



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 91/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 66 570.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2008 und vom 18. November 2008 aufgehoben, soweit die Markenmeldung 307 66 570.4 für die Ware "Speiseeispulver" zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Herzchen

ist am 12. Oktober 2007 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden, und zwar für folgende Waren:

"Klasse 29: Milch, Milcherzeugnisse, nämlich Trinkmilch, Sauer-
milch, Buttermilch, Joghurt, Fruchtjoghurt, Joghurt
mit Schokolade oder Kakaozusätzen; alkoholfreie
Milchmischgetränke mit überwiegendem Milchan-
teil, Kefir, Sahne, Quark, Frucht- und Kräuterquark-
speisen; Dessertspeisen, im wesentlichen beste-
hend aus Milch und Geschmackszusätzen mit Ge-
latine und/oder Stärke als Bindemittel; Butter, But-

terschmalz, Käse und Käsezubereitungen, Milch- und Molkepulver als Humannahrungsmittel, diätetisches Joghurt für nicht medizinische Zwecke;

Klasse 30: Puddings, Speiseeis, Speiseeispulver".

Die Markenstelle hat diese Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit Beschluss vom 15. Januar 2008 teilweise zurückgewiesen, und zwar für folgende Waren:

"Joghurt, Fruchtjoghurt, Joghurt mit Schokolade und Kakaozusätzen; Quark, Frucht- und Kräuterquarkspeisen; Dessertspeisen, im wesentlichen bestehend aus Milch und Geschmackszusätzen mit Gelatine und /oder Stärke als Bindemittel; Butter, Butterschmalz, Käse und Käsezubereitungen, Milch- und Molkepulver als Humannahrungsmittel, diätetisches Joghurt für nicht medizinische Zwecke; Puddings, Speiseeis, Speiseeispulver".

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt. Zugleich hat sie die Anmeldung in Bezug auf die Waren der Klasse 29 zurückgenommen; sie beanspruchte damit nur noch für die folgenden Waren Markenschutz:

"Puddings, Speiseeis, Speiseeispulver".

Die Erinnerung ist mit Beschluss vom 18. November 2008 zurückgewiesen worden.

Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die angesprochenen Verkehrskreise, hier die Endverbraucher, würden in der Bezeichnung "Herzchen" aufgrund ihres allgemein verständlichen, unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehaltes den

Hinweis auf die Form der beanspruchten Waren bzw. deren Darreichung in einer Verpackung in Herzchenform und keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen. Anderweitige Interpretationsmöglichkeiten beseitigten das Schutzhindernis nicht, da es ausreiche, wenn der jeweilige Begriff in einer von mehreren Bedeutungen beschreibend sei. Zudem sei der beschreibende Begriffsgehalt der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nahe liegend.

Ferner sei auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben. Die angemeldete Marke beschreibe die Form, Verzierung und die Verpackung der beanspruchten Waren direkt und unmittelbar. Im Bereich der Lebensmittel seien Verzierungen mit Herzen und Herzformen bekannt. Mit dem Begriff "Herzchen" lasse sich Form, Verzierung und Verpackung der Ware sehr gut beschreiben.

Letztlich könne sich die Anmelderin auch nicht auf die Eintragung identischer bzw. ähnlicher Marken berufen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Ferner hatte die Anmelderin hilfsweise Termin zur mündlichen Verhandlung beantragt. Mit Schriftsatz vom 2. Februar 2010 hat sie mitgeteilt, dass sie den für 4. Februar 2010 anberaumten Termin nicht wahrnehmen werde. Außerdem hat sie in Bezug auf die Waren "Puddings und Speiseeis" eine Beschränkung durch Aufnahme des Ausnahmevermerks "unter Ausschluss von solchen in Herzform" eingereicht.

Die Anmelderin ist der Auffassung, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig, da ihr für die beanspruchten Waren kein im Vordergrund stehender, kon-

kret beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne. Zwar stehe der Begriff "Herzchen" für die äußere Form eines Herzens oder Herzchens und werde auch als Kosewort benutzt. Unzutreffend sei jedoch, dass dieser Begriff die äußere Darreichungsform oder die Beschaffenheit der beanspruchten Waren unmittelbar beschreibe. Hier fehle es bereits an einem mittelbaren Warenbezug, denn die angemeldete Marke stehe für ein besonderes Angebot von Dessertspeisen. Dies könne aber gerade nicht mit dem ursprünglichen Wortsinn der angemeldeten Bezeichnung (Körperorgan; Kosewort) gleichgesetzt werden. Es sei nicht nachvollziehbar, wie von diesem Begriff auf "Puddings und Speiseeis" geschlossen werden könne. Ebenso wenig sei nachvollziehbar, warum es sich hierbei um die Beschreibung der äußeren Darreichungsform dieser Waren handeln solle, da sie in jeder beliebigen Darreichungsform vertrieben werden könnten. Den Mitbewerbern der Anmelderin stehe es auch nach der Eintragung der angemeldeten Marke offen, "Puddings, Speiseeis und Speiseispulver" in derartigen Verkaufsaufmachungen zu vertreiben. Hier gehe es nur um die Eintragungsfähigkeit einer Wortmarke und nicht einer 3D-Marke. Die Rechtsprechung zu 3D-Marken könne daher nicht herangezogen werden.

Auch wenn sich aus Voreintragungen kein Anspruch der Anmelderin auf Eintragung der vorliegenden Marke ergebe, seien sie für eine einheitliche Eintragungspraxis zu berücksichtigen. Sie verweist auf die Marken 399 01 535, 304 04 608 und 2081743. Nach Auffassung der Anmelderin folge aus der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online und ZVS), dass die Markenstelle zum Vergleich der angemeldeten Marke mit diesen (vor-) eingetragenen Marken verpflichtet sei. Da dies nicht erfolgt sei, liege insoweit auch ein Begründungs- und somit auch ein wesentlicher Mangel des Verfahrens vor dem DPMA vor. Die genannten Voreintragungen ließen auch den Schluss zu, dass, wie im Falle der Anmeldemarke, mehrere gedankliche Schritte erforderlich seien, um den Begriff "Herzchen" mit den angemeldeten Waren zu assoziieren. Dieser Begriff werde für unterschiedliche Waren verwendet, sei mehrdeutig, besitze Unterscheidungskraft und ermögliche es dem Verkehr, die unter dieser Marke vertriebenen Waren ei-

nem bestimmten Hersteller zuzuordnen. Insoweit sei auch kein Freihaltebedürfnis gegeben. Es bestehe kein Interesse der Mitbewerber an der Verwendung der Wortmarke "Herzchen", zumal es keine derartigen Angebote im Segment "Puddings, Speiseeis und Speiseeeeispulver" gebe. Auch sei nicht belegt, dass es weit verbreitet sei, Speisen und insbesondere Süßwaren in Herzchenform anzubieten; dies sei auch für die Eintragungsfähigkeit der beantragten Wortmarke ohne Relevanz.

Im Übrigen sei jedenfalls mit dem zu den Waren "Puddings und Speiseeis" eingereichten Ausnahmevermerk die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke zu bejahen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Nachdem die Anmelderin mit ihrer Erklärung, den für den 3. Februar 2010 anberaumten Termin nicht wahrzunehmen, zugleich aber um Entscheidung in der Sache bat, hat sie ihren Terminsantrag konkludent zurückgenommen, so dass ohne mündliche Verhandlung entschieden werden konnte (§ 69 MarkenG).

1. In Bezug auf die Waren "Puddings, Speiseeis" fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
 - a) Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewähr-

leisten (vgl. u. a. EuGH/GRUR 2004, 428, 429 f. [Tz. 30, 31] "Henkel"; BGH/GRUR 2006, 850, 854 [Tz. 17] "FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH/GRUR 2006, 850, 854 [Tz. 19] "FUSSBALL WM 2006"; EuGH/GRUR 2004, 674, 678 [Tz. 86] "Postkantoor"). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Insoweit ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 23 ff.). Von den hier beanspruchten Waren der Klasse 30 werden die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen.

Die angemeldete Bezeichnung "Herzchen" kann von den allgemeinen Verkehrskreisen ohne weiteres als Hinweis insbesondere auf die Form, aber auch auf die Verpackung der Waren "Pudding und Speiseeis" verstanden werden, was insoweit einem Verständnis der angemeldeten Marke als betrieblichen Herkunftshinweis entgegensteht. Soweit die Anmelderin darauf hinweist, es sei nicht belegt, dass "Pudding" oder "Speiseeis" in Herzform angeboten würden, ist auf die der Anmelderin mit der Terminladung vom 19. Januar 2010 übermittelten Belege zu verweisen (Bl. 36 ff. d. A.). Danach findet die Herzform im Bereich von

Konditorwaren, aber auch bei Pudding und Speiseeis sehr häufig Verwendung. Dies gilt u. a. bei zahlreichen Koch- und Backvorschlägen für den Muttertag oder Valentinstag, also im Zusammenhang mit Tagen, an denen Liebe und Zuneigung eine besonders wichtige Rolle spielen und das "Herz" als Symbol hierfür ein äußeres Zeichen darstellt.

Der Umstand, dass der Begriff "Herzchen" abstrakt gesehen eine Mehrdeutigkeit aufweist, nämlich nicht nur die Bedeutung "kleines Herz" hat, sondern auch im Sinne einer "einer naiven, ahnungslosen Person" verstanden werden kann (siehe dazu Duden, Das Große Wörterbuch der Deutschen Sprache, 2. Aufl. unter dem entsprechenden Stichwort), führt zu keiner Schutz begründenden Mehrdeutigkeit. Ob eine Schutz begründende Bedeutungsvielfalt vorliegt, kann nämlich nicht abstrakt beurteilt werden, sondern muss immer im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 92 und 250 jeweils mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Im Zusammenhang mit den Waren "Pudding und Speiseeis" kommt aber ernsthaft nur ein Verständnis im Sinne von "kleines Herz" bzw. "kleine Herzform" in Betracht. Im Übrigen reicht es aus, wenn nur einer von mehreren Bedeutungen eine Aussage mit eindeutig beschreibendem Charakter entnommen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 144 i. V. m. Rdnr. 93 m. w. N.).

- b) Der im Schriftsatz vom 26. Januar 2010 mitgeteilte Ausnahmevermerk im Warenverzeichnis führt in Bezug auf die Frage der Schutzfähigkeit zu keiner abweichenden Beurteilung (vgl. zu dieser Problematik EuGH/GRUR 2004, 674, 679 - Postkantoor, insbesondere Leitsatz 4 und [Tz. 111 ff.], dort insbesondere [Tz. 114 und 115]).

Denn Disclaimer, die die unter die beanspruchten Oberbegriffe fallenden Waren und Dienstleistungen nur insoweit vom Schutzzumfang der Marke ausnehmen sollen, als sie ein bestimmtes Merkmal aufweisen, führen zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes (vgl. EuGH - Postkantoor, a. a. O.). So könnten die angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich zu dem gegenteiligen Schluss kommen, die mit der Marke gekennzeichnete Ware und/oder Dienstleistung enthalte gerade das fragliche Merkmal. Ebenso könnten Konkurrenten veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben. (vgl. EuGH - Postkantoor, a. a. O.).

Die von der Anmelderin zitierte Entscheidung des 25. Senats 25 W (pat) 58/01 "GENE" lag zeitlich gesehen vor der zu dieser Rechtsfrage maßgeblichen und verbindlichen EuGH-Entscheidung "Postkantoor". Der Senat hat sich in der Folgezeit nach der EuGH-Entscheidung mehrfach mit Ausnahmevermerken befasst, die nur bestimmte Merkmale der Waren ausschließen, und hat - sofern es nicht aus anderen Gründen dahinstehen konnte - diese aus den o. g. Gründen als unzulässig erachtet (vgl. 25 W (pat) 150/03 - PatentBerlin; 25 W (pat)39/06 - IN-SCHOOL; 25 W (pat) 48/08 - bistro portal und insbesondere 25 W (pat) 17/05 - Revolver). Die von der Anmelderin genannte Entscheidung "GENE" ist im Übrigen auch nicht mit der Konstellation im vorliegenden Fall vergleichbar. Zum einen weisen die Waren und Dienstleistungen im Verfahren 25 W (pat) 58/01, nämlich "Magnetaufzeichnungsträger, Druckereierzeugnisse; wissenschaftliche und industrielle Forschung; gutachterliche Tätigkeit; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" ein außerordentlich breites Spektrum an Inhalten bzw. Themen auf. Zum anderen ist die Bezeichnung "GENE" als Inhalts- oder Themenangabe und damit als Merkmalsangabe für die

