



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 529/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 035 542.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2016 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Ware „Kühleis“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

Национальное достояние

ist am 12. März 2015 zur Eintragung als Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

„Klasse 29: Fleisch; Fleischwaren, eingesalzen; Fleischkonserven; Wurst; Wurstwaren; Schinken; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; diätetische Lebensmittel, soweit in Klasse 29 enthalten; Brot-aufstriche, soweit in Klasse 29 enthalten; Pasteten und Teigtaschen ungefüllt, unbelegt und/oder mit Füllungen aus Erzeugnissen der Klassen 29 und 30, soweit in Klasse 29 enthalten; Feinkostsalate soweit in Klasse 29 enthalten; alle vorgenannten Erzeugnisse auch tiefgefroren und/oder gekühlt; alle vorgenannten Erzeugnisse auch

als Fertiggerichte oder Halbfertiggerichte ungekühlt, gekühlt oder tiefgefroren

Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioca; Sago; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis; Zucker; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis

Klasse 31: Samenkörner, landwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; gartenwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst; frisches Gemüse; Sämereien; natürliche Pflanzen; natürliche Blumen; Futtermittel; Malz

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat nach vorangegangener Beanstandung vom 8. Juli 2016, mit Beschluss vom 28. September 2016 die Anmeldung vollumfänglich zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, der Eintragung des Anmeldezeichens stehe ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Das aus kyrillischen Buchstaben bestehende Anmeldezeichen würde im Deutschen soviel wie „Nationalgut“ bzw. „nationales Gut“ bedeuten. Es handele sich hierbei um eine Werbeofferte, die dem angesprochenen Verkehr signalisiere, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren traditionelle, authentische oder nach

Originalrezept hergestellte Lebensmittel und Verbrauchsgüter seien, die untrennbar mit einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Nation oder einem bestimmten Land verbunden seien. Damit weise das Anmeldezeichen in Form einer Anpreisung lediglich auf ein Traditionsprinzip hin. Das von der Anmelderin vorgelegte linguistische Gutachten zum Verständnis des Anmeldezeichens führe zu keinem anderen Ergebnis, da sich auch aus ihm keinerlei Anhaltspunkte für eine etwaige Mehrdeutigkeit der angemeldeten Wortfolge ergäben.

Es sei zudem davon auszugehen, dass ein relevanter Teil der inländischen Verkehrskreise, nämlich die nicht unbeachtliche Zahl von Spätaussiedlern bzw. Einwanderern aus der Sowjetunion, die als vorrangige Zielgruppe von aus Russland importierten Produkten zu berücksichtigen seien, das Anmeldezeichen im vorgenannten Sinne verstehen würden. Dies gelte gleichermaßen für die weiteren maßgeblichen am Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreise. Demnach sei insgesamt ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber der Anmelderin an der ungehinderten Verwendung des Anmeldezeichens gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ohne Weiteres zu bejahen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 17. Oktober 2016, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2016 aufzuheben.

Sie verweist auf das von ihr bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegte linguistische Gutachten. Daraus ergebe sich, dass das Anmeldezeichen eine „Mehrwortbenennung“ sei und im Deutschen kein genaues Äquivalent habe. Es könne nicht eindeutig mit „nationales Eigentum“ übersetzt werden, sondern bedeute dies nur sinngemäß. Somit handele es sich bei der angemeldeten Wortkombination „eben nicht um eine sofort beschreibende und ohne Sinngehalt verständliche Wortfolge“. Die Gutachterin habe ferner ausdrücklich da-

rauf hingewiesen, der in Rede stehende Begriff werde als „Markenname“ verwendet. So sei er beispielsweise der Name eines mehrteiligen Fernsehfilms oder eines Moskauer Juweliers. Dies setze voraus, dass er in Russland als Marke geschützt werden könne. Es sei somit nicht nachvollziehbar, warum in Deutschland ein Schutz nicht möglich sei.

Wesentlich sei zudem, dass sich die Wortfolge regelmäßig nur in einem entsprechenden Kontext auf ein bestimmtes Produkt beziehen könne. So müsse sie zum Beispiel auf einer Verpackung mit einer Erläuterung aufgedruckt sein, um welches Produkt es sich handle. Auch dies belege, dass das Anmeldezeichen keinesfalls in irgendeiner Art und Weise beschreibend sei. Es sei originell und prägnant sowie phantasievoll, überraschend, unerwartet als auch leicht merkfähig. Die Originalität liege gerade darin, dass es ein nationales Eigentum grundsätzlich nicht gebe.

Der Senat hat der Anmelderin mit Schreiben vom 13. November 2017 einen gerichtlichen Hinweis zukommen lassen. Hieran anschließend hat sie mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2017 beantragt, ein Gutachten dahingehend einzuholen, „inwieweit das streitgegenständlich angemeldete Zeichen für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen eine Herkunftsfunktion begründen kann und kein Freihaltebedürfnis besteht“.

Wegen der näheren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist im tenorierten Umfang begründet. Das Anmeldezeichen ist für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von „Kühleis“ in Klasse 30 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhalten.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt hat und die Durchführung einer solchen auch nicht wegen Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

1. Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR 1999, 723 - Chiemsee). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH, a. a. O. - BIOMILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (BGH GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend im Umfang der Zurückweisung der Beschwerde gegeben.

a) Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich um die Aneinanderreihung zweier kyrillischer Wortelemente, die in ihrer deutschen Übersetzung „nationales Gut“ bzw. „Nationalgut“ lauten (vgl. u. a. LEO-Wörterbuch unter „<https://dict.leo.org/russisch-deutsch/>“). Dies wird durch das von der Anmelderin vorgelegte linguistische Gutachten von Frau Dr. F... bestätigt.

Die Annahme eines Freihaltebedürfnisses in der Bundesrepublik Deutschland setzt voraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise um die beschreibende Bedeutung der angemeldeten Wortfolge in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren wissen oder das Zeichen geeignet ist, als entsprechende Sachangabe zu dienen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord/Hukla). Hiervon ist zumindest dann auszugehen, wenn das Anmeldezeichen den am Handel beteiligten Verkehrskreisen begegnet. Dabei ist es unschädlich, dass ihm - unterstelltermaßen - in der deutschen Sprache kein Äquivalent in Form eines fest stehenden Ausdrucks gegenüber steht. Die angesprochenen Verkehrsteilnehmer werden unabhängig davon die angemeldete Begriffskombination mit „Nationalgut“ bzw. „nationales Gut“ übersetzen und ihr damit einen verständlichen Sinngehalt beimessen.

Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremder Sprache zu erkennen. Davon ist jedenfalls bei Sprachen fremder Staaten auszugehen, mit denen Handelsbeziehungen im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen bestehen (Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 518).

Vorliegend gilt es zu berücksichtigen, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland seit dem Zusammenbruch der UdSSR im Zuge der Öffnung der Grenzen erheblich intensiviert worden sind. Der Handel mit den baltischen Staaten und Russland expandiert aufgrund entsprechender Handelsabkommen und Wirtschaftsvereinbarungen, wovon auch der Lebensmittelbereich in ansteigendem Maße profitiert (vgl. BPatG, 26 W (pat) 210/01 - **ЖИГУЛІЎСКОЕ**). Dies war bereits bei der Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Zeichens und ist - ungeachtet der aktuellen Krimkrise und der daraus resultierenden politischen Spannungen zwischen der Russischen Föderation und den westlichen Staaten - auch im Entscheidungszeitpunkt der Fall (vgl. BPatG, 28 W (pat) 578/12 - Omas Gurken).

Bei den verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 handelt es sich um solche, die weit überwiegend über den Lebensmitteleinzelhandel, insbesondere durch Discounter und große Supermärkte, vertrieben werden. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Einkauf zentral steuern. Demzufolge werden große Warenmengen eingekauft und nachfolgend auf die einzelnen Filialen verteilt. Dabei ist davon auszugehen, dass die Großeinkäufer die bedeutsamen Abnehmerkreise in der Bundesrepublik Deutschland kennen und insbesondere auch den Bedarf der großen russischsprachigen Bevölkerungsgruppe in der Bundesrepublik Deutschland im Blick haben. Dies setzt voraus, dass sie mit den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem russischen Lebensmittelmarkt und damit auch mit der russischen Sprache vertraut sind. Zumindest die im Lebensmittelgroßhandel tätigen Fachleute werden folglich um die beschreibende Bedeutung des Anmeldezeichens im Sinne von „nationales Gut“ respektive „Nationalgut“ wissen (vgl. zu Vorstehendem auch BPatG, 28 W (pat) 27/13 - Plombir), so dass es auf den russischsprachigen Teil der inländischen Bevölkerung nicht ankommt.

Entsprechendes gilt für die angemeldeten Waren der Klasse 31, die ebenfalls über den Großhandel vertrieben werden können. Ausweislich der Fundstelle „www.auwi-bayern.de“, auf welche die Beschwerdeführerin bereits in der gerichtlichen Mitteilung vom 13. November 2017 hingewiesen worden ist, werden auch sie in großem Umfang zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation gehandelt.

b) Die Waren der Klassen 29, 30, 32 sowie 33 – mit Ausnahme der Ware „Kühleis“ (Klasse 30) – können traditionellen Ursprungs, auf traditionelle Art und Weise hergestellt sein oder zur Zubereitung traditioneller Gerichte verwendet werden. Die in Klasse 31 enthaltenen Waren, bei denen es sich um Produkte pflanzlichen oder tierischen Ursprungs handelt, können ebenfalls nationale Besonderheiten aufweisen und damit untrennbar mit einer bestimmten Nation oder Kultur verbunden sein. So kann es etwa eine besondere Obst- oder Pflanzenart geben,

die eine spezielle Tradition verkörpert und deshalb im nationalen Bewusstsein der Bevölkerung tief verankert ist.

c) Dieses Ergebnis wird nicht durch das von der Beschwerdeführerin vorgelegte linguistische Gutachten von Frau Dr. F... in Frage gestellt. Darin wird u. a. ausgeführt, dass das Anmeldezeichen in Russland als Titel eines mehrteiligen Fernsehfilms, als Name eines Moskauer Juweliers sowie als Teil des Namens eines Talentwettbewerbs verwendet wird. Dies steht der Annahme eines Freihaltebedürfnisses jedoch nicht entgegen. Zum einen sind die damit angesprochenen Waren und Dienstleistungen nicht Gegenstand des hier in Rede stehenden Warenverzeichnisses. Zum anderen lässt sich dem Gutachten entnehmen, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um einen in Russland vielfach verwendeten abstrakten Begriff handelt, der zudem ein gebräuchlicher Gattungsname mit positiver Konnotation ist. Diese Aussage korrespondiert mit den oben genannten konkreten Verwendungsformen. So kann sich eine Fernsehserie mit nationalem Kulturgut oder nationalen Traditionen beschäftigen, was durch den entsprechenden Titel vermittelt wird. Ein Juwelier kann sich wiederum auf die Herstellung traditioneller Schmuckstücke spezialisiert und ein Talentwettbewerb kann schließlich traditionelle Lieder oder Tänze zum Gegenstand haben. Dies bestätigt die Abstraktheit und universelle Einsatzbarkeit des Anmeldezeichens u. a. auch in Verbindung mit den gegenständlichen Waren, was der Annahme seiner Herkunftsfunktion entgegensteht.

Dass die beanspruchte Wortfolge Gegenstand einer russischen Markeneintragung ist, kann dem Gutachten im Übrigen an keiner Stelle entnommen werden.

d) Aus vorgenannten Erwägungen folgt weiter, dass für die von der Anmelderin beantragte Einholung eines Gutachtens kein Raum ist. Dem Beweisantrag eines Beteiligten ist nur dann nachzugehen, soweit die Beweiserhebung gemäß § 73 Abs. 1 MarkenG entscheidungserheblich ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 73, Rdnr. 11). Vorliegend stützt jedoch bereits das von der Anmelderin

eingereichte Gutachten die Rechtsauffassung des Senats vollumfänglich. Außerdem könnte das Freihaltebedürfnis nur durch die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Anmeldezeichens entfallen. Eine solche hat die Anmelderin aber weder behauptet, noch sind für ihr Vorliegen irgendwelche Anhaltspunkte ersichtlich.

e) Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass ausgehend von dem oben dargelegten Begriffsverständnis die angesprochenen Fachkreise in dem Anmeldezeichen keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren - mit Ausnahme von „Kühleis“ -, sondern auf ihre Eigenschaften erblickt werden. Hierbei kann es sich um ihren traditionellen Ursprung, ihre traditionelle Herstellungsmethode oder ihre Eignung zur Herstellung traditioneller Produkte handeln, so dass die Waren untrennbar mit einer bestimmten Kultur respektive einer bestimmten Nation verbunden sind.

Den Mitbewerbern der Beschwerdeführerin muss es jedoch unbenommen bleiben, sich des Anmeldezeichens zu bedienen, um auf den traditionellen Ursprung ihrer eigenen Waren hinzuweisen, was die Annahme eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet.

2. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung auch für die Ware „Kühleis“ (Klasse 30) zurückgewiesen hat, ist der Beschluss hingegen aufzuheben. Bei Kühleis handelt es sich um gefrorenes Wasser, welches zur Kühlung – vorwiegend von Getränken oder leicht verderblichen Lebensmitteln – Verwendung findet. Die Konsistenz von Kühleis ist immer gleich und kann keinerlei irgendwie geartete nationale Besonderheiten aufweisen. Insoweit erscheint es ausgeschlossen, dass das Anmeldezeichen auf einen traditionellen Ursprung dieser Ware bzw. die Verbindung zu einer bestimmten Kultur oder zu einer bestimmten Nation hinweisen kann. Demzufolge ist ein Bedürfnis zur Freihaltung des angemeldeten Zeichens in Verbindung mit Kühleis nicht erkennbar.

3. Aus obigen Ausführungen folgt im Ergebnis weiter, dass die Frage, ob der Eintragung des Anmeldezeichens auch das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, dahingestellt bleiben kann.

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. dem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. der Beteiligte 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, einge-

reicht 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