



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 60/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. November 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 69 347

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. November 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juni 2013 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 29. November 2001 angemeldet und am 24. Juli 2002 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Sie ist für die nachfolgenden Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 geschützt:

„Fleisch- und Wursterzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, Wild- und Geflügelerzeugnisse, geräuchert, in Salaten, als Konserven oder Präserven, als Feinkost- oder Menüartikel, Obst- und Gemüseerzeugnisse als Konserven oder zubereitet bei Salaten, Feinkost- und Menüerzeugnissen, Fruchtgelees und Marmeladen, Milcherzeugnisse, Pudding, Gallerten, nicht diätetische, Käse, Joghurt- und Butterzubereitungen, in Essig Eingemachtes, Früchte in Alkohol, Kaffee, Instantkaffee, Kaffeegranulate, Tee, Teegranulate, Teeaufgussbeutel, Teekonzentrate, Kakao, Puddingpulver, Backpulver, Schokolade, Pralinen, Zuckerwaren (Brotaufstrich aus Kakao-Nougat), Kloßmehl, Kuchen, Back-, Konditorei- und Patisseriewaren, Backmischungen, Speiseeis-Sahne-Zubereitungen, Honig, Gewürze, Gewürzgranulate, Vanillin, Grillkräuter, Salat- und Würzsaucen, Fruchtsaucen, Instantsaucen, Bindemittel für Kochzwecke; Dauerbackwaren und Chips/Snacks auf Getreide- oder Kartoffelbasis; Südfrucht- und Fruchtsäfte, Instantfleischbrühen, Trunkpulver in der Frucht- oder Kakaorichtung; Weine, Perlweine, Sekt, Weinmischgetränke, Spirituosen, Liköre.“

Hinsichtlich dieser Eintragung, die am 23. August 2002 veröffentlicht wurde, hat die Antragstellerin am 20. Juli 2012 die vollständige Löschung der Marke beantragt, weil diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung hat sie vorgebracht, der Eintragung der Marke stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der Wortbestandteil der Marke sei rein beschreibend. Auch deren Graphik sei banal, so dass vom Bestehen eines Freihaltebedürfnisses auszugehen sei. Ferner habe der Marke sowohl aktuell, aber auch zum Zeitpunkt der Eintragung jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 6. September 2012 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 5. November 2012 widersprochen. Sie hat ausgeführt, ihre Marke weise ein charakteristisches graphisches Zeichenelement auf. Bei diesem Element handele es sich nicht um eine gewöhnliche Ellipse - die oberhalb und unterhalb des Wortbestandteils verlaufenden Abschnitte des graphischen Elements wiesen jeweils eine auffällige Verdickung auf, die zu den seitlichen Abschnitten hin kontinuierlich abnehme. Auch sei das graphische Element deutlich dunkler und im Vergleich zum Wortbestandteil sehr dick. Es trete deshalb deutlich hervor. Aus diesem Grund bestehe kein Freihaltebedürfnis; darüber hinaus sei ihre Marke auch hinreichend unterscheidungskräftig.

Mit Beschluss vom 26. Juni 2013 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche von ihr erfassten Waren angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Wortbestandteil „delikat“ sei für die Waren, für welche die Marke Schutz beanspruche, rein beschreibend. „Delikat“ habe für die erfassten Waren die Bedeutung „sehr wohl schmeckend, lecker“ und „auserlesen, fein“. Die Marke, so die Markenabteilung unter Bezugnahme auf entsprechende Rechtsprechung aus dem Anmeldezeitraum der angegriffenen Marke weiter, sei zum Zeitpunkt der Eintragung auch nicht aufgrund ihrer Bildgestaltung unterscheidungskräftig gewesen und sei es auch heute nicht. Bei dem Bildelement handele es sich um ein einfaches graphisches Gestaltungselement, welches keine Herkunftsfunktion erfüllen könne. Die Gestaltung mit einer schwarzen, ovalen Umrandung unterscheide sich nicht derart von üblichen, rein dekorativen Hervorhebungsmitteln, dass sie eine hinreichende, den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenbestandteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken könne.

Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft aufgrund graphischer Gestaltungen hätten sich seit dem Eintragungszeitpunkt auch nicht maßgeblich verändert. Die insoweit in Bezug genommenen höchst- bzw. obergerichtlichen

Entscheidungen hätten zum Zeitpunkt der Markeneintragung im Jahr 2002 bereits vorgelegen und seien auch noch heute Grundlage für alle Entscheidungen über die Schutzfähigkeit von Wortbildmarken aufgrund der graphischen Ausgestaltung von an sich schutzunfähigen Wortbestandteilen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin vom 1. August 2013.

Die streitgegenständliche Marke, so die Beschwerdeführerin, verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, auch fehle es diesbezüglich an einem Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Bei dem ovalen Graphikelement der Marke handele es sich - entgegen der anders lautenden Auffassung der Markenabteilung - sehr wohl um einen individualisierenden graphischen Zusatz.

Zunächst bilde das ovale Graphikelement kein exaktes Oval aus, sondern sei nach Art einer um eine senkrecht zum Schriftzug „delikat“ zusammengedrückten Ellipse gestaltet, die an ein Auge erinnere. Oberhalb und unterhalb des Wortelements befänden sich jeweils Verdickungen. Im Bereich dieser Verdickungen weise das ovale Graphikelement nahezu die doppelte Dicke der seitlichen, vor und hinter dem Schriftzug „delikat“ befindlichen Abschnitte des Graphikelementes auf. Diese träten auch entsprechend deutlich und auffällig hervor. Die Linienbreite des ovalen Elements sei zudem wesentlich größer als die Linienbreite der den Schriftzug „delikat“ bildenden Buchstaben. Ferner sei das ovale Element durchgehend in dunklem Schwarz gestaltet, während der Wortbestandteil in Grau gehalten sei und somit deutlich heller erscheine. Infolgedessen trete das ovale Element gegenüber dem Wortbestandteil „delikat“ auffallend hervor, so dass es den Gesamteindruck der Marke bestimme. Die Markeninhaberin verweist schließlich noch auf drei Entscheidungen des Bundespatentgerichts, in denen jeweils ein ovales Graphikelement als individuali-

sierendes Element angesehen worden sei, welches den jeweiligen Marken ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft verliehen habe.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juni 2013 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt ergänzend aus, die verwendete Graphik werde vom Verkehr lediglich als ornamentale Ausschmückung aufgefasst, nicht aber als Herkunftshinweis. Im Gegenteil: der Wortbestandteil stelle sich wie eine allgemeine Anpreisung dar, die Umrandung unterstütze den werblichen-beschreibenden Charakter dieses Begriffes noch, da die gewählte Darstellung wie ein besonderes Prädikat wirke.

Auch die von der Markeninhaberin ins Feld geführten Entscheidungen seien nicht dazu geeignet, die angegriffene Marke als unterscheidungskräftig zu bestätigen.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat zu Recht die Löschung der streitgegenständlichen Marke der Beschwerdeführerin gem. § 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 MarkenG angeordnet, da der Marke sowohl zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung,

als auch noch aktuell das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

1.

Der Löschungsantrag der Beschwerdegegnerin ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingereicht. Ist gem. § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG eine Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

Die angegriffene Marke ist am 24. Juli 2002 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Der Löschungsantrag der Beschwerdegegnerin ist am 20. Juli 2012 beim DPMA eingegangen und ist mithin binnen vorgenannter 10-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG und somit fristgerecht gestellt worden.

2.

Der Löschungsantrag ist auch begründet. Rechtsfehlerfrei hat die Markenabteilung in ihrem angegriffenen Beschluss die Löschung der Marke „delikat“ (301 69 347.1)



der Beschwerdeführerin angeordnet, da der Marke für sämtliche der von ihr erfassten Waren das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zunächst auf die zutreffenden Ausführungen der Markenabteilung in ihrem angegriffenen Beschluss verwiesen, welche der Senat teilt und sich insoweit zu Eigen macht.

Das Beschwerdevorbringen der Markeninhaberin gibt lediglich Anlass zu den nachfolgenden ergänzenden Ausführungen:

Zwar hat die Markenabteilung bei der Prüfung auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke abgestellt. Maