



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 11/13

vom

17. Oktober 2013

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 30 2012 001 036.9

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

grill meister

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 4

- a) Auch wenn das Bundespatentgericht sich bei der Prüfung von Schutzhindernissen auf eine Begründung für Gruppen oder Kategorien von Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, beschränken kann, muss die Entscheidung erkennen lassen, dass sämtliche in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in die Prüfung einbezogen worden sind.
- b) Eine Marke kann im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zur Täuschung geeignet sein, wenn sie das Symbol "R im Kreis" enthält und dieses nur einem Bestandteil der Marke zugeordnet ist, für den kein gesonderter markenrechtlicher Schutz besteht.
- c) Eine Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und eine Zurückverweisung der Sache sind nicht erforderlich, wenn zwar nicht das vom Bundespatentgericht angenommene Eintragungshindernis vorliegt, das Rechtsbeschwerdegericht aufgrund der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen aber ein anderes Schutzhindernis annehmen kann.

BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den an Verkündungs Statt am 21. Januar 2013 zugestellten Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wort-Bild-Marke



für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

Klasse 29

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompott; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 31

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Tierfutter; Malz;

Klasse 32

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 43

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An-
meldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und wegen eines Freihalte-
bedürfnisses zurückgewiesen.

3 Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG,
GRUR 2013, 737).

4 Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren
Eintragungsantrag weiter.

5 II. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin für un-
begründet erachtet, weil die Wort-Bild-Marke für einen Teil der Waren und
Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und für die übrigen Waren und
Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG von der Eintragung ausge-
schlossen sei. Dazu hat es ausgeführt:

6 Das angesprochene Publikum werde die Bezeichnung "grill meister" oh-
ne weiteres als bloße Sachangabe verstehen und darin keinen Herkunftshin-
weis sehen. Die Abbildung einer Wurst und die graphische Gestaltung verleihe
dem Zeichen auch keine Unterscheidungskraft.

7 Für die Waren und Dienstleistungen, für die ein unmittelbarer Bezug zu
Grillprodukten und dem Vorgang des Grillens fehle, stehe der Eintragung das
Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG entgegen. Die Verwendung
des Zeichens "R im Kreis", das auf eine eingetragene Marke hinweise, sei ge-
eignet, das Publikum zu täuschen, weil es nur einem Zeichenbestandteil zuge-
ordnet sei.

8 III. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

9 1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legostein).

10 2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass der Eintragung der Wort-Bild-Marke "grill meister" für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 29

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompott; Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30

Mehle und Getreidepräparate, Brot; Honig; Salz, Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze;

Klasse 31

Land-, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; lebende Pflanzen;

Klasse 43

Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen

das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Dagegen hält die Annahme des Bundespatentgerichts, die angemeldete Marke sei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch für die Waren "Biere; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" von der Eintragung ausgeschlossen, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

11 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 kenn-

zeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 15. März 2012 - C-90 und 91/11, GRUR 2012, 616 Rn. 30 - Strigl/Öko-Invest; BGH, Beschluss vom 13. September 2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 8 = WRP 2013, 503 - Deutschlands schönste Seiten). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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. Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido).

- 12 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Verkehr werde den Wortbestandteil der angemeldeten Marke zwanglos und ohne analysierende Betrachtung als Sachangabe im Sinne von meisterhafte Grillprodukte oder von Meisterhand hergestellte Grillprodukte verstehen und damit ein allgemeines Qualitätsversprechen verbinden, ohne darin einen Herkunftshinweis zu sehen. Damit werde Grillgut als für die Zubereitungsart Grillen besonders geeignet und ein Verpflegungsdienstleister als besonders guter Koch am Grill dargestellt. Das angemeldete Zeichen erlange durch die abgebildete (Grill-)Wurst und die werbeübliche Schrift- und Hintergrundgestaltung keine Unterscheidungskraft.

- 13 Diese Ausführungen halten nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.
- 14 c) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde allerdings, es lasse sich der Beschwerdebegründung nicht entnehmen, für welche Waren und Dienstleistungen das Bundespatentgericht eine mangelnde Unterscheidungskraft angenommen habe.
- 15 Der Aufzählung der Waren und Dienstleistungen in der Beschwerdeentscheidung, die nach Ansicht des Bundespatentgerichts keinen unmittelbaren Bezug zu Grillprodukten und dem Vorgang des Grillens haben und die das Bundespatentgericht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG unterworfen hat, ist im Umkehrschluss zu entnehmen, dass das Bundespatentgericht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft für die übrigen, vorstehend aufgezählten Waren und Dienstleistungen bejaht hat.
- 16 d) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, hat das Bundespatentgericht auch nicht zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt. Nach den im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen des Bundespatentgerichts wird der Verkehr für die hier in Rede stehenden Waren der Klassen 29 bis 31 (Aufzählung oben Rn. 10) und der Dienstleistung der Verpflegung von Gästen der Wortkombination "grill meister" ohne weiteres ein allgemeines Qualitätsversprechen entnehmen. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass sich dem Verkehr der beschreibende Gehalt nicht erst im Wege mehrerer gedanklicher Schritte erschließt.
- 17 Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht zum Erfolg, dass nach ihrer Darstellung der Verkehr der Bezeichnung "grill meister" auch die Bedeutung entnehmen kann, die derart gekennzeichneten Produkte machten es besonders

leicht, selbst ein Meister beim Zubereiten von Speisen zu sein. Darin liegt ebenfalls nur eine anpreisende Bedeutung der Bezeichnung "grill meister", die dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleiht.

