht nur das Garen unter Hitzeeinwirkung verstanden. Vielmehr sei der Begriff weitaus spezifischer. So sei laut Wikipedia das Backen eine Garmethode, bei der das Gargut im Backofen mit heißer Luft gelockert, gegart und gebräunt werde. Die Backtemperatur liege dabei zwischen 100 C und 250°C. Daraus ergebe sich, dass der Begriff „Backen“ nicht als Sachhinweis auf alle von der Zurückweisung umfassten Waren geeignet sei. So sei es unüblich, „konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtsoßen; Eier, Milch und Milchprodukte; Käse, Dressings, die ganz oder im Wesentlichen aus Käse bestehen, Käseaufstrich“ und zahlreiche weitere beschwerdegegenständliche Waren einem Backprozess zu unterziehen. Der Bestandteil „gold“ stelle grundsätzlich ein Hauptwort dar, welches ein rötlich-gelb glänzendes, weiches Edelmetall bezeichne. Aufgrund seiner Wertigkeit werde der Begriff aber auch für Gegenstände eingesetzt, die in pekuniärer Hinsicht überaus wertvoll seien. Als Qualitätsangabe werde der Begriff „Gold“ jedoch nicht in naheliegender Weise verstanden. Die Kombination der beiden Bestandteile führe zu einer anderen Bedeutung des Anmeldezeichens als die Summe der Einzelbegriffe. Der ihm von den beteiligten Verkehrskreisen beigemessene Sinngehalt weise keinen Zusammenhang mit den angemeldeten Waren der Klassen 29 und 30 auf. Der Begriff „Backgold“ sei wörtlich dahingehend zu interpretieren, dass es sich um ein Edelmetall handele, welches zum Backen vorgesehen sei oder eine solche Wärmebehandlung durchlaufen solle bzw. habe. Um das Anmeldezeichen im Sinne von qualitativ hochwertigen Backwaren zu verstehen, sei eine Vielzahl gedanklicher Schritte erforderlich. Insbesondere müsse von der ursprünglichen Struktur des Wortes ab-

gewichen werden. Zudem werde der Begriff „Gold“ üblicherweise in Verbindung mit Produkten verwendet, deren Qualität anhand objektiver Kriterien ohne persönliche Wertung beurteilt werde. Zu den beschwerdegegenständlichen Waren existierten hingegen keine Normen oder Regelwerke, die Qualitätsabstufungen vorsähen. Es sei somit ein erheblicher Interpretationsaufwand seitens der relevanten Verkehrskreise erforderlich, um eine beschreibende Aussage erkennen zu können, was die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens begründe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet und daher zurückzuweisen.

1. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. April 2019 um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten und damit ihren mit Schriftsatz vom 28. Februar 2018 gestellten Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Eine solche war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

2. Der Senat sieht aus Gründen der Verfahrensökonomie davon ab, die Sache wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zurückzuverweisen. In dem Beanstandungsbescheid vom 30. August 2017 wurde die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke u. a. für verschiedene Waren der Klasse 30, jedoch nicht für „Kakao“ verneint. In dem Beschluss vom 1. Februar 2018 ist hingegen die Anmeldung ohne weitere Vorankündigung auch für „Kakao“ zurückgewiesen worden. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Pflicht zur Gewährung des rechtlichen

Gehörs dar. Da die Anmelderin jedoch im Beschwerdeverfahren umfassend zur Frage der Schutzfähigkeit Stellung nehmen konnte, ist der Mangel als geheilt anzusehen (vgl. BPatGE 38, 127, 129 – REEFER).

3. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung für die beschwerdegegenständlichen Waren wegen Fehlens der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Das Beschwerdevorbringen der Anmelderin rechtfertigt kein abweichendes Ergebnis.

a) Unterscheidungskraft 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 Bundesgerichtshofs 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 Wortmarken 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 gebräuchlichen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel 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).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

b) Der erste Bestandteil „Back“ des Anmeldezeichens wird trotz weiterer Bedeutungen vorliegend mit dem Verb „backen“ in Verbindung gebracht (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „Back“), da es im Deutschen eine Vielzahl mehrteiliger Substantive gibt, bei denen der Bezug zum Backen durch das Kürzel „Back“ deutlich gemacht wird (z. B. Backwerk, Backstube oder Backofen). „Backen ist eine Garmethode, bei der das Gargut im Backofen mit heißer Luft gelockert, gegart und gebräunt wird. Die Backtemperatur liegt zwischen 150 und 250°C.“ (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Backen“). Das zweite Zeichenelement „gold“ benennt ein „rötlich gelb glänzendes, weiches Edelmetall (chemisches Element)“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „Gold“). Es wird zudem vielfältig verwendet, um auf die besondere Qualität eines Produktes im Sinne eines Wertversprechens hinzuweisen (vgl. u. a. BPatG 25 W (pat) 155/04 – GOLDENE VORSORGE; 26 W (pat) 526/14 – Gold). Dabei bringt der Begriff „Gold“ in vorgeanntem Sinne entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht nur eine Gewichtung des bezeichneten Wertes an Hand objektiver und eindeutig definierter Qualitätskriterien zum Ausdruck. Dies wird beispielsweise an Formulierungen wie „Vergoldet den Moment“ (Ferrero Rocher) oder „Das Gold der grünen Insel“ (Kerrygold) deutlich.

c) In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise der allgemeinen Durchschnittsverbraucher wie auch der Fachleute das Anmeldezeichen ohne analysierende Betrachtungsweise dergestalt verstehen, dass die mit ihm gekennzeichneten Produkte qualitativ hochwertige Backwaren sind oder dazu dienen, solche herzustellen (vgl. in diesem Zusammenhang auch BPatG 28 W (pat) 539/16 – HOPFENGOLD). Bei allen von der Zurückweisung umfassten Waren kann es sich um solche Produkte handeln.

