



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 209/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 08 701.3

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 20. September 2006

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Milchshake

ist als Marke für die Waren

„Zuckerwaren, Bonbons, Gummisüßwaren, Schaumzuckerwaren“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Die Bezeichnung „Milchshake“ stelle eine Bestimmungsangabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, die in beschreibender und werbeüblicher Form darauf hinweise, dass die beanspruchten Waren geeignet seien, Milchshakes zu verzieren. Außerdem werde der Verkehr in dem Begriff „Milchshake“ keinen Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen sehen, sondern die Bezeichnung vielmehr als warenbezogene Angabe, nämlich als Hinweis auf die für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der Geschmacksrichtung der Waren verstehen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass die Bezeichnung „Milchshake“ unterscheidungskräftig und nicht beschreibend sei. Sie sei keine Beschaffenheitsangabe und könne auch nicht als Hinweis auf die Geschmacksrichtung gedeutet werden, da eine klassische Geschmacksangabe „Milchshake“ nicht existiere und es keinen bestimmten Milch-

shake-Geschmack gebe. Milchshakes seien in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich, je nachdem, was der Milch zugesetzt werde. Im Übrigen habe das Deutsche Patent- und Markenamt vergleichbare Anmeldungen mit dem Bestandteil „Shake“ auch zugunsten der Anmelderin als Marke eingetragen.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Marke „Milchshake“ einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Nach Auffassung des Senats unterliegt die angemeldete Marke als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung u. a. solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der von der Anmeldung erfassten Waren *dienen können*. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss ist somit allein die *Eignung* einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung. Diese Eignung kann sich aus dem unmittelbaren Sinngehalt einer Bezeichnung ergeben oder aus ihrer tatsächlichen beschreibenden Verwendung im Verkehr (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 199). Nach diesen Kriterien kommt eine Eintragung vorliegend nicht in Betracht.

Mit dem Begriff „Milchshake“ wird ein Milchmixgetränk bezeichnet. Wie bereits die Markenstelle für Klasse 30 in ihrem Beschluss vom 14. September 2004 unter Bezugnahme auf eine der Anmelderin vorab übermittelte Internetrecherche dargelegt hat, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Geschmacksrichtung von Bonbons mit einer Getränkebezeichnung umschrieben wird. So ergibt sich aus der genannten Internetrecherche, dass bereits u. a. Bonbons mit Rum-Sahne-Geschmack, Cappuccino-Geschmack, Milch-Schoko-Geschmack oder mit Kaffee-Punsch-Geschmack angeboten werden. Dementsprechend ist auch die Bezeichnung „Milchshake“ geeignet, als Hinweis auf die Geschmacksrichtung von Bonbons eingesetzt zu werden. Da auch Zuckerwaren, Gummisüßwaren und Schaumzuckerwaren mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen im Handel erhältlich sind, ist es angesichts der Vielfalt der Sorten auch nicht ausgeschlossen, dass diese mit der Geschmacksrichtung „Milchshake“ angeboten werden.

Aufgrund der für einen Shake typischen schaumigen Konsistenz kommt das angemeldete Markenwort gleichzeitig auch zur Beschreibung der Beschaffenheit der beanspruchten Waren in Betracht. Bei den beanspruchten Waren kann es, insbesondere bei den Schaumzuckerwaren, auf eine luftige oder schaumige Konsistenz ankommen. Das angemeldete Zeichen ist insoweit geeignet, darauf hinzuweisen, dass diese Waren schaumig und luftig sind wie ein Milchshake und nach Milch schmecken.

Aufgrund dieser Eignung zur beschreibenden Verwendung ist nicht entscheidend, ob es die Bezeichnung „Milchshake“ bereits als klassische Geschmacksangabe gibt oder ob dies - wie die Anmelderin meint - nicht der Fall ist.

Ob der Eintragung der angemeldeten Marke auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Aus der Schutzgewährung für andere, nach Ansicht der Anmelderin vergleichbare Marken vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Registrierung abzuleiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BPatGE 32, 28 - CREATION GROSS; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; EuGH, GRUR 2004, 674 - Postkantoor, Rdn. 43, 44; GRUR 2004, 428 - Henkel, Rdn. 63).

gez.

Unterschriften