18 e) In Anbetracht der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortbestandteile reichen einfache graphische Elemente und eine einfach gestaltete Abbildung eines Produkts - hier einer Wurst -, auf das sich die anpreisende Angabe bezieht, nicht aus, das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 f. = WRP 2001, 1201 - anti KALK; Beschluss vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 17 = WRP 2010, 891 - hey!). Dass die angemeldete Wort-Bild-Marke nur einfache zeichnerische Elemente und eine die beanspruchten Waren beschreibende Darstellung aufweist, hat das Bundespatentgericht festgestellt. Diese Feststellungen sind nicht erfahrungswidrig.

19 f) Ebenfalls ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde auf Voreintragungen anderer Zeichen. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen zu keinem anderen Ergebnis führen. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, Beschluss vom 12. Februar 2009 - C-39 und 43/08, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Da das Bundespatentgericht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus zu Unrecht vorgenommenen Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, Be-

schluss vom 17. August 2010 - I ZB 59/09, GRUR 2011, 230 Rn. 12 = WRP 2011, 347 - SUPERgirl; Beschluss vom 17. August 2010 - I ZB 61/09, WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche).

20 g) Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch für die Waren "Biere; alkoholische Getränke (ausgenommene Biere)" bejaht. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Bundespatentgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass der Verkehr in der angemeldeten Marke "grill meister" für die Waren "Biere; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" einen unmittelbaren Bezug zu Grillprodukten oder dem Vorgang des Grillens sieht und die Wortkombination nur als anpreisende Angabe für diese Waren (Biere; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)) auffasst.

21 3. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für folgende Waren und Dienstleistungen bejaht hat:

"Eier, Milch, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Melassesirup; Hefe, Backpulver; Kühleis, forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Sämereien, natürliche Blumen; Tierfutter; Malz, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen."

22 Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.

23 a) Bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht, geht es um die Täuschung durch den Zeicheninhalt selbst

und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu wecken. Dabei wird der Zeicheninhalt im Wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird. Ist für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insoweit nicht vor (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK). Maßgeblich ist die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (vgl. EuGH, Urteil vom 30. März 2006 - C-259/04, Slg. 2006, I-3089 = GRUR 2006, 416 Rn. 46 bis 50 - ELIZABETH EMANUEL; BGH, Beschluss vom 22. Juni 2011 - I ZB 78/10, GRUR 2012, 272 Rn. 26 = WRP 2012, 321 - Rheinpark-Center Neuss).

24 b) Das Bundespatentgericht hat zu Recht eine Irreführung durch den Zeicheninhalt mit der Begründung bejaht, der Verkehr werde das "R im Kreis" als Hinweis auf eine eingetragene Marke auffassen. Da das Zeichen "R im Kreis" nur einem Teil der angemeldeten Marke - vorliegend dem Wortbestandteil "grill" oder der Wortkombination "grill meister" - zugeordnet sei, werde der Verkehr darüber getäuscht, dass für diesen Zeichenbestandteil kein gesonderter markenrechtlicher Schutz bestehe.

25 c) Die Rechtsbeschwerde dringt nicht mit der Rüge durch, das Bundespatentgericht habe der Prüfung einen zu strengen Maßstab zugrunde gelegt. Es lasse sich nicht feststellen, dass das "®-Symbol" eindeutig nur dem Wortbestandteil zugeordnet sei.

26 Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der Verkehr das in Rede stehende Symbol nicht auf das Gesamtzeichen bezieht, son-

dern nur einem Zeichenbestandteil zuordnet, für den kein gesonderter markenrechtlicher Schutz besteht. Das reicht für eine Täuschungsgefahr aus.

27 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde brauchte das Bundespatentgericht im Streitfall die wettbewerbsrechtliche Relevanz der Täuschung durch die Angabe "R im Kreis" im Zusammenhang mit den Wortbestandteilen nicht gesondert festzustellen. Allerdings wird teilweise angenommen, zusätzlich zur Täuschungsgefahr müsse die Marke auch geeignet sein, die beteiligten Verkehrskreise in ihren wirtschaftlichen Entschlüssen zu beeinflussen (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 8 Rn. 537; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 593). Ob das für das wettbewerbsrechtliche Irreführungsverbot maßgebliche Relevanzerfordernis auch für das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gilt, kann vorliegend offenbleiben. Nach der Senatsrechtsprechung liegt es auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, das den falschen Eindruck erweckt, ein Recht an einem bestimmten Zeichen zu besitzen, hiervon einen Vorteil gegenüber Abnehmern und Wettbewerbern verspricht und eine derartige unwahre Werbeangabe zu unterbinden ist (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 21 = WRP 2009, 1080 - Thermoroll). Dass im vorliegenden Fall etwas anderes gilt, ergibt sich nicht aus den Feststellungen des Bundespatentgerichts und zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf.

28 4. Die wegen der mangelnden Begründung zur fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke für die Waren "Biere; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" an sich gebotene Zurückverweisung an das Bundespatentgericht kann im Streitfall unterbleiben. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unter III 3 steht fest, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für das angemeldete Zeichen auch eingreift, soweit diese Waren in Rede stehen (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Juni 1997 - I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 = WRP 1998, 185 - Active Line).

VRiBGH Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm
hat Urlaub und ist deshalb an der
Unterschrift gehindert.

Pokrant

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.01.2013 - 27 W(pat) 553/12 -