



# BUNDESPATEENTGERICHT

32 W (pat) 180/03

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 302 54 696.0**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Dr. Albrecht und Kruppa am 27. Juli 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 21. März 2003 aufgehoben, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung für die Waren "Schokolade, Schokoladenwaren, Pralinen, Zuckerwaren, Bonbons, Marzipan; im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffel-, Weizen-, Reis- und Maisprodukte für Nahrungszwecke; Kartoffelchips, Kartoffelsticks, Puffmais; Rosinen, Haselnuss-, Erdnuss-, Cashewkerne, Pistazienkerne und Mandeln, getrocknet, geröstet, gesalzen und/oder gewürzt; getrocknete Früchte" versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 12. November 2002 für die Waren

Back- und Konditorwaren, Biskuits, Kuchen, Schokolade, Schokoladenwaren, Pralinen, Zuckerwaren, Bonbons, Marzipan, im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffel-, Weizen-, Reis- und Maisprodukte für Nahrungszwecke, Kartoffelchips, Kartoffelsticks, Puffmais; Rosinen, Haselnuss-, Erdnuss-, Cashewkerne, Pistazienkerne und Mandeln, getrocknet, geröstet, gesalzen und/oder gewürzt; getrocknete Früchte

angemeldete Wortmarke

Winter-Kuchen

hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 21. März 2003 zurückgewiesen.

Es bestehe ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber der Anmelderin. Winter-Kuchen sei eine bestimmte Sorte, eine Art Kuchen, die nach bestimmten Rezepten zubereitet würden. Aus den zum Gegenstand des Beschlusses gemachten Internet-Ausdrücken ergebe sich eine entsprechende Verwendung durch Mitbewerber der Anmelderin. Der Marke fehle als beschreibende Beschaffenheitsangabe außerdem jegliche Unterscheidungskraft.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der Begriff Winterkuchen werde in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt ermittelten Internet-Ausdrücken ohne jegliche Konkretisierung verwendet. Es werde von einem köstlichen Winterkuchen, einem kräftigen Winterkuchen, einem Super-Luxus-Winterkuchen, einem Winterkuchen mit Sahne, einem Winterkuchen (Apfel, Mandel, Honig), einem hervorragenden Winterkuchen oder von einem winterlichen Kuchen gesprochen. Jeder Verbraucher werde den Begriff Winterkuchen unterschiedlich nach Art und Inhalt auslegen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und teilweise – hinsichtlich der in der Beschlussformel genannten Waren - auch begründet. Im übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen.

1. Für die im Tenor genannten Waren steht der Eintragung weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Prüfung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorliegt, muss – seitens der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz – streng, vollständig, eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel, Rn 59; GRUR 2004, 674 – KPN Postkantoor, Rn 123). Kann einer Wortmarke ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw. eine Wortkombination) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so entbehrt diese jeglicher Unterscheidungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 – Cityservice).

Für die im Tenor genannten Waren ist Winter-Kuchen ersichtlich keine im Vordergrund stehende Sachangabe. Der Begriff Winter-Kuchen ergibt in Bezug auf die von diesen Waren angesprochenen breiten Abnehmerkreise keinen naheliegenden unmittelbar im Vordergrund stehenden Sinngehalt. Der Verkehr wird bei einem mit Winterkuchen gekennzeichneten Produkt eher an eine süße Speise denken und nicht ernsthaft erwarten, dass dieses beispielsweise Kartoffelchips oder Kartoffelsticks enthält.

b) Die Marke ist für die im Tenor genannten Waren auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, da Winter-Kuchen nicht geeignet ist, im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen dieser Waren zu dienen. Da die Markenstelle einen aktuellen beschreibenden Gebrauch der Bezeichnung Winter-Kuchen für die im Tenor genannten Waren nicht belegt hat, und es auch dem Senat nicht möglich war, entsprechende Verwendungsformen zu ermitteln, fällt die Marke insoweit nicht unter die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ausreichende Anhaltspunkte für eine zukünftige deskriptive Verwendung der Marke auf den maßgeblichen Warengelieten liegen ebenfalls nicht vor.

2. Eine andere Beurteilung ist hinsichtlich der Waren "Back- und Konditorwaren, Biskuits, Kuchen" angezeigt. Der Eintragung der Marke für diese Waren steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Winter-Kuchen ist für diese Waren eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen dienen kann, nämlich, dass es sich bei den so gekennzeichneten Produkten um solche handelt, die gerade für einen Verzehr im Winter bestimmt sind oder für den Winter typische Zutaten enthalten, wie Nüsse, Zimt ect. Die Eignung eines Begriffs als Produktmerkmalsbezeichnung ist gegeben, wenn er tatsächlich beschreibend verwendet wird. Dies ist hier der Fall, wie sich aus den von der Markenstelle ermittelten Internet-Ausdrucken vom 24. Januar 2003 und vom 14. März 2003 ergibt. Durch diese Internet-Ausdrucke ist ausreichend belegt, dass die Bezeichnung Winter-Kuchen von Mitbewerbern der Anmelderin zur Bezeichnung von Kuchen und damit auch von Back- und Konditorwaren sowie Biskuits bereits verwendet wird.

Ob der beantragten Anmeldung in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

Viereck

Dr. Albrecht

Kruppa

Hu