

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 243/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die IR-Marke 685 520**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Februar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Dr. Albrecht und Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2000 und vom 6. Juli 2001 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für ihre für „glaces comestibles“ eingetragene dreidimensionale IR-Marke 685 520

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 30 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss vom 24. Februar 2000 verweigert und die dagegen eingelegte Erinnerung der Anmelderin mit Beschluss vom 6. Juli 2001 zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, die Formgebung falle nicht aus dem handelsüblichen Rahmen. Der IR-Marke, die nur die Ware naturgetreu zeige, fehle damit jegliche Unterscheidungskraft. Der Verbraucher sei an entsprechende Gestaltungen bzw. an das Bestreben der Anbieter, abwechselnde Formen zu schaffen, gewöhnt. Der aufgeworfene Schokoladenrand lasse auf Schokoladen- oder Nussplitter schließen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie führt aus, die Eiswaffel habe die Form mexikanischer Tacos; dies sei auf dem vorliegenden Warengebiet einzigartig und unterscheidungskräftig. Bei Eiswaffeln bestehe keine besondere Formenvielfalt. Sie beantragt,

die Beschlüsse vom 24. Februar 2000 und vom 6. Juli 2001 aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Dem begehrten Schutz für die Bundesrepublik Deutschland stehen keine Versagungsgründe entgegen.

Die abgebildete Marke ist als dreidimensionale Gestaltung hinreichend bestimmt im Sinne des § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wiedergegeben. Zwar ist lediglich eine einzige Abbildung gegeben; da es sich aber um einen gleichmäßig geformten, Körper handelt, lassen die sichtbaren Details ohne weiteres Rückschlüsse auf die nicht sichtbaren Seiten zu.

Die Form einer Ware ist gem. § 3 Abs. 1 MarkenG als Marke schutzfähig (vgl. BGH MarkenR 2001, 71 – Stabtaschenlampe). Auch die Schutzausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG liegt nicht vor. Darunter fallen nur Formen, die durch die Art der Ware selbst bedingt oder die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware wesentlichen Wert verleihen. Nichts davon ist hier der Fall; die Form ist weder durch die Ware Eis an sich noch durch deren Herstellungstechnik vorgegeben, wie divergierende auf dem Markt befindliche Darreichungsformen zeigen; die Form verleiht dem Eis auch keinen Wert (vgl. BGH MarkenR 2001, 67 – Gabelstapler; GRUR 2001, 56 – Likörflasche).

Die naturgetreue Wiedergabe einer beanspruchten Ware ist als solche geeignet, diese ihrer betrieblichen Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge), wenn die Ware selbst Gestaltungsmerkmale aufweist, die herkunftshinweisend wirken (vgl. BGH GRUR 2001, 734 – Jeanshosentasche). Bereits eine geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Höhere Anforderungen sind auch bei dreidimensionalen Marken nicht zu stellen.

Die Marke beschränkt sich nicht auf eine einfache Abbildung von Speiseeis.

Zwar kann hier der Darstellung der Waffel an sich, des Schokoladenüberzugs und eventuell der rauhen Oberfläche, die auf Nuss- oder Schokoladestückchen hinweisen mag, noch kein Herkunftshinweis entnommen werden. Für die übrigen Gestaltungselemente gilt dies nicht. Die halbmondförmige Gestalt der Waffel und das darauf geprägte Muster sind keine Speiseeis beschreibende Kennzeichen. Gleiches gilt für das Verhältnis der Waffelgröße zum darin befindlichen Eiskörper, der in prägnanter Weise überquillt. Bei diesen Gestaltungselementen handelt es sich auch nicht um einfache Motive oder geometrische Formen, die als bloße Schmuckelemente verstanden werden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten). Ist auf dem Markt eine Formenvielfalt feststellbar, so ist zwar grundsätzlich davon auszugehen, dass der Verkehr einer in dieser Vielfalt untergehenden Form keinen Herkunftshinweis entnimmt; etwas anderes gilt jedoch hier, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, dass Eissorten bestimmter Hersteller durch eine eigenwillige Form unterscheidbar sind, die i.d.R. auch nach Ablösen der Verpackung sichtbar bleiben und für die Verbraucher kennzeichnend wirken. Dass die angemeldete Form von Dritten verwendet wird, ist nicht feststellbar.

Da einige Gestaltungsmerkmale nicht rein beschreibend sind, fällt die angemeldete Marke auch nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, der Marken von der Eintragung ausschließt, 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 zur Bezeichnung deren sonstiger Merkmale dienen können.

Zwar neigt die Rechtsprechung (vgl z.B. BGH MarkenR aaO S. 70 – Gabelstapler) dazu, Markenschutz bei Formmarken nur bei Verkehrsdurchsetzung zu gewähren, da der durch das Markengesetz gewährte Dauerschutz zu einer Einengung des Gestaltungsspielraums führen kann, insbesondere dann, wenn es sich um einen Warenbereich mit einem begrenzten Gestaltungsspielraum handelt. Nach dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Freihaltungsbedürfnis an einer Formgebung nur dann nicht zu berücksichtigen, wenn es sich um eher

"kurzlebige" Formgebungen handelt und den Mitbewerbern überdies ein hinreichender Spielraum für abweichende Gestaltungsformen verbleibt. Das ist hier der Fall.

Warengestaltungen, die nicht das funktionale oder ästhetische Erscheinungsbild der Ware als solches betreffen, sondern eine hiermit in keinem inneren Zusammenhang stehende, also hiervon gleichsam losgelöste Form aufweisen, haben sich von den dem Freihaltungsbedürfnis zu Grunde liegenden Gedanken deutlich genug entfernt, so dass die Interessen der Mitbewerber nicht mehr ernsthaft berührt werden. Diese Besonderheit sieht der Senat hier jedenfalls in der Kombination der beiden Gestaltungsmerkmale Waffelform und überquellende Eismasse (vgl. BGH BIPMZ 2001, 58 – Zahnpastastrang).

Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn eine noch nicht feststellbare Benutzung als Sachangabe jederzeit erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee; BGH WRP 2001, 692, 694 – Test ist). Hier ist eine Tendenz, bestimmte Eissorten in der angemeldeten Form anzubieten, mit hinreichender Sicherheit nicht feststellbar. Dass diese Form ähnlich bei Teigwaren (z.B. Tacos, gefüllte, zusammengeklappte Pfannkuchen und Omeletts) vorkommen, liegt es nicht nahe Eiscremes entsprechend zu gestalten.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Na

Abb. 1

