



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 82/09

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
9. Dezember 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 28 484.7**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich beschlossen:

1. Der Beschwerdeführerin wird auf ihren Antrag Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hat die farbige dreidimensionale Marke



(Farben: Champagnergold, Kupfergold, Braun, Weiß)

am 5. Mai 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung in das Markenregister angemeldet, und zwar für die Waren "Schokolade, Schokoladenerzeugnisse."

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 306 28 484.7 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit zwei Beschlüssen vom 29. März 2007 und vom 29. Oktober 2008, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren erging und der Anmelderin am 6. November 2008 zugestellt wurde, zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es handele sich um eine herkömmliche Warenform für Osterhasen, die nicht als herkunftshinweisend verstanden werde. Ihr fehlten besondere Gestaltungsmerkmale. Die Form eines sitzenden Hasen sei eine der üblichen Formen von Osterhasen und der Natur deutlich stärker nachempfunden als die Form eines stehenden Hasen. Dementsprechend würden auch von verschiedenen Anbietern Osterhasen in sitzender Form angeboten. Die farbige Gestaltung mit goldenen und kupferfarbenen Flächen sei ebenfalls üblich und typisch. Auch wenn viele Osterhasen in ihrer Gestaltung eher bunt gehalten seien, gebe es doch einen langjährigen Trend, die Osterhasen wertiger zu gestalten. Hier kämen die der Natur nachempfundenen Farben Gold, Silber, Braun, Beige, Kupfer zum Einsatz. Am Markt werde häufig zwischen "einfachen" Osterhasen und "Edel-Osterhasen" unterschieden. Die Edelvariante zeichne sich - wie die angemeldete Marke - durch eine dezente Farbgestaltung und die Verwendung von hochwertiger Schokolade aus. Dass verschiedene Osterhasenformen bereits als Marke eingetragen worden seien, stehe der Verneinung der Unterscheidungskraft der vorliegenden Form nicht entgegen.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin am 2. Dezember 2008 erhobene Beschwerde. Auf Hinweis des erkennenden Senats vom 17. Februar 2009, dass die tarifmäßige Gebühr für die Beschwerde noch nicht eingezahlt worden war, reichte die Beschwerdeführerin zur Bezahlung dieser Gebühr am 20. Februar 2009 eine Einzugsermächtigung ein.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 29. Oktober 2008 aufzuheben und die Marke 306 28 484.7 einzutragen sowie Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr.

Sie ist der Auffassung, dass die angemeldete Marke über die typischen Merkmale eines Schokoladenosterhasen hinaus charakteristische Merkmale aufweise, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehe. Die Unterscheidungskraft ergebe sich bereits aus der ungewöhnlichen Form des Schokoladenhasen. Üblicherweise würden Schokoladenhasen in einer aufgerichteten oder auf den Hinterläufen stehenden Form angeboten. Soweit andere Anbieter Osterhasen in hockender Form auf den Markt gebracht hätten, unterscheide sich die verfahrensgegenständliche Form dadurch, dass der Kopf seitwärts geneigt sei. Darüber hinaus ergibt sich die Unterscheidungskraft auch aus der speziellen, branchenunüblichen Farbgestaltung. Es sei unüblich, dass die Marke von zwei Hauptfarben beherrscht werde. Farbgestaltungen verstehe der Verkehr als Herkunftshinweis, was dadurch belegt werde, dass die Hersteller von Schokoladenhasen diese in ihren typischen Hausfarben anböten. Bei der verfahrensgegenständlichen Marke sei die Kombination der kupferfarbenen Grundfarbe mit dem hellen champagnerfarbenen Grundton als solche ungewöhnlich, ebenso die champagnerfarbene Gestaltung im Bereich des Brustteils und der Ohren. Die Entscheidung der Markenstelle stehe zudem in Widerspruch zu der Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts. Eine identische Hasenform mit identischen Farbtönen und lediglich inverser Farbgebung sei unter der Nummer 306 28 483 in das Markenregister eingetragen worden. Auch sei Schokoriegeln originäre Unterscheidungskraft zugebilligt worden. Der Verkehr ordne bei Schokoladenwaren eine sich von der funktionsbezogenen Gestaltung lösenden Form ohne weiteres einem bestimmten Hersteller zu, sofern nicht festgestellt werden könne, dass der Verkehr diese Form als bloßes Dekor auffasse.

Die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr habe die Beschwerdeführerin zwar versäumt. Allerdings sei die Fristversäumung weder von der Beschwerdeführerin noch von ihrem Bevollmächtigten verschuldet. Eine erfahrene und zuverlässige Markenassistentin in der Kanzlei des Bevollmächtigten habe versehentlich die vorgemerkte Frist gestrichen, obwohl die Zahlung der Gebühr noch nicht erfolgt war. Hierzu legte die Beschwerdeführerin eine eidesstattliche Versicherung des Rechtsanwalts V... vom 26. März 2009 vor (Bl. 152 – 153 d. A.).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die verfahrensgegenständlichen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 5. November 2009 sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Der Beschwerdeführerin war auf ihren Antrag Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr zu gewähren (§ 91 MarkenG). Sie konnte glaubhaft machen, dass dieses Versäumnis weder durch sie bzw. ihre Organe noch durch ihren Verfahrensbevollmächtigten verschuldet war (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO), und sie hat die versäumte Handlung ordnungsgemäß nachgeholt (§ 2 Abs. 1 PatKostG, Nummer 401 300 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. §§ 1 Abs. 1 Nr. 4, 2 Nr. 4 PatKostZV).
2. In der Sache bleibt die Beschwerde aber ohne Erfolg.
  - a) Zwar ist die hier als Markenmeldung eingereichte Warenform eines in Folie verpackten Schokoladenosterhasen markenfähig i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG. Die Vielfalt von Varianten einer solchen Form, wie sie die Beschwerdeführerin in der Anlage 1 zur Beschwerdeschrift beispiel-

haft dargelegt hat, zeigt, dass die hier konkret verfahrensgegenständliche Form nicht durch die Art der Ware selbst bedingt ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ebenso wenig kann davon ausgegangen werden, dass sie zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG).

- b) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin weist die Markenmeldung 306 28 484.7 jedoch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.

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").

Ist die Form bzw. die Verpackung einer Ware nach § 3 MarkenG grundsätzlich markenfähig, so gelten in Bezug auf die Schutzfähigkeit nach § 8 MarkenG keine anderen oder strengeren Maßstäbe als für andere Markenkategorien. Allerdings muss die angemeldete Form aber auch in gleicher Weise wie andere Markenformen geeignet sein, für den Verkehr als Bezeichnung einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu dienen. Bei der Frage der Unterscheidungskraft von Markenmeldungen, die aus einer dreidimensionalen Warenform bestehen, ist davon auszugehen, dass der Verkehr die Form einer Ware zunächst nur als funktionelle oder ästhetische Gestaltung und gerade nicht als Hinweis auf den betrieblichen Ursprung der Ware auffasst (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 193). Die erforderliche Herkunftsfunktion vermag eine solche Marke nur zu erfüllen, wenn sie von Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweicht. Dies ist bei der angemeldeten Marke 306 28 484.7 nicht der Fall.

Wie sich aus der Anlage 1 zur Beschwerdeschrift der Anmelderin ergibt, ist eine Vielzahl unterschiedlich gestalteter Schokoladen-Osterhasen am Markt. Es gibt stehende ebenso wie sitzende Hasen, mal mit längeren, mal mit kürzeren Ohren, mal mit etwas mehr, mal mit etwas weniger naturalistischen, aber üblicherweise possierlichen Zügen. In diese Formenvielfalt fügt sich der hier als Marke angemeldete Schokoladen-Osterhase ein, ohne sich von dieser Formenvielfalt abzuheben. Sitzende Hasen sind keineswegs etwas ungewöhnliches, sondern gehören zu diesem Formenschatz. Auch die Neigung des Kopfes hebt sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht in einer nennenswerten Weise von diesem Formenschatz ab. Schokoladen-Osterhasen sind Güter des Massenkonsums, die von den Endverbrauchern schnell und in aller Regel ohne erhöhte Aufmerksamkeit gekauft werden. Die Form des hier als Marke angemeldeten Schokoladen-Osterhasen und hier insbesondere seine Kopfform und dessen Neigung wird dem Verkehr

– soweit er dies überhaupt bewusst wahrnimmt – nur als eine weitere Variante der ästhetischen Formgestaltung erscheinen; einen Herkunftshinweis wird der Verkehr indessen damit nicht verbinden.

Dies gilt auch für die farbliche Gestaltung der Marke 306 28 484.7. Schokoladewaren werden stets verpackt angeboten, wobei hierfür - wie die Anlage 1 zur Beschwerdeschrift ebenfalls verdeutlicht - ebenfalls eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten am Markt vorhanden ist. Die Verwendung von glänzender Folie bzw. Stanniol für die Verpackung von Schokoladen-Osterhasen ist hierbei branchenüblich, ebenso die mehrfarbige Gestaltung. Auch die konkret verwendeten Farben heben sich so, wie sie zur Gestaltung der angemeldeten Marke eingesetzt werden, nicht aus dem vorhandenen Formenschatz in besonderer, herkunftshinweisender Art hervor, zumal insbesondere Varianten von goldfarbenen Elementen für den Verkehr in erster Linie eine hohe Warenqualität im Sinne einer werblichen Anpreisung suggerieren. Auch wenn man mit der Beschwerdeführerin davon ausgeht, dass Hersteller von Schokoladen-Osterhasen diese Produkte regelmäßig mit ihren "Hausfarben" ausgestalten, so folgt daraus noch nicht, dass der Verkehr dann eine solche Farbgestaltung über die genannte ästhetisch-werbliche Funktion hinaus bereits als Herkunftshinweis in Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst, wenn er in den konkreten Farben nicht bereits als solchen ein Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens erkennt. Hierfür bestehen im vorliegenden Fall allerdings keine Anhaltspunkte; insbesondere hat weder die Beschwerdeführerin behauptet, dass sich die angemeldete Form in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat, noch sind hierfür irgendwelche Belege ersichtlich. Auch die weitere Gestaltung der angemeldeten Marke hält sich im Rahmen dessen, was bei der Gestaltung von Schokoladen-Osterhasen üblich ist. Insbesondere gilt dies auch für die Gesichtszüge, die z. B. durch die sehr groß gestalteten Augen ein possierliches Tier suggerieren; das

ist aber geradezu typisch für Schokoladen-Osterhasen. Betrachtet man die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit, so enthält sie nach alledem eine Reihe ästhetischer Gestaltungselemente, die sich in ihrer Gesamtheit aber im Rahmen der branchenüblichen Gestaltung der Form der hier in Frage stehenden Waren halten, und die der Verkehr mithin nicht als betrieblichen Herkunftshinweis sehen wird.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung BGH/GRUR 2007, 235 - Goldhase. Diese Entscheidung betrifft einen Verletzungsrechtsstreit, bei der zur Problematik der Kennzeichnungskraft eines - anders gestalteten - Schokoladen-Osterhasen ein Verkehrsgutachten vorgelegt wurde, das teilweise hohe Bekanntheits-, Kennzeichnungs- und Zuordnungswerte ergeben hat. Ein insoweit vergleichbarer Fall liegt hier jedoch nicht vor.

Soweit die Beschwerdeführerin auf die Marke 306 28 483 verweist, die der hier angemeldeten Marke entspricht, aber in inverser Farbgebung ausgestaltet ist, führt auch dies zu keiner anderen Sichtweise. 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. Prüfungsgegenstand ist ausschließlich die konkret angemeldete Marke. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb die Marke 306 28 483 in das Markenregister eingetragen wurde, so dass sich hieraus auch keine zusätzlichen materiellen Gesichtspunkte ergeben, die für die Schutzfähigkeit der verfahrensgegenständlichen Markenmeldung sprechen könnten.

Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu