



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 18/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 005 770.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

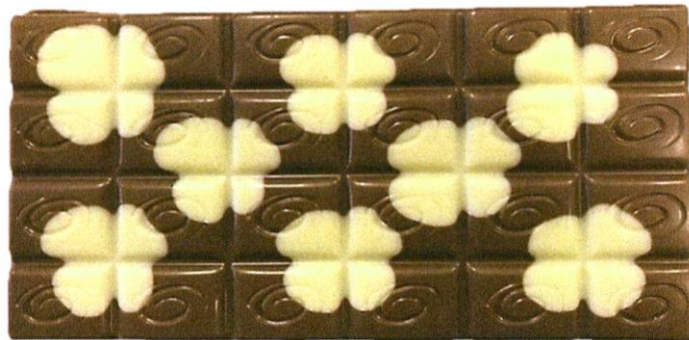
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen



ist am 16. März 2021 zur Eintragung als Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 30:

Zuckerwaren; Schokolade; Schokoladenwaren; feine Backwaren; Speiseeis; Präparate für die Zubereitung der vorgenannten Produkte, soweit in dieser Klasse enthalten.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 20. Dezember 2021, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, ist die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass zwar die grundsätzliche Markenfähigkeit bejaht werde, aber dem angemeldeten Zeichen auch unter Anlegung eines großzügigen Maßstabs die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zugesprochen werden könne. Es gebe die Waren „Schokolade, Schokoladenwaren“ naturgetreu wieder. In Verbindung mit den übrigen Waren würden es die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise als die

Darstellung einer Zutat, nämlich einer braunen Schokolade mit weißen Bestandteilen und damit eines Waren(bestand-)teils ansehen. Die in Rede stehende Abbildung weise keine über warentypische oder lediglich dekorative Merkmale hinausgehenden Eigenheiten auf. Ebenso weiche sie nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit ab. Verpackungen und Produkte in Form von Kleeblättern seien insbesondere im Bereich von Süßwaren und Schokolade weit verbreitet, so dass selbst darin die angesprochenen Verkehrskreise keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren erblicken würden. Auch die Einbettung von (abgegrenzter) weißer Schokolade in eine braune Tafelform sei von anderen Anbietern bekannt. Als Beispiel wurde die Milka-Kuhfleckenschokolade benannt. Es handele sich bei dem Anmeldezeichen lediglich um eine Abwandlung der üblichen Warenform. Maßgeblich seien hierbei nicht einzelne Merkmale, sondern sein Gesamteindruck. Dass die Anmelderin die dargestellte Form bisher als Einzige verwende, ver helfe ihr nicht zur Schutzfähigkeit.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 18. Januar 2022. Sie hat die Beschwerde nicht begründet. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie ausgeführt, dass vierblättrige Kleeblätter Glückssymbole oder -bringer seien, die eine besondere Botschaft enthielten und nicht nur eine bloße Dekoration oder Verzierung darstellen würden. Das vorliegende Design sei auffällig und ungewöhnlich, so dass es sich den maßgeblichen Verkehrskreisen leicht und unmittelbar einpräge. Die abgebildete Tafelschokolade sei nicht nur mit irgendwelchen weißen Flecken eingefärbt. Sie weise vielmehr Kleeblätter als besonderes florales Motiv auf. Zudem würden verschiedene Schokoladen wie bei einer Intarsienarbeit miteinander kombiniert. Eine derartige Verwendung von eingelegten floralen Motiven im Bereich der Tafelschokoladen sei bisher nicht üblich. Selbst wenn es bereits einige Schokoladentafeln auf dem Markt gebe, bei denen dunkle und weiße Schokolade oder andere weiße bzw. helle Elemente kombiniert seien, handele es sich bei dem angemeldeten Zeichen nicht nur um eine Abwandlung bestehender Designs, da es ausreichende und offensichtliche Unterscheide aufweise.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 20. Dezember 2021 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 8. August 2023 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung dem angemeldeten Bildzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 8. August 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Bildzeichens



als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stand zum Zeitpunkt seiner Anmeldung § 3 MarkenG nicht entgegen. Die angemeldete Marke ist als Abbildung gemäß § 3 Abs. 1 abstrakt markenfähig. Die Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 MarkenG sind nicht einschlägig. Insbesondere besteht das Anmeldezeichen nicht ausschließlich aus charakteristischen Merkmalen, die den beanspruchten Waren einen wesentlichen Wert verleihen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Dieser Ausschlussgrund steht dem Markenschutz dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der charakteristischen Merkmale den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass den charakteristischen Merkmalen neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann. Stellen dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die ästhetischen charakteristischen Merkmale die eigentliche Ware dar, sondern erscheinen sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruht, stehen sie der Eintragung auch dann nicht entgegen, wenn es sich um ästhetisch besonders gelungene Merkmale handelt (entsprechend BGH GRUR 2020, 1089 Rn. 37 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung II, unter Verweis auf BGH GRUR 2008, 71 Rn. 18 - Fronthaube und BGH GRUR 2010, 138 Rn. 19 - ROCHER-Kugel). Vorliegend kann jedoch nicht angenommen werden, dass die Verbraucher die beanspruchten Waren nur wegen der weißen, vierblättrigen Kleeblättern nachempfundenen Flecken und wegen der spiralförmigen Linien erwerben. Sie zeichnen sich vielmehr durch weitere Eigenschaften wie Geschmack oder Zusammensetzung aus, die ebenfalls die Kaufentscheidung beeinflussen.

2. 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). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 - Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 - OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 - Gute Laune Drops).

3. Für zweidimensionale Abbildungen von Waren gelten die Grundsätze, die zu dreidimensionalen, die Form der Ware wiedergebenden Zeichen von der Rechtsprechung entwickelt wurden, weil ansonsten die wechselseitige Umgehung von Schutzhindernissen nicht zu verhindern wäre. Dies gilt insbesondere auch für die Frage der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 337 f.).

Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei einem dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Zeichen allein zu prüfen, ob der Verkehr darin für die in Rede stehenden Waren einen Herkunftshinweis sieht. Ein dreidimensionales Zeichen, das allein aus der Form der Ware besteht, wird allerdings vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Während weder ein beschreibendes noch ein rein werbemäßiges Wort oder Bild die erforderliche Herkunftsfunktion in der Regel ohne Weiteres erfüllen kann, wird die Form einer Ware in der Regel zunächst nur als funktionelle oder ästhetische Gestaltung, nicht aber als Hinweis auf den betrieblichen Ursprung der Ware verstanden. Die Form der Ware identifiziert also in erster Linie die Ware selbst, nicht aber deren betriebliche Herkunft (vgl. EuGH GRUR 2003, 514 - Linde, Winward u. Rado; BGH GRUR 2011, 148 - Goldhase II). Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft (vgl. EuGH GRUR Int. 2019, 812 Rn. 32 - Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstock-Sohle - Oberflächenmuster]; GRUR Int. 2005, 135 Rn. 30 - Maglite; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 18 - Schokoladenstäbchen III; GRUR 2010, 138 Rn. 24 f. - ROCHER-Kugel). Einem Zeichen, das in der Form einer Ware besteht, kommt nur dann Unterscheidungskraft zu, wenn es erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht (vgl. EuGH GRUR 2006, Rn. 31 - Standbeutel; GRUR Int. 2006, 842 Rn. 26 - Storck/HABM; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 19 - Schokoladenstäbchen III). Mit dem Merkmal der erheblichen Abweichung ist jedoch nur gemeint, dass die Besonderheiten, die die beanspruchte

Form gegenüber üblichen Gestaltungen aufweist, geeignet sein müssen, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2019, 812 Rn. 33 - Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstock-Sohle - Oberflächenmuster]; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 19 - Schokoladenstäbchen III; GRUR 2008, 71 Rn. 24 - Fronthaube; GRUR 2006, 679 Rn. 17 - Porsche Boxter). Bloße Varianten handelsüblicher Formen werden in der Regel nicht als Herkunftshinweis aufgefasst (vgl. EuGH GRUR Int. 2006, 842 Rn. 29 f. - Storck/HABM; BGH GRUR 2010, 138 Rn. 27 - ROCHER-Kugel).

4. Von den beanspruchten Produkten der Klasse 30 werden der Fachverkehr für Zucker-, Schokoladen- und Backwaren, Speiseeis sowie Präparate für deren Herstellung als auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

5. Maßgeblich kommt es vorliegend darauf an, ob die besagten Verkehrskreise das Anmeldezeichen unter Berücksichtigung der ihnen bekannten Gestaltungen auf dem Markt lediglich als bloße branchenübliche Variante oder als ein deutlich von dem zu erwartenden Formenschatz abweichendes Design ansehen, dem sie (auch) einen Hinweis auf die Herkunft der damit versehenen Waren beimessen.

Für die Beurteilung der Frage, ob der Verkehr eine Produktgestaltung als branchenüblich ansieht, ist in erster Linie auf den betroffenen Warenbereich abzustellen (vgl. BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 24 - Schokoladenstäbchen III; GRUR 2010, 138 Rn. 24 - ROCHER-Kugel). Hierbei können allerdings auch Gestaltungsformen aus benachbarten Warengeländen berücksichtigt werden, wenn aufgrund der konkreten Umstände mit einer Übertragung der Verkehrsanschauung auf den betroffenen Warenbereich zu rechnen ist (vgl. BGH GRUR 2017, 730 Rn. 25 - Sierpinski-Dreieck; GRUR 2010, 138 Rn. 26 f. - ROCHER-Kugel).

a) Die angemeldete Abbildung zeigt eine Tafel aus brauner Schokolade mit 6 mal 4 Stücken, die jeweils eine vertiefte spiralförmige Linie an der Oberseite aufweisen und übergreifend mit Kleeblättern aus weißer Schokolade geschmückt sind. Diese Gestaltungsmittel bewegen sich auch in ihrer Kombination im Rahmen des für Schokoladenwaren Üblichen. So wird eine Vielzahl von Pralinen angeboten, die

- Bereiche aus weißer und dunkler Schokolade in unterschiedlicher Anordnung aufweisen,
- auf deren Oberseite verschieden geformte Linien oder Muster erhaben oder vertieft in dem gleichen Farbton wie der Untergrund aufgebracht sind oder
- auf die Linien oder Muster aus weißer oder dunkler Schokolade in abweichendem Farbton zum Untergrund aufgespritzt sind (vgl. „<https://blumenkreativ-wien.at/products/lindt-mini-praline-100-gramm-packung>“, „<https://pixabay.com/de/photos/pralinen-schokolade-tulpe-blume-2180273/>“, „<https://www.lauensteiner.de/de/oster-klarsicht-2er-minipraesent-p8013/>“, „<https://www.lauensteiner.de/de/gluecksklee-nips-p9835/>“ und „https://de.pngtree.com/freebackground/chocolates-on-plate-in-various-shapes-surrounded-by-flowers_2652268.html“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. August 2023).

Des Weiteren finden sich Nachahmungen u. a. von

- Blumen, Kürbissen, Fröschen, Hasen, Schneemännern oder Rentieren, die aus brauner, weißer, gelber, roter oder grüner Schokolade bestehen (vgl. „<https://sannes-naschtraum.de/product/12-blumen-aus-schokolade/>“ und „<https://www.felicitas-schokolade.de/freude-verschenken/kleine-mitbringsel/747/schokokarte-statt-blumen>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. August 2023), als auch
- Kleeblättern, die nur aus dunkler bzw. weißer Vollmilchschokolade oder aus Marzipan umhüllt von halbherber Schokolade zusammengesetzt sind (vgl. „<https://4business-werbeartikel.de/ferrero-geschenkbbox-119578.html>“,

„<https://leysieffer.com/Marzipan/Marzipan-Kleeblatt-mit-halbherber-Schokolade/0.05>“ und „<https://www.lauensteiner.de/de/gluecksklee-nips-p9835/>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. August 2023).

Schließlich gibt es auch längliche Tafeln aus dunkler Schokolade, die durch Einkerbungen in gleich große Stücke aufgeteilt ist und in die Flecken aus weißer Schokolade integriert sind (sog. „Milka Kuhflecken“ unter „<https://www.amazon.de/Milka-Kuhflecken-Tafelschokolade-100g-Pack/dp/B005QVAQUW>“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. August 2023).

Schokolade lässt sich leicht formen, färben und mit anderen Nahrungsmitteln wie Zuckerguss oder Marzipan kombinieren. Demzufolge besteht eine große Bandbreite an Gestaltungen auf dem einschlägigen Markt. Im Vergleich zu ihnen weist das Anmeldezeichen keine auffälligen Eigenarten auf, die geeignet wären, die beanspruchten „Schokoladenwaren“ einschließlich „Schokolade“ und „Zuckerwaren“, unter die auch Schokoladenwaren fallen können, von entsprechenden Produkten anderer Hersteller oder Vertreiber zu unterscheiden.

b) In Verbindung mit den weiterhin angemeldeten Waren „feine Backwaren; Speiseeis“ wird der maßgebliche Verkehr annehmen, dass es sich bei der in Rede stehenden Schokoladentafel um eine Zutat handelt.

Es gibt beispielsweise Schoko-Rührkuchen mit Schokoladenstückchen, auf dessen Verpackung aus einer ganzen Tafel herausgebrochene Schokoladenvierecke abgebildet sind (vgl. „https://www.kauf-land.de/product/432852557/?utm_source=shopping&utm_medium=non-paid&utm_campaign=pricecomparison&sid=5755561“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. August 2023). Aus dem Beleg mit den Fotos von Donuts, die mit dunkler Schokolade überzogen sind, welche mit weißen Linien oder Mustern

verziert ist, wird deutlich, dass die gegenständliche Gestaltung auch auf einer Backware zu finden sein kann (vgl. „<https://www.istockphoto.com/de/foto/schokoladenblumen-krapfen-und-doughnuts-gm490912314-75467633>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. August 2023).

Auch Speiseeis kann (größere) Schokoladenteile enthalten. Sie können so wie das Anmeldezeichen gestaltet sein, zumal es dazu passende Kombinationen aus braunem und hellem Eis gibt (vgl. „<https://brand-history.com/unilever-austria-deutschland-schweiz/eskimo-eis>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. August 2023).

c) Aus den unter b) genannten Fundstellen ergibt sich darüber hinaus, dass die angemeldete Schokoladentafel oder Teile davon „Präparate für die Zubereitung der vorgenannten Produkte“, also insbesondere von feinen Backwaren oder Speiseeis sein können.

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

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.