dort beanspruchten Produkte nicht als besonders prägnant oder sogar als nicht hinreichend eindeutig zu erachten. Das Spektrum denkbarer beschreibender Angaben ist bei den hier beanspruchten Waren "Pudding und Speiseeis" weitaus geringer, wobei die Verwendung einer Herz- oder Herzchenform in Bezug auf Verpackung oder Warenform zudem sehr viel eindeutiger und auch naheliegender ist.

- c) Der Hinweis der Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen rechtfertigt keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach und zuletzt auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen ausdrücklich nochmals bestätigt (vgl. EuGH/GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH/GRUR 2008, 229 (Tz. 47 - 51) - BioID; GRUR 2004, 674 (Nr. 42 - 44) - Postkantoor; GRUR 2004, 428 (Tz. 63) - Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH/GRUR 2008, 1093 (Tz. 18) - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG/GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Soweit die Anmelderin im Schriftsatz vom 4. September 2009 ergänzend vorträgt, dass eine Auseinandersetzung mit den Paralleleintragungen fehle, führt auch dies zu keinem anderen Ergebnis. Die im

Schriftsatz zitierten Textstellen, stammen im Übrigen nicht vom EuGH, sondern stellen lediglich die Interpretation dieser Entscheidung durch einen Senat des Bundespatentgerichts dar (vgl. BPatG/GRUR 2009, 683, 684 - Schwabenpost), der - soweit ersichtlich - kein anderer der sieben Markenbeschwerde-Senate des Bundespatentgerichts folgt (vgl. BPatG/GRUR 2009, 1175 ff. - Burg Lissingen und die zur Veröffentlichung vorgesehene Senatsentscheidung 25 W (pat) 65/08 vom 17. Dezember 2009 - Linuxwerkstatt).

Eine allgemeine Verpflichtung der Markenstelle zu einem Vergleich der angemeldeten Marke mit den im Register eingetragenen Marken besteht nicht. Die Äußerung des EuGH zur Berücksichtigung von Voreintragungen (EuGH a. a. O.) gilt nur dann, wenn die zur Entscheidung berufene Stelle in dieser Hinsicht über entsprechende Informationen verfügt, was bei bloßen Eintragungen regelmäßig nicht der Fall ist. Die zur Entscheidung berufene Stelle muss sich im Rahmen von geltend gemachten Voreintragungen lediglich mit den eingeführten oder sonst ersichtlichen, für die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke sprechenden Argumenten auseinandersetzen. Soweit dies geschieht, ist auch dem Begründungserfordernis nach dem maßgeblichen deutschen Verfahrensrecht gemäß § 61 Abs. 1 bzw. § 79 Abs. 2 MarkenG Genüge getan. Unter diesem Gesichtspunkt ist im vorliegenden Fall kein Begründungsmangel ersichtlich, so dass auch kein Verfahrensmangel gegeben ist.

2. Aufgrund der vorgenannten Feststellungen spricht vieles dafür, dass das angemeldete Wortzeichen für "Pudding und Speiseeis" auch eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt. Da aber bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt ist, kann dies letztlich dahingestellt bleiben.

3. Eine andere Beurteilung ist jedoch in Bezug auf die Ware "Speiseeispulver" angebracht. Ein hinreichend enger beschreibender Zusammenhang ist in Bezug auf diese Ware nicht gegeben. Insbesondere die Möglichkeit, dass auch bei diesen Waren entsprechende Rezept- oder Serviervorschläge für das Endprodukt (für Speiseeis in Herzform) gemacht werden können, stellt noch keinen hinreichend deutlich beschreibenden Zusammenhang her, der die Bejahung der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG rechtfertigen könnte.

Daher waren die mit der Beschwerde angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle in Bezug auf die Ware "Speiseeispulver" aufzuheben, während die Beschwerde im Übrigen erfolglos blieb.

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu