



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 62/09

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
1. Oktober 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 305 07 399.0**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k.A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenmeldung 305 07 399.0

### **Mäuse**

für

"Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladenwaren, feine Backwaren"

ist nach entsprechender Beanstandung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 2006 und vom 14. Juli 2008, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen worden.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Zwar sei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, die Prüfung auf Schutzhindernisse müsse aber nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs streng und vollständig sein. Diesen Vorgaben werde die angemeldete Marke nicht gerecht. Die Bezeichnung "Mäuse" stelle einen allgemein verständlichen Ausdruck für ein Tier dar. Sie eigene sich sehr gut im Bereich der beanspruchten Waren zur Bezeichnung der äußeren Form und der Gestalt der Darreichung als mausförmig. Tiernamen seien auf dem Süßwarenssektor seit langem eine Gestaltungsart, um Käufer besonders anzusprechen. Dies zeigten eine Reihe von Beispielen aus dem Bereich der Zuckerwaren, der Schokoladenwaren und der feinen Backwaren. Im Allgemeininteresse sei das Wort "Mäuse" von der Monopolisierung durch Eintragung in das Markenregister fernzuhalten, um anderen die Bezeichnung entspre-

chender Waren (z. B. "Schokomäuse") ungehindert von Markenrechten Dritter zu ermöglichen. Voreintragungen, auf die sich die Anmelderin berufe, führten nicht zu einer Bindung der Markenstelle. Zudem handele es sich um Marken mit attributiven Zusätzen, so dass insoweit die Eignung als Unterscheidungsmittel gesehen werden könnte. Eine weitere Marke ohne attributiven Zusatz sei zwischenzeitlich gelöscht.

Hiergegen richtet sich die von der Anmelderin am 8. August 2008 erhobene Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 9. Februar 2006 und vom 14. Juli 2008 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke "Mäuse" für alle beanspruchten Waren anzuordnen, hilfsweise die Beschlüsse vom 14. Juli 2008 und vom 9. Februar 2006 aufzuheben und zur erneuten Sachentscheidung an die zuständige Markenstelle des DPMA zurückzuverweisen.

Sie ist der Auffassung, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig und ein Freihaltebedürfnis sei nicht gegeben. Der von der Markenstelle zugrunde gelegte Maßstab für die Unterscheidungskraft sei fehlerhaft. Die Markenstelle habe die Anforderungen insoweit überspannt. Die angemeldete Marke sei keine beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren. Die Anmeldemarke "Mäuse" könne nicht mit der Bedeutung "mäuseförmig" bzw. "mausförmig" gleichgesetzt werden, zumal hierdurch ein weiterer Bestandteil in die Marke unzulässig hingedacht werde und hierbei eine sprachliche Beurteilung angestellt werde, die fragwürdig sei; die Marke könne nur so beurteilt werden, wie sie angemeldet worden sei. Sie stelle keinerlei Sachangabe für Süßwaren dar, jedenfalls werde dieser Begriff keinesfalls nur als Bezeichnung der Form der angemeldeten Süßwaren verstanden. Ne-

ben Tieren bezeichne er umgangssprachlich auch Geld, werde als typischer Kosenamenname verwendet und in Zusammenhang mit anderen Begriffen generell als Verniedlichung. Diese sehr verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten indizierten die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke. Unbehelflich seien die von der Markenstelle genannten Markenformen bzw. Warenbeispiele, da dort der Begriff "Mäuse" jeweils mit einem deutlichen Hinweis auf die konkreten Süßwaren kombiniert worden sei, eine assoziative Beziehung zwischen Süßwaren und "Mäusen" bestehe jedoch nicht. Außerdem argumentiere die Markenstelle so, als habe sie eine 3D-Marke zu beurteilen; hier gehe es aber um ein Wort, nicht um ein Gestalt. Schließlich reiche eine schematische Auseinandersetzung mit Voreintragungen nicht aus, um eine Abweichung zu rechtfertigen; andernfalls komme es zu einer dem Gebot der Rechtsanwendungsgleichheit widersprechenden Ungleichbehandlung. Eine eingehende Begründungspflicht der Markenstelle in solchen Fällen ergebe sich auch aus der neueren Rechtsprechung des 29. Senats des Bundespatentgerichts nach der "Schwabenpost-Entscheidung" des Europäischen Gerichtshofs. Diesen Vorgaben werde die Entscheidung der Markenstelle ebenfalls nicht gerecht. Daher stellt die Beschwerdeführerin hilfsweise den Antrag auf Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt. Zudem verweist sie auf weitere eingetragene Marken, die hierbei einbezogen werden müssten. Letztlich sei auch kein Freihaltungsbedürfnis gegeben. Bei Warenformen sei dies in Bezug auf Tiernamen nicht gegeben, weil insoweit nicht von Formmarken ausgegangen werden könne. Letztlich regt sie für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch unbegründet. Die angemeldete Marke weist in Bezug auf die Waren, für die sie eingetragen werden soll, nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur ständigen Rechtsprechung BGH/GRUR 2003, 1050 – "Cityservice"; GRUR 2004, 683, 684 – "Farbige Arzneimittelkapsel"; GRUR 2006, 850, 854 - Tz. 18 - "FUSSBALL WM 2006"; EuGH/GRUR 2004, 674 – "Postkantoor"). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 42). Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert wird (vgl. EuGH/GRUR 2003, 604, 607 Tz. 51 - "Libertel"; GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 - "Postkantoor"). Ausgehend davon ist nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibende Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH/GRUR 2004, 674 – "Postkantoor"; GRUR 2004, 680 – "Biomild").

Das Zeichen "Mäuse" bezeichnet die Form der Waren, für die die angemeldete Marke registriert werden soll. Süßwaren wie Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladenwaren, feine Backwaren weisen eine erhebliche Formenvielfalt auf. Tierformen sind als Warenform bei Süßwaren weit verbreitet. Auch die Gestalt von Mäusen wird bereits für die Form von Süßwaren mehrfach verwendet. Dies hat die Markenstelle in ihrem Beschluss vom

14. Juli 2008 auch anhand mehrerer Beispiele belegt. Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die Bezeichnung "Mäuse" in erster Linie als Hinweis auf die Form der angebotenen Süßwaren verstehen, die sich in die üblichen Gestaltungsformen für Süßwaren einreicht. In Bezug auf die konkret beanspruchten Waren liegt es dann für den Verkehr, insbesondere für den durchschnittlich aufmerksamen Endverbraucher, der an Tierformen als Gestalt für Süßwaren gewöhnt ist, nicht nahe, die Bezeichnung "Mäuse" mit anderen Begrifflichkeiten wie "Geld" oder auch Verniedlichungen ohne weiteren Sachbezug zu assoziieren. Ob der Begriff nun "Mäuse" oder "mausförmig" lautet, ist insoweit unerheblich. Der Begriff "Mäuse" kann mit Blick auf die konkret beanspruchten Waren nicht auf die Bezeichnung von Lebewesen (kleinen Nagetieren) reduziert werden, wenn die Gestalt von Tieren einschließlich Mäusen als Form dieser Waren bekannt und verbreitet ist. Auch ohne Kombination mit einem zusätzlich beschreibenden Bestandteil wie etwa "Schoko-" oder "Zucker-" weist die Bezeichnung "Mäuse" bereits aus sich heraus auf die Form der beanspruchten Waren hin, ohne dass es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise durch den Verkehr, insbesondere durch den Endverbraucher, bedarf. Der Verkehr wird in dieser Bezeichnung die (Sach-) Angabe einer bestimmten Warenform und damit lediglich einen beschreibenden Hinweis auf die Gestalt der Ware sehen.

Wird mit der angemeldeten Marke die Warenform beschrieben, so handelt es sich um die Beschreibung wesentlicher Eigenschaften der Waren, für die die Marke registriert werden soll. Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr das angemeldete Zeichen dann nicht als betrieblichen Herkunftshinweis sehen wird (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 107). Weder werden die Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hierdurch überspannt, noch wird die Eintragung einer Warenform selbst als Marke hierdurch generell ausgeschlossen. Die erforderliche Herkunftsfunktion vermag eine solche Markenmeldung nämlich dann zu erfüllen, wenn die angemeldete Warenform von Norm oder Branchen-

üblichkeit erheblich abweicht (BGH/GRUR 2004, 329, 330 - *Käse in Blütenform*). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass in einzelnen Lebensmittelbereichen eine erhebliche Formenvielfalt existieren kann, von der sich die angemeldete Marke deutlich unterscheiden muss (EuG/GRUR Int. 2003, 944, 946 - *Zigarrenform*; HABM-BK/GRUR-RR 2005, 187, 188 - *Schirmchenform* für den Bereich der Süßwaren). Dem steht gerade nicht entgegen, die Eintragung einer Wortmarke zu versagen, die nichts anderes bezeichnet, als eine bereits vorhandene Warenform; eher wäre es ein Wertungswiderspruch, hielte man eine solche Wortmarke für schutzfähig.

Die mit der Beschwerdebeurteilung vom 11. August 2009 von der Beschwerdeführerin genannten, im Markenregister eingetragenen Marken 1150899, 395 49 280 und 395 09 943 ändern hieran nichts. Es handelt sich zum einen teilweise um Wort-Bildmarken (1150899 und 395 09 943) mit zum anderen gegenüber der angemeldeten Marke auch teilweise erheblich unterschiedlichen Warenverzeichnissen (1150899) und - soweit es sich um eine Wortmarke handelt - um eine aus mehreren Bestandteilen bestehende Marke (395 49 280), so dass bereits die unmittelbare Vergleichbarkeit insoweit fraglich ist. Entscheidend ist aber, dass der wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibende Inhalt der konkret angemeldeten Marke, der ihrer Schutzfähigkeit, wie ausgeführt, entgegensteht, dadurch unberührt bleibt.

2. Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, kann dies aber letztlich dahingestellt bleiben.

3. Es besteht kein Anlass, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Insbesondere weist das Verfahren vor dem Patentamt keinen wesentlichen Mangel auf (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Der erkennende Senat teilt die Auffassung des 29. Senats des Bundespatentgerichts zur Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts im Hinblick auf Vorentscheidungen zu vergleichbaren Zeichen (MarkenR 2009, 417) nicht.

Nach ständiger und vom Europäischen Gerichtshof erneut bestätigter Rechtsprechung (EuGH/MarkenR 2009, 201 – Volks-Handy, Schwabenpost) sind Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen über Markeneintragungen ist allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf den Gleichbehandlungsgrundsatz beruft, ist dieser mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang zu bringen. Hieraus folgt, dass sich ein Markenmelder nicht auf die fehlerhafte Rechtsanwendung eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Prüfungsgegenstand ist vielmehr die konkret angemeldete Marke. Auch wenn ein Markenmelder Voreintragungen als Beleg für seine Auffassung über die Schutzfähigkeit seiner Markenmeldung in das Verfahren einführt, ist es aus Sicht des erkennenden Senats nicht erforderlich, dass sich die jeweils zuständige Markenstelle eingehend und im einzelnen mit vom Anmelder angeführten Voreintragungen auseinandersetzt.

Etwas anderes folgt auch nicht aus der bereits genannten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Zwar hat danach das Deutsche Patent- und Markenamt die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen zu berücksichtigen – das können im Übrigen auch zurückweisende Entscheidungen sein - und besonderes Augenmerk auf die Frage zu richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist es – wie vom Europä-



ischen Gerichtshof klar zum Ausdruck gebracht - keinesfalls an diese Entscheidungen gebunden (EuGH/MarkenR 2009, 201, 203, Tz. 17). Dann aber ist von der jeweils zuständigen Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts nicht mehr zu verlangen, als dass sie nachvollziehbar begründet, weshalb sie auch unter Berücksichtigung von seitens der Anmelderin eingebrachten Voreintragungen die Schutzfähigkeit der verfahrensgegenständlichen Marke anhand der Umstände des jeweiligen konkreten Einzelfalles verneint.

Im vorliegenden Fall hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts die Schutzunfähigkeit der Markenmeldung 305 07 399.0 ordnungsgemäß begründet. Sie ist völlig ausreichend auf Voreintragungen von Marken, auf die die Beschwerdeführerin Bezug genommen hat, eingegangen und hat gut nachvollziehbar dargelegt, welche rechtlichen Aspekte der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke ihrer Ansicht nach entgegenstehen.

4. Der Zulassung der Rechtsbeschwerde bedarf es hier nicht (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke geht der Senat, wie dargelegt, von der bereits bestehenden Rechtsprechung zur Frage der Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit beschreibenden Angaben bzw. Angaben mit einem beschreibenden Bezug insbesondere auch mit Blick auf Warenformen aus und berücksichtigt die konkrete Sachlage zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung. Mithin war hier weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Zulassung der Rechtsbeschwerde erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Dies gilt auch, soweit der Senat eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt ablehnt. Zwar teilt der erkennende Senat die Auffassung des 29. Senats des Bundespatentgerichts zur Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts im Hinblick auf Vorentscheidungen zu vergleichbaren Zeichen – wie ausgeführt – nicht. Der erkennende Senat geht vielmehr von der bislang ständigen Rechtsprechung zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen aus, wie sie der Europäische Gerichtshof bestätigt hat. Er sieht die vorliegende Entscheidung insbesondere auch oben in Ziff. 4 als Fortführung dieser Linie und gerade nicht als Abweichung hiervon an. Dies ist indessen bei der erwähnten Rechtsprechung des 29. Senats der Fall, die davon ausgeht, dass sich die Markenstelle eingehend und im einzelnen mit den vom Anmelder eingeführten Voreintragungen auseinandersetzen müsse. Dann aber hat nicht der erkennende Senat die Rechtsbeschwerde zuzulassen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 83, Rdnr. 18).

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu