



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 529/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 118 041.8**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin am Landgericht Butscher sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2024:310124B25Wpat529.22.0

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Das Zeichen



ist am 14. Dezember 2020 zur Eintragung als farbige Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 30:

Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Speiseeis.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 19. Januar 2022 wurde die Anmeldung wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses an dem gegenständlichen Zeichen und Fehlens seiner Unterscheidungskraft durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Wortbestandteil „Ohio“ könne zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren dienen. „Ohio“ sei den Verkehrskreisen als einer der 50 US-Bundesstaaten bekannt. Es liege somit die Annahme nahe, dass dort Unternehmen ansässig seien, die mit der

Herstellung oder dem Vertrieb der beanspruchten Waren befasst seien. Auch im Bereich Nahrungs- und Genussmittel seien geographische Bezüge üblich. Die graphische Ausgestaltung führe ebenfalls nicht zur Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens, da sie gängige Elemente aufweise.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 22. Februar 2022 eingelegten Beschwerde. Sie macht geltend, als geographische Herkunftsangabe eigneten sich insbesondere Namen bekannter Orte, die nach der Vorstellung der beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen aufwiesen. Der angesprochene deutsche Verkehr nehme das angemeldete Zeichen als Fantasiebezeichnung wahr, weil es ihm nicht als Name eines US-Bundesstaates bekannt sei. Er hätte auch keine Kenntnisse von den Gegebenheiten im US-Bundesstaat Ohio und insbesondere von dessen kulinarischen Spezialitäten. Der Wikipedia-Artikel über Ohio enthalte - im Gegensatz zu den entsprechenden Abhandlungen zu Kalifornien, Texas und Oregon - keinen Unterpunkt zu „Kultur und Sehenswürdigkeiten“. Es gebe dort auch keine Sehenswürdigkeiten. Es müsse zudem das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 8. Juli 2009 in der Sache T-226/08 - Alaska berücksichtigt werden. Daraus ergebe sich, dass eine Ortsangabe eintragbar sei, wenn sie das angesprochene Publikum nicht mit den betreffenden Waren in Verbindung bringe. Andererseits sei der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 27. November 2002 in der Sache 28 W (pat) 53/02 - Alaska Star nicht einschlägig, da die ihm u. a. zugrunde liegenden Waren „Fisch, nicht lebend“ mit den hier in Rede stehenden Waren der Klasse 30 nicht vergleichbar seien. Die inländischen Verkehrskreise gingen zudem nicht davon aus, dass „Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Speiseeis“ aus dem US-Bundesstaat Ohio nach Deutschland eingeführt würden. Die Anmelderin verwende das gegenständliche Zeichen seit 2014 auf Keksen. Trotz der sich aus dem Lebensmittelrecht ergebenden Irreführungsverbote und Verpflichtungen, das Ursprungsland und den Herkunftsort anzugeben, sei sie nicht ein einziges Mal von Behörden oder Mitbewerbern mit dem Vorwurf eines Verstoßes konfrontiert gewesen. Die Einheit der Rechtsordnung

gebiete deshalb, das Anmeldezeichen auch markenrechtlich nicht als geographische Herkunftsangabe einzustufen.

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 19. Januar 2022 aufzuheben.

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 hat der Senat der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Sie hat daraufhin um Entscheidung gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 31. Oktober 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens



als Marke stehen in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 13 f. - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Chiemsee; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 14 - Black Friday; GRUR 2009, 669 Rn. 16 - POST II). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 2004, 682 Rn. 23 bis 25 - Bostongurka; BGH GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass ein als Marke angemeldetes Zeichen nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich in Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibendem Sinne verwendet wird. Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass es diesem Zweck dienen kann. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 Rn. 52 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rn. 32 - HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 19 - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 42 - Stadtwerke Bremen). Insoweit ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, also bei realitätsbezogener Betrachtungsweise ernsthaft in Betracht kommt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 31 bis 34 - Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. - Vierlinden; GRUR 2011, 918, 919 - STUBENGASSE MÜNSTER). Während nach früherer deutscher Spruchpraxis besondere Feststellungen erforderlich waren, um von einer künftigen Verwendbarkeit als geographische Herkunftsangabe ausgehen zu können, bedarf es nunmehr nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs umgekehrt besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung ausnahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über die geographische Herkunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu dienen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 33, 37 - Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882 - Lichtenstein). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist somit nur überwunden, wenn auszuschließen ist, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen mit dem als solchen erkennbaren Ort vernünftigerweise in Verbindung gebracht werden können (vgl. BPatG GRUR 2006, 509, 510 - PORTLAND).

Bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten besteht eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren und Dienstleistungen benötigt werden, (vgl. BPatG 27 W (pat) 518/10 - Madrid; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 553). Eine Markeneintragung kommt deshalb bei solchen Ortsangaben nur in Betracht, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die eine beschreibende Verwendung als Herkunftsangabe als völlig unwahrscheinlich erscheinen lassen.

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist das angemeldete Wort-/Bildzeichen schon zum Zeitpunkt seiner Anmeldung am 14. Dezember 2020 geeignet gewesen, die geographische Herkunft der beanspruchten Waren unmittelbar zu beschreiben.

a) Von den angemeldeten Waren (Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Speiseeis) werden der Fachhandel für Back- und Süßwaren sowie der Durchschnittsverbraucher angesprochen.

b) Unter Berücksichtigung der weiten Verbreitung der US-amerikanischen Kultur im Inland ist davon auszugehen, dass zumindest den bereits für sich genommen maßgeblichen Fachkreisen die Bedeutung des Wortbestandteils „ohio“ des Anmeldezeichens bekannt ist. Er wird mit dem Wort „Ohio“ gleichgesetzt, da die Kleinschreibung am Anfang kaum auffällt und in der Werbung nicht unüblich ist.

„Ohio ist ein Bundesstaat im Mittleren Westen der USA. Im Norden wird er vom Eriesee, durch den die Grenze zum Nachbarland Kanada verläuft, und im Süden vom Ohio River begrenzt, der dem Staat seinen Namen gab. Der Name kommt aus der Sprache der Irokesen und bedeutet „Großer Fluss“. Die Hauptstadt Ohios ist Columbus; weitere Großstädte sind Cleveland, Cincinnati, Toledo, Akron und Dayton. Der Bundesstaat hat eine Fläche von 116.096 km<sup>2</sup> (im Vergleich der

Bundesstaaten an 34. Stelle) und rund 11,8 Millionen Einwohner ... Die Wirtschaftsleistung Ohios betrug im Jahre 2016 625 Milliarden USD, womit es die siebthöchste Wirtschaftsleistung der Bundesstaaten der USA hatte und einen Anteil von 3,39% an der gesamten amerikanischen Wirtschaft hielt. Als eigenes Land gezählt, wäre die Wirtschaftsleistung Ohios ungefähr so groß wie die von Saudi-Arabien.“ (vgl. Wikipedia-Eintrag zu „Ohio“ unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Ohio>“ als Anlage A 2 zum Schriftsatz der Anmelderin vom 29. September 2022).

Aufgrund seiner Größe und Bevölkerungszahl kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die beanspruchten Waren bereits zum Anmeldezeitpunkt in dem US-Bundesstaat Ohio hergestellt wurden. Daher ist der Wortbestandteil „ohio“ des Anmeldezeichens als Hinweis auf ihren Herkunftsort geeignet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin werden die angesprochenen Verkehrskreise trotz der großen Entfernung zwischen dem Bundesstaat und der Bundesrepublik Deutschland davon ausgehen, dass „Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Speiseeis“ aus Ohio stammen können. Tatsächlich werden und wurden bereits vor dem Anmeldezeitpunkt vielfach US-amerikanische Kekse sowie andere Süßwaren in Deutschland vertrieben (vgl. Google-Recherche zu Lebensmittel aus den USA als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 31. Oktober 2023).

c) Die graphische Ausgestaltung des Anmeldezeichens





vermag einen die obige Sachaussage überlagernden schutzfähigen Gesamteindruck nicht zu bewirken. Beim Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es darauf an, ob die graphische Ausgestaltung trotz beschreibender Bestandteile einen Überschuss aufweist, auf den objektiv der Schutz des Anmeldezeichens bezogen und beschränkt werden kann. Es muss (objektiv) rechtlich möglich sein, ihn gegenüber der Sachaussage als solcher zu bewerten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass an den erforderlichen Überschuss umso größere Anforderungen zu stellen sind, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Einfache und gebräuchliche Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds erfüllen diese Anforderungen in der Regel nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 642 bis 645; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2008, 710 Rn. 20 - VISAGE; GRUR 2009, 954 Rn. 16 - Kinder III; GRUR 2010, 640 Rn. 17 - hey!; GRUR 2014, 483 Rn. 19 - Test).

Der Zeichenbestandteil „ohio“ ist in einer breiten, dreidimensional wirkenden Schreibschrift gehalten, deren Umrisse in geringem Abstand durch verschieden dicke Linien teilweise nochmals wiedergegeben werden. Mag die Schrift auch den Eindruck erwecken, als sei sie mit Schokolade aus einem Trichter aufgespritzt worden, so ändert dies nichts an der Tatsache, dass das Wort „ohio“ deutlich erkennbar bleibt. Zudem bewegt sich die Schriftgestaltung noch im Rahmen der Graphiken, die in der Werbung sowie im Geschäftsleben zur Erregung von Aufmerksamkeit und zur Abhebung von gebräuchlichen Schriften regelmäßig Verwendung finden. Ebenso sind die eingesetzten Farben Schwarz, Weiß und Lila, von denen Letztere kaum auffällt, nicht geeignet, von der Sachaussage wegzuführen, da sie nicht als eigenständige Elemente wahrgenommen werden (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 646). Des Weiteren ist die Kombination von Schwarz und Weiß bei Zeichen sehr häufig anzutreffen, so dass ihr keine Eigenart zukommt.

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters fehlt dem Anmeldezeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die erforderliche Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Waren.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Wort-/Bildzeichen nicht. Wie bereits zum Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeführt, stellt es eine unmittelbar beschreibende Angabe dar und vermittelt damit nur eine im Vordergrund stehende Sachaussage. Maßgebliche Teile des inländischen Verkehrs werden das Anmeldezeichen demzufolge auch unter Würdigung seiner graphischen Gestaltung nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, geschweige denn als Unterscheidungsmittel auffassen.

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