



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 541/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 249 085.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. November 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

ZauberDeko

ist am 16. November 2021 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgend aufgeführten Waren angemeldet worden:

Klasse 04: Bienenwachs zur Verwendung bei der Herstellung von Kerzen; Christbaumkerzen; Duftkerzen; Kerzen; Kerzen für besondere Anlässe; Kerzen-Sets; Kerzenfackeln; Schwimmkerzen;

Klasse 16: Zeichenkarton; Papiermittelstücke für Dekorationszwecke; Papierschlängen aus Krepppapier [Dekorationsartikel]; Partydekorationen aus Papier; Schablonen zum Dekorieren von Speisen und Getränken; Papierschleifen; Tischdekorationen aus Papier; Dekorative Papiergirlanden für Partys; Partydekorationen aus metallischem Papier; Präsentationskartons; Dekorationsschleifen für Verpackungen; Dekoratives Verpackungspapier; Geschenkblätter aus Papier; Geschenkkartons und -schachteln; Geschenkpapier; Weihnachtsgeschenkpapier; Behälter aus Pappe [Karton]; Schachteln aus Papier oder Pappe; Wanddekorationen aus Papier; Kuchendekorationen aus Papier; Party-Geschenkschachteln aus Pappe; Farbige Kartonagen; Kartonröhren; Pappe [Karton]; Klammern für Geldscheine aus Metall;

Klasse 21: Dekorative Sandflaschen; Bemalte Glaswaren; Glasbehälter; Glaswaren; Dekorationsgegenstände aus Glas; Porzellanwaren zur Dekoration; 3D-Kunstwerke aus Glas für Wände; Dekorative Glaskugeln; Figuren [Statuetten] aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Glasfigürchen; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Dekofigurinen aus Glas; Schilder aus Porzellan oder Glas; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Teilweise bearbeitete Glasperlen; Zierdosen aus Glas; Dekoratives Buntglas; Glaspulver für Dekorationszwecke.

Die Markenstelle für Klasse 16 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 11. April 2022 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass es sich bei dem Anmeldezeichen „ZauberDeko“ um eine Wortzusammensetzung aus schutzunfähigen, weil beschreibenden Wörtern handle, die auch in ihrer Gesamtheit eine lediglich beschreibende Aussage ergäben. Das Wort „Zauber“ werde in seiner Bedeutung „Zauberkraft, magische Wirkung; auf gleichsam magische Weise anziehende Ausstrahlung, Wirkung; Faszination, Reiz“ in der Werbung universell als Eigenschaftsversprechen eingesetzt, um Merkmale und Wirkungen von Waren und Dienstleistungen herauszustellen. Auch hier werde es zur werbeüblichen Herausstellung der nachfolgenden Sachangabe „Deko“ verwendet. „Deko“ sei die gebräuchliche Abkürzung für „Dekoration“. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise werteten die angemeldete Bezeichnung lediglich als beschreibenden Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Waren, bei denen es sich sämtlich auch um Dekoartikel handele, eine zauberhafte Dekoration darstellten, mit ihnen eine zauberhafte Dekoration geschaffen werden könne oder sonst in einem engen Zusammenhang damit stünden. Dieser beschreibende Begriffsinhalt erschließe sich dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne jede analysierende Betrachtung. Das Schutzhindernis bestehe in Bezug auf alle angemeldeten Waren, da auch Waren wie Bienenwachs, Pappe und Karton(röhren), dazu dienen könnten, zaubernde Deko-Objekte anzufertigen, so dass insoweit zumindest ein enger beschreibender Bezug gegeben sei. Dass nach Ansicht der Anmelder der Bestandteil „Zauber“ (auch) „aus einer Zauberwelt stammend“ oder „mittels Magie verzaubernd“ bedeute, ändere an dem beschreibenden Charakter nichts. Ein Wortzeichen sei nämlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichne. Auch, dass nach Auffassung der Anmelder die Wortkombination „ZauberDeko“ nicht existiere und ein Kunstwort darstelle, spiele keine Rolle. Das Verständnis einer neuen Wortverbindung hänge weder davon ab, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet sei, noch davon, dass sie bereits verwendet werde. Der Verkehr sei vielmehr daran gewöhnt, waren- und dienstleistungsbezogene Angaben werbemäßig in komprimierter Form und auch mit Hilfe mehr oder weniger einprägsamer neuer Begriffe vermittelt zu bekommen. Für die Frage der Unterscheidungskraft sei es bedeutungslos, ob und inwieweit die angemeldete Bezeichnung von den Anmeldern „eingeführt“ oder „erfunden“ worden sei, überwiegend nur von ihnen benutzt werde oder Gegenstand von sonstigen Rechten, wie etwa Namens- oder Urheberrechten sei. Da dem Anmeldezeichen „ZauberDeko“ damit bereits die erforderliche Unterscheidungskraft fehle, könne dahingestellt bleiben, ob es in Bezug auf die beanspruchten Waren auch eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstelle, was durchaus naheliegend sei.

Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung haben die Anmelder Beschwerde eingelegt.

Sie sind der Auffassung, dass mit der bisherigen Begründung der Zurückweisungsbeschluss des DPMA keinen Bestand haben könne. Es sei nicht nachvollziehbar, warum das DPMA von seiner bisherigen Eintragungspraxis

abweiche. Bereits im Amtsverfahren sei auf existierende Voreintragungen hingewiesen worden. Auch weitere Eintragungen von vergleichbaren Wortkombinationen belegten, dass das Anmeldezeichen Unterscheidungskraft aufweise. „ZauberDeko“ sei kein Wort der Umgangssprache und ohne weiteres als Kunstwort erkennbar. Die Schreibweise, getrennt durch Zusammen- und Binnengroßschreibung möge werbeüblich sein, unterstreiche aber die Eigenschaft als eigentümliches Kunstwort. Der Bestandteil „Zauber“ solle auch nicht auf das Adjektiv „zauberhaft“ anspielen, es werde vielmehr von den Verkehrskreisen im Sinne von „aus der Zauberwelt stammend“ oder „mittels Magie verzaubernd“ wahrgenommen. Dies entspreche dem Sprachgebrauch, wie die Begriffe „Zauberkünstler“, „Zauberwelt“ oder „Zauberstab“ belegten. Die Wortkreation rufe damit eine weniger profane Assoziation als „zauberhafte Deko“ hervor. Zu berücksichtigen sei auch, dass nicht ausschließlich Dekorationsartikel beansprucht seien, sondern auch z. B. Bienenwachs oder Papeteriewaren, so dass eine bereits angebotene Begrenzung der Anmeldung möglich erscheine.

Die Beschwerdeführer beantragen sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 11. April 2022 aufzuheben.

Der Senat hat unter Übersendung seiner Rechercheergebnisse (Bl. 24-52 d. A.) mit gerichtlichem Schreiben vom 18. Oktober 2023 darauf hingewiesen, dass er die angemeldete Bezeichnung nicht für schutzfähig erachte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Bezeichnung **ZauberDeko** fehlt für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).

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 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 – #darferdas? II). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen 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 Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn.

9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **ZauberDeko** nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a. Die beanspruchten Waren aus den Klassen 4, 16 und 21 richten sich neben dem Fachverkehr an den allgemeinen Verbraucher.

b. Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren als werblich-anpreisende Sachangabe, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

Zutreffend und von den Beschwerdeführern unbeanstandet hat die Markenstelle auf die Bedeutung der Einzelbestandteile „Zauber“ und „Deko“ hingewiesen. Die Gesamtbezeichnung **ZauberDeko** wird unschwer als Kurzbezeichnung des Begriffs „Zauberdekoration“ erkannt (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 29.03.2023, 29 W (pat) 530/20 – Dekohelden). Sie fügt sich ohne weiteres, worauf die Beschwerdeführer selbst hingewiesen haben, in Begriffsbildungen wie Zauberkünstler, Zauberwelt, Zauberstab etc. ein. Gleiches gilt für Wortkombinationen mit „Deko“ bzw. „Dekoration“, vgl. Begriffe wie Weihnachtsdeko, Osterdeko, Geburtstagsdeko, Faschingsdeko, Blumendeko, Hochzeitsdeko, Tischdeko, Halloween-Deko etc. Der nach gängigem Muster – nämlich die Angabe „Deko“ mit vorangestellter Konkretisierung der Art bzw. des Anlasses der Dekoration – gebildete Begriff **ZauberDeko** wird dementsprechend auch vom allgemeinen Publikum ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse nur als entsprechender Sachhinweis auf Dekorationsgegenstände aus der Zauberwelt bzw. als magische/zauberhafte Dekorationsartikel aufgefasst werden.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer handelt es sich bei dem Anmeldezeichen **ZauberDeko** schon nicht um eine Wortneubildung oder ein ungewöhnliches Kunstwort. Wie aus den mit Senatshinweis vom 18. Oktober 2023

vorab übersandten Rechercheunterlagen hervorgeht, wurden die Bezeichnungen „Zauberdeko“ und „Zauberdekoration“ wie auch vergleichbare Begriffsbildungen wie „Zauberer Deko“ bereits vor dem hier maßgeblichen Anmeldezeitpunkt sachbeschreibend für eine Dekoration mit Zauberartikeln bzw. als entsprechender Sortimentshinweis verwendet. Darüber hinaus kann das Anmeldezeichen auch als werblich-sachliche Anpreisung im Sinne von „zauberhafte/magische Dekoration(sartikel)“ aufgefasst werden. Dies deshalb, weil das Wort „Zauber“ in der Werbung universell zur Herausstellung von Angeboten als zauberhaft/bezaubernd verwendet wird, worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat. Eine interpretationsbedürftige mehrdeutige Angabe liegt gleichwohl nicht vor, vielmehr ist das Zeichen in beiden Lesarten, mithin gleichsam doppelt beschreibend.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung ausschließlich und ohne weitere Überlegungen als Sachhinweis auf Art, Beschaffenheit und Verwendungszweck der so gekennzeichneten Waren verstehen. In Bezug auf die Waren der Klasse 4 kann es sich um „Zauberkerzen“ oder „magische/zauberhafte Kerzen“ als Dekorationsartikel handeln bzw. um Bienenwachs zur Fertigung dieser Kerzen. Die Waren der Klasse 16 umfassen solche, die als magische Deko-Artikel zu Einsatz kommen können, so z. B. Kuchendeko aus Papier in Form einer Hexe, Wanddeko aus Papier in Form von Zauberern oder magischen Wesen, magische Geldklammern, Papeteriewaren, mit denen man für Zauberpartys selbst Dekorationen basteln kann, Zauberkartons mit Licht etc. In Bezug auf die Waren der Klasse 21 werden als Dekorationsartikel häufig auch solche in Form von Zauberern, Hexen, magischen Tieren oder auch Zauberkugeln aus Glas angeboten, wie die übersandten Verwendungsbeispiele belegen.

Dass der angemeldeten Angabe **ZauberDeko** nicht zu entnehmen ist, um welche Dekoprodukte es sich konkret handelt bzw. wie diese „magischen/zauberhaften Produkte“ im Einzelnen aussehen, steht der Annahme einer Sachangabe nicht

entgegen. Denn diese Unbestimmtheit kann tatsächlich gewollt sein, um – wie gerade auch im vorliegenden Fall - einen möglichst weiten Bereich an verschiedenen Produkten zu umfassen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt, u. a. für „Bücher“). Zudem kommt es nicht darauf an, ob der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen hat, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt nämlich nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 - HOT).

Das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit wird nach alledem ohne weiteres Nachdenken und ohne analysierende Betrachtung als werblich-sachliche Angabe und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, so dass ihm die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1. MarkenG fehlt.

3. Die von den Beschwerdeführern genannten vermeintlich vergleichbaren Voreintragungen führen zu keiner anderen Beurteilung.

Die Eintragungen der Marken „Traumhochzeit“ (Nr. 2055560) und „Wunder-Baum“ (Nr. 1037344) liegen schon 30 Jahre bzw. 40 Jahre zurück, so dass ihnen noch ein anderes Verkehrsverständnis zugrunde gelegt worden sein dürfte. Zudem handelt es sich jeweils – wie bei der Marke „Höllensprudel“ (Nr. 30 2008 003 072) – um Eintragungen, deren Wortbildungen wie auch die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse mit der verfahrensgegenständlichen Anmeldung schon nicht vergleichbar sind. Im Wesentlichen gleiche Erwägungen gelten auch bei den weiteren aufgeführten Wortmarken „Florentiner Zauber“, „Zauber Air“, „Torten-Zauber“, „Kräuter-Zauber“ und „Gelier Wunder“ (Eintragung 1934!). Die

Anmeldung der Bezeichnung „Früchte-Traum“ wurde zunächst vom BPatG für schutzunfähig erachtet und danach erst im Wege der Verkehrsdurchsetzung für einen Teil der Waren eingetragen. Ohnehin stehen den genannten Eintragungen auch eine große Anzahl an Zurückweisungen gegenüber, wie die vom Senat übersandten PAVIS-PROMA-Auszüge zu Markenentscheidungen zeigen.

Schließlich bleibt darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung Voreintragungen nicht bindend sind. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 – Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall ergeben, dass das Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist.

4. Da dem Anmeldezeichen bereits die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann dahinstehen, ob es darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltebedürftig ist.

5. Schließlich ist die von den Beschwerdeführern angebotene „Begrenzung der Anmeldung“, mithin eine Einschränkung des Warenverzeichnisses gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG, unbehelflich, weil das Anmeldezeichen für alle beanspruchten Waren nicht eintragungsfähig ist.

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 den 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou