

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 28/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke 654 327

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 7 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. April 1999 aufgehoben.

Gründe

I

Die international registrierte Marke 654 327 "Topwhite" soll für die Waren "machines pour le decorticage des céréales de leurs enveloppes et/ou glumes" in Deutschland Schutz erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 7 IR des Patentamts hat durch einen Beamten des höheren Dienstes der Marke den Schutz verweigert, weil es sich dabei um eine beschreibende, freizuhaltende Angabe handle, der auch die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Das Markenwort bestehe aus der Farbangabe "white" und dem vorangestellten Bestandteil "top", der wie eine Steigerung wirke, so daß ihm unschwer die Bedeutung "extra weiß, besonders weiß" entommen werden könne, wobei die englische Sprache dieses Verständnis nicht erschwere. Bezüglich der registrierten Waren besage es somit nur, daß diese dazu bestimmt und geeignet seien, Körnerfrüchte so zu schälen, daß die Frucht besonders weiß werde. Dies sei eine Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren im Sinne der Vorschrift des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2. Zwar ergebe diese Aussage für die beanspruchten Maschinen nur "sehr eingeschränkt" einen Sinn; die glatt beschreibende Bedeutung beziehe sich jedoch auf die durch die Maschinen erzielbaren Arbeitsergebnisse. Für die Beurteilung der Qualität von Körnerfrüchten sei es entscheidend, wie gut sie geschält seien. So besitze zB Reis, der nach dem Kochen eine reine weiße Farbe aufweise, eine hohe Qualität; ähnlich sei es beim Weizen, der nur bei sorgfältiger Schälung ein weißes Mehl ergebe.

Gegen diesen Beschluß hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Auffassung ist das Markenwort schutzfähig. Die Ansicht der Markenstelle, nur von allen Schalenresten gereinigte Körner könnten beim Mahlvorgang ein weißes Mehl ergeben, sei in der Allgemeinheit unrichtig. Bei den meisten Körnerfrüchten sei ein hoher Weißegrad durch Schälung weder entscheidend noch erreichbar, weil hierfür regelmäßig noch nach der Vermahlung eine Auslese vorgenommen

werden müsse; eine Ausnahme sei in diesem Zusammenhang eventuell weißer Reis. Ohnehin sei eine solche Angabe aber kein Merkmal der beanspruchten Waren, bei denen es sich um Schälmaschinen handle, nicht aber um Mahlprodukte.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde mußte auch in der Sache Erfolg haben, da der Schutzgewährung jedenfalls für die beanspruchten Waren weder internationale (MMA Art 5; PVÜ Art 6 quinquies) noch nationale Vorschriften (MarkenG § 107, § 8 Abs 2 Nr 1 und 2) entgegenstehen.

Soweit die Markenstelle bei ihrer Begründung speziell auf die Formulierung der Vorschrift des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 ("Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren") abgestellt hat, ist dies schon deshalb bedenklich, weil diese Vorschrift formal hier gar nicht unmittelbar anzuwenden ist, sondern als Rechtsgrundlage für eine Schutzversagung die Regelung der PVÜ Art 6 quinquies heranzuziehen ist (BGH GRUR 1999, 728 "PREMIERE II"). Im übrigen rechtfertigen aber weder die Regelungen der Pariser Verbandsübereinkunft noch die des Markengesetzes (die sich insoweit letztlich decken) eine Schutzversagung.

Das Markenwort "Topwhite" ist sicherlich unschwer mit "Spitzenweiß", "extra weiß", "besonders weiß" oä zu übersetzen. Wie auch die Markenstelle zu Recht gesagt hat, ist dies für die beanspruchten Waren selbst ("Schälmaschinen ...") keine ohne weiteres naheliegende beschreibende Angabe. Es liegt aber auch nicht nahe, sie lediglich als das Arbeitsergebnis schlüssig beschreibende Aussage zu werten. Abgesehen davon, daß es fraglich ist, ob bei einer restriktiven Auslegung der Schutzversagungsgründe, die der Bundesgerichtshof in jüngerer Zeit vorgenommen hat (vgl zB GRUR 1999, 988 "HOUSE OF BLUES"), die mögliche Beschreibung (lediglich) eines Arbeitsergebnisses noch als Beschreibung der die-

ses produzierenden Maschine angesehen werden könnte, liegt es aus den ua von der Markeninhaberin genannten Gründen keineswegs nahe, eine Schälmaschine für Cerealien damit zu bewerben, daß sie "besonders weiße" Ergebnisse produziere. Denn der Zweck einer solchen Maschine ist zunächst und lediglich das Schälen von Getreidekörnern, die dann (in wenigen Fällen, meist von Natur aus) vielleicht weiß sein können (zB "weißer Reis"), es aber keineswegs müssen und es in den meisten Fällen auch nicht sind (sonstige Reissorten, aber auch "übliches Getreide wie Weizen, Roggen usw). Die Markeninhaberin hat überzeugend dargelegt (was sich im übrigen auch aus der einschlägigen Literatur ergibt), daß die weitere Verarbeitungsstufe, also Mehl (und dessen Farbe), mit dem Schälvorgang unmittelbar nichts zu tun hat, sondern von einem Auslesevorgang nach dem Mahlen abhängt (vgl auch Oetker Lexikon Lebensmittel und Ernährung, Stichworte "Mühlennachprodukte", "Reis", "Mehl" - wobei sich aus dem Eintrag zu letzterem überdies noch ergibt, daß bei Mehl Helligkeit kein Qualitätsmerkmal ist). Aus allem wird deutlich, daß ein dem Begriff "topwhite" vielleicht zu entnehmender Sachhinweis im Hinblick auf die beanspruchten Waren viel zu vage und unspezifisch ist und vom (durchweg fachkundigen) Verkehr regelmäßig auch nicht erwartet wird, so daß hierin eine ernsthafte warenbeschreibende Angabe, die einem noch beachtlichen Freihaltungsbedürfnis unterläge, nicht gesehen werden kann.

Aus eben diesen Gründen wird der angesprochene Verkehr in dem Markenwort in der Regel keine ausschließlich warenbezogene Sachangabe sehen, so daß ihm auch eine hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Der Beschwerde war sonach stattzugeben.

Hellebrand

Friehe-Wich

Albert

Pü