



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 49/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
29. November 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 66 865.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2004 und vom 17. März 2005 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 18. Dezember 2003 für die Waren

„Milchcreme; Schokolade, Schokoladewaren; Kakao, Kakao-  
creme; Zuckerwaren; Kondensmilch; Fein- und Dauerbackwaren“

angemeldete Wortmarke

Milk Choco Drop

ist von der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts mit zwei Beschlüssen vom 19. Juli 2004 und vom 17. März 2005, von denen der letztere im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Der Verkehr werde in der Marke ausschließlich einen Sachhinweis sehen. „Milk Choco Drop“ erschließe sich ohne gedankliche Zwischenschritte als Synonym für Bonbons aus Milkschokolade oder Bonbons mit Milkschokoladenfüllung. Der von der Anmelderin im Erinnerungsverfahren nachträglich nach dem Wort „Zuckerwaren“ eingefügte Disclaimer (ausgenommen Bonbons) könne wegen Täuschungsgefahr die Eintragungsfähigkeit nicht begründen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Eine - angekündigte - Begründung ist nicht zu den Gerichtsakten gelangt. In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf die Waren

„Milchcreme, Kakao, Kakaocreme, Kondensmilch“

beschränkt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingeschränkten Warenverzeichnisses Erfolg. Insoweit stehen einer Eintragung weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

wird (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

Für die jetzt noch beanspruchten Waren „Milchcreme, Kakao, Kakaocreme, Kondensmilch“ stellt „Milk Choco Drop“ keine im Vordergrund des Verständnisses stehende Sachangabe dar. Dem steht nicht entgegen, dass die von diesen Waren angesprochenen breiten Verkehrskreise die englischsprachige Bezeichnung in dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinn (Milch-Schoko-Bonbon bzw. Milch-Schoko-Tropfen/Füllung) verstehen werden. Bei den noch beschwerdegegenständlichen Waren handelt es sich nämlich weder um Bonbons noch um mit Tropfen gefüllte Produkte, sondern jeweils um Vorprodukte oder Zutaten für die Herstellung bzw. Zubereitung unterschiedlicher Lebensmittel.

Die Marke ist auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art und der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beschwerdegegenständlichen Waren dienen können. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass „Milk Choco Drop“ unmissverständlich ein Merkmal der noch beanspruchten Waren beschreibt. Anhaltspunkte dafür, dass sich „Milk Choco Drop“ künftig als Produktmerkmalsbezeichnung entwickeln könnte, liegen ebenfalls nicht vor.

gez.

Unterschriften