Die Waren „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse“ können beispielsweise in einem Teigmantel gebacken werden. „Die Vorteile sind, dass das Gargut im Teigmantel saftig bleibt, da es hermetisch eingepackt ist. Aromastoffe können nicht entweichen und die Kohlenhydratbeilage ist bereits gegeben“ (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Backen“). Ebenso ist es denkbar, dass durch die Kombination der genannten Waren mit Hilfe raffinierter Zubereitungsverfahren ein hochwertiges Backwerk entsteht (vgl. „Chefkoch.de Rezept: Brilinger Männertorte“ unter „<https://www.chefkoch.de/rezepte/drucken/...>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. März 2019).

Des Weiteren dienen „Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtsoßen“ der Verfeinerung des Backguts und werden entweder mitgebacken (etwa bei einer Linzer Torte) oder nach dem Backen, insbesondere zum Zwecke der Veredelung oder Dekoration, hinzugefügt (vgl. „Chefkoch.de Rezept: American Cheesecake“ unter „<https://www.chefkoch.de/rezepte/drucken/...>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. März 2019).

„Eier, Milch und Milchprodukte“ stellen die klassischen Zutaten für einen Teig oder Kuchen dar und tragen wesentlich zur Erzielung eines optimalen Backergebnisses bei.

„Käse, Dressings, die ganz oder im Wesentlichen aus Käse bestehen, Käseaufstrich“ werden zum einen für die Zubereitung von Kuchen wie Käsekuchen oder American Cheesecake benötigt. Zum anderen dienen sie dem Gratinieren, also dem Überbacken (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Gratinieren“), um einem Gericht, beispielsweise Kartoffelgratin, einen besonderen Geschmack zu verleihen.

„Speiseöle und -fette“ haben wiederum wesentlichen Einfluss auf den Geschmack und die Konsistenz des Backguts. So gibt zum Beispiel Olivenöl einem im Backofen gegarten Fisch eine besondere Note.

Entsprechend verhält es sich auch hinsichtlich der vom Anmeldezeichen in Klasse 30 beanspruchten verfahrensgegenständlichen Waren. Auch diese können zur Erzielung eines qualitativ hochwertigen Backergebnisses Verwendung finden bzw. ein solches sogar selber darstellen.

Auch bei „Kakao“ und „Zucker“ handelt es sich um klassische Backzutaten. Von ihnen hängt die Farbe und die Süße vor allem von Kuchen maßgeblich ab, was beispielsweise bei Marmorkuchen besonders deutlich wird.

„Reis“ findet in Form von Milchreis etwa zur Herstellung eines süßen Reiskuchens Verwendung. Darüber hinaus kann Reis – wie dies bei einer Ofenreispfanne der Fall ist – auch direkt im Backofen zusammen mit Fleisch gebacken werden.

„Tapioka“ und „Sago“ sind nahezu geschmacksneutrale Stärken zum Verdicken, die entweder aus der bearbeiteten und getrockneten Maniokwurzel oder aus dem Mark des Stammes der Echten Sagopalme hergestellt werden (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriffe: „Tapioka“ und „Sago“). Mit ihrer Hilfe lassen sich ebenfalls ausgezeichnete Backwaren anfertigen. So kommen sie als Ersatz für Gelatine in Tortenbelägen in Betracht, um auch Vegetariern und Veganern deren Genuss zu ermöglichen.

„Mehle, Getreidepräparate, backfertiger Teig; Hefe, Backpulver; Salz“ sowie „Pulvermischungen für die Zubereitung von Backwaren“ werden ebenfalls beim Backen eingesetzt und bestimmen sehr stark das Aussehen, den Geschmack und die Zusammensetzung des Backguts. So führt das Fehlen von Backpulver dazu, dass der Teig während des Backens nicht aufgeht und folglich kein optimales Backergebnis erzielt wird.

Entsprechendes gilt für „Soßen (Würzmittel)“ und „Gewürze“, die gerade Ofengerichten eine besondere Note geben. Deutlich wird dies beispielsweise an im Backrohr zubereiteten Forellen, deren Fleisch kaum Eigengeschmack aufweist. Erst durch das Hinzufügen von Soßen oder Gewürzen wie Rosmarin entsteht eine ausgezeichnete (gebackene) Mahlzeit.

„Brot“ und „feine Backwaren“ können ihrerseits hochwertige Backerzeugnisse darstellen. Die Qualitätsunterschiede werden u. a. daran deutlich, dass in Bäckereien regelmäßig selbst hergestellte und in Back-Shops meist aufgebackene Produkte angeboten werden (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Bäckerei“). Zwischenzeitlich gibt es auch sogenannte „Brot-Sommeliers“, woran erkennbar wird, dass der Geschmack von Brot immer wichtiger wird.

„Süßwaren“ dienen schließlich der Dekoration eines Kuchens oder einer Torte. So lassen sich Sachertorten oder Obstkuchen mit Marzipan oder Zuckerstreuseln verfeinern. Demzufolge begründen sie die besondere Qualität von Backwaren primär durch die Verbesserung ihres Aussehens.

4. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens im beschwerdegegenständlichen Umfang darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann unter Zugrundelegung vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem 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