

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 265/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 28 624

(hier: Lösungsverfahren S 48/99)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenabteilung 3.4. – vom 10. August 2000 aufgehoben.

Der Lösungsantrag wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die unter 398 28 624 für

Zuckerwaren, Schokoladewaren, feine Back- und Konditorwaren, insbesondere Bonbons und Dragees, bestehend aus und/oder unter Verwendung von Schaumzucker, Fruchtgummi, Lakritze und Gelee (ausgenommen für medizinische Zwecke)

eingetragene Wortmarke

Maccaroni

ist Löschungsantrag gestellt worden mit der Begründung, „Maccaroni“ sei eine glatt warenbeschreibende Angabe. Es handele sich um die Form der Süßware.

Mit Beschluss vom 10. August 2000 hat die Markenabteilung 3.4. die Marke auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gelöscht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung trägt sie vor, „Maccaroni“ sei eine Bezeichnung für Teigwaren. Für Süßwaren sei diese Bezeichnung nicht glatt beschreibend und deshalb sowohl unterscheidungskräftig als auch nicht freihaltebedürftig.

Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Markenabteilung 3.4. - vom 10. August 2000 aufzuheben und
den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen. Sie regt an, die Rechtsbe-
schwerde zuzulassen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und begründet.

Nach §§ 50, 54 Abs. 1 MarkenG ist eine eingetragene Marke zu löschen, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung fortbesteht.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Der Senat konnte nicht feststellen, dass der angegriffenen Wortmarke „Maccaroni“ zum Zeitpunkt der Eintragung die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlte oder sie für Mitbewerber freizuhalten war (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer aufgefasst zu werden. Bereits eine geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; 2000, 50 - Partner with the Best).

Dem Wort „Maccaroni“ fehlte für die beanspruchten Waren grundsätzlich nicht die Unterscheidungskraft. Auch eine vom Senat durchgeführte Internetrecherche hat nicht ergeben, dass die von der Löschantragsgegnerin beanspruchten Waren mit den für Teigwaren üblichen Bezeichnungen beschrieben wurden oder werden. Das lediglich nachgewiesene sog. Spaghetti-Eis, ein Vanilleeis, das in nudelartiger Form mit roter Soße serviert wird, betraf nicht die beanspruchten Waren und ist eine gattungsmäßige Bezeichnung für eine bestimmte Eiszubereitung.

Damit fiel und fällt die angemeldete Form auch nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeich-

nung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Es handelt sich bei der vorgenannten Aufzählung um keinen abschließenden Katalog. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass hierunter auch andere für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug zu den Waren fallen (BGH BIPMZ 2000, 54, 55 – Fünfer).

Ein solcher bedeutender Umstand ist auch die Form oder Farbe der Ware. Zwar ist senatsbekannt, dass sich gerade der Süßwarenssektor durch eine große Formen- und auch Farbenvielfalt auszeichnet. Jedoch konnte nicht festgestellt werden, dass - auch wenn es seit Jahren üblich ist, insbesondere Lakritz und Fruchtgummi in Form von langen Schnüren oder Röhren auf den Markt zu bringen, zur Bezeichnung dieser Formen oder zur Bezeichnung bestimmter Farben die Namen von Nudeln gewählt werden. Der durch eine Eintragung als Marke gewährte Schutz führt zwar grundsätzlich bei den Konkurrenten zu einer Einengung des Gestaltungsspielraums. Wenn aber - wie hier - den Mitbewerbern die Möglichkeiten, röhrenförmige Süßwaren in allen Farben herzustellen, unbeschränkt erhalten bleiben, ist ein schutzausschließendes Freihaltungsbedürfnis nicht gegeben, zumal zur Benennung die Gattungsbezeichnungen von Nudeln nicht üblich sind.

Tatsächliche Anhaltspunkte für ein zukünftiges Freihaltebedürfnis, also dafür, dass sich dies in Zukunft ändern wird, konnte der Senat nicht feststellen.

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht geboten. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Winkler

Dr. Albrecht

Klante

Ju