



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 501/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 010 244.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Kätker und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. November 2019 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **Asombrado**

ist am 29. April 2019 unter der Nummer 30 2019 010 244.0 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; Konditorwaren; Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren [soweit in Klasse 30 enthalten]; Bonbons; Fruchtgummi; Kaugummi [nicht für medizinische Zwecke]; Zuckerwaren; Speiseeis; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis;

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

Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere].

Mit Beschluss vom 5. November 2019 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen beschränke sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt. Das spanische Wort „asombrado“ werde mit „erstaunen“ oder „bestürzen“ im positiven Sinne übersetzt und daher als Qualitätsberühmung verstanden, wenn es auf der Verpackung oder einem Flaschenetikett angebracht sei. Da Spanien ein beliebtes Urlaubsland sei und die deutschen Verkehrskreise immer mehr Fremdsprachenkenntnisse erwürben, sei ihnen „asombrado“ als Wort der Welthandelsprache Spanisch geläufig. Die von der Anmelderin angeführten Gerichtsentscheidungen seien veraltet und die spanische Voreintragung entfalte keine Bindungswirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, der überwiegende Teil der angesprochenen Verkehrskreise verfüge über keine spanischen Sprachkenntnisse, weshalb das spanische Wort „asombrado“ in Deutschland weitgehend unbekannt sei und als Fantasiebegriff wahrgenommen werde. Soweit Spanisch sprechende Bevölkerungsteile den Sinngehalt „erstaunt“ erfassen, fehle es an einer konkret warenbeschreibenden und zur Qualitätsberühmung geeigneten Aussage. Dies belege die am 8. Februar 2005 in Spanien erfolgte Eintragung der Wortmarke „ASOMBRADO“ (2583497 M5) für Waren der Klasse 33. Mangels produktbeschreibender Aussage seien auch die Marken „for you“ (BGH GRUR 2015, 173), „Better for You“ (BPatG 32 W (pat) 6/05), „Smart“ (BPatG 32 W (pat) 135/00), „Competence“ (BPatG 28 W (pat) 207/98), „Compliment“ (BPatG 28 W (pat) 141/95), „Individuelle“ (BPatG 28 W (pat) 147/01) und „Hot“ (EuG, Urt. v. 15. Juli 2015 – T-611/13) als schutzfähig angesehen worden. Auch das spanische Wort „selecta“ mit der Bedeutung „ausgewählt, erwählt“ sei von der Dritten Beschwerdekammer des HABM am 11. Februar 1999 (R 104/1998-3) als schutzfähig beurteilt worden, da es einer konkreten Zuordnung zu einem Substantiv bedürfe, um einen klaren und eindeutigen Aussagegehalt sowohl im

Hinblick auf eine konkrete Beschaffenheits- und Qualitätsangabe als auch auf ein werbemäßiges Ausloben zu gewinnen. In Alleinstellung habe das Wort nur einen andeutenden oder anspielenden Gehalt. Wenn aber ein Wort wie „selecta“, das tatsächlich die Qualität beschreiben könne, Unterscheidungskraft besitze, treffe dies erst recht für das Anmeldezeichen mit der Bedeutung „erstaunt“ zu.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 5. November 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Asombrado**“ als Marke stehen in Bezug auf die beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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).

b) Diesen Anforderungen wird das angemeldete Wortzeichen „**Asombrado**“ gerecht.

aa) Die beanspruchten Waren der Klassen 30, 32 und 33 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den Durchschnittsverbraucher als auch an den Lebensmittel- und Getränkefachhandel sowie den Gastronomiefachverkehr.

bb) Das spanische Adjektiv „asombrado“ ist die Partizip Perfekt-Form des Verbs „asombrar“ mit den deutschen Bedeutungen „beschatten, verdunkeln“ oder „erstaunen, verwundern, in Erstaunen (ver-)setzen, bestürzen“ (Langenscheidt, Handwörterbuch Spanisch, 2006, S. 88; <https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/asombrado>) und wird mit „erstaunt, bestürzt“ übersetzt (Langenscheidt, a. a. O.; <https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/asombrado>).

aaa) Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Spanien ein beliebtes Urlaubsland der Deutschen ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsverbraucher das spanische Adjektiv „asombrado“ kennt oder während seiner Urlaubsreise in Spanien benötigt oder benutzt, so dass er es entweder als ein ihm unbekanntes fremdsprachiges Wort oder als Fantasiebegriff wahrnimmt.

bbb) Aber auch der inländische Fachverkehr, dessen Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka), dürfte den Bedeutungsgehalt des Wortes „asombrado“ nicht kennen. Zwar gehört es als spanisches Wort einer Welthandelssprache an. Mit seiner Bedeutung „erstaunt, bestürzt“ stellt es aber weder einen Fachbegriff noch eine im Wirtschaftsverkehr wichtige Wareneigenschaft oder ein geläufiges Werbewort in der Lebensmittel- oder Getränkebranche dar, dessen Kenntnis zumindest vom Fachverkehr erwartet werden kann. Vielmehr handelt es sich um ein allgemeines Wort der spanischen Sprache, das in der hier angemeldeten Partizip Perfekt-Form in Nachschlagewerken zum spanischen Grundwortschatz nicht einmal verzeichnet ist. Selbst die Verbformen „asombrar“ (Heupel, Grund- und Aufbauwortschatz Spanisch, 3. Aufl. 1995, S. 19) und „asombrarse“ für „staunen, sich wundern“ (Flores/Cortés, Spanisch Grundwortschatz, 2011, S. 20) sind nur teilweise als Wörter des Grundwortschatzes aufgeführt. In anderen Grundwortschatzbüchern finden sich gar keine Einträge aus der Wortfamilie des Verbs „asombrar“ (PONS – Spanisch Grundwortschatz, 2007; Navarro/Ramil, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Spanisch, Neue Ausgabe, 2005). Die sichere Kenntnis des Wortes „asombrado“ kann daher auch nicht von Personen erwartet werden, die über brauchbare Kenntnisse der spanischen Sprache verfügen und/oder die mit dem Im- und Export der beanspruchten Waren aus und nach Spanien befasst sind.

cc) Aber selbst wenn man unterstellt, dass der Fachverkehr die Bedeutung des Anmeldezeichens im Sinne von „erstaunt, bestürzt“ zum Anmeldezeitpunkt, dem 29. April 2019, verstanden hat, enthält es weder eine Sach- oder Werbeaussage

über die beanspruchten Lebensmittel und Getränke der Klassen 30, 32 und 33, noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her.

aaa) Der Ausdruck „erstaunt“ drückt „Verwunderung, Befremden“ aus (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl. 1999, Band 3, S. 1098; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2002, S. 436). Damit lässt das isolierte Adjektiv offen, wer verwundert ist, etwa der angesprochene Konsument, der über einen Aspekt der Ware erstaunt ist, der Hersteller, dem die Entwicklung oder Herstellung einer irgendwie besonderen Ware gelungen ist, oder die Konkurrenten, die sich hierüber wundern. Ferner bleibt offen, worauf dieses Erstaunen beruht. Ob der Anblick, der Geschmack, die Wirkung oder die Haltbarkeit der Ware oder Aspekte ihrer Präsentation, des Angebots, des Verkaufspreises oder der Lieferung für eine Verwunderung sorgen.

bbb) Unklar bleibt auch, in welcher emotionalen Richtung das Erstaunen besteht, ob also ein positives oder ein negatives Erstaunen erzeugt wird. Gerade die Übersetzungsmöglichkeit „bestürzt“ stellt im Gegensatz zur Auffassung der Markenstelle keine Qualitätsberühmung, sondern mit der Bedeutung „(aufgrund von etwas Unangenehmem, was ganz außerhalb der Erwartung, Gewohnheit liegt) erschrocken; aus der Fassung gebracht, ratlos gemacht, tief getroffen, erschüttert“ sein, eine nachteilige, unerwünschte Art der Verwunderung dar (<https://www.duden.de/rechtschreibung/bestuerzt>; Duden, a. a. O., Band 2, S. 564; Wahrig, a. a. O., S. 264).

ccc) Doch selbst wenn man im Hinblick auf die allgemeinen Erfahrungen des Verkehrs mit Produktwerbung ausschließlich von einem rein positiven Erstaunen ausgeht, eignet sich das Anmeldezeichen mit seiner Bedeutung „erstaunt“ in Alleinstellung und ohne erläuternde Zusätze über die Art und den Grund des Erstaunens nicht als ohne weiteres verständliche beschreibende Angabe über die beanspruchten Lebensmittel und Getränke. Es ist allenfalls vage und interpretationsbedürftig. Um vom Bedeutungsgehalt „erstaunt“ auf die besondere



Qualität der Waren zu schließen, wie dies die Markenstelle ohne weitere Begründung getan hat, sind mehrere Gedankengänge erforderlich. Eine derart analysierende Betrachtungsweise ist jedoch unzulässig, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Verkehr ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rdnr. 24 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rdnr. 12 – Link economy; GRUR 2001, 162, 163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

2. Wegen der fehlenden Eignung des Anmeldezeichens zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Kortge

Kätker

Dr. Rupp-Swienty

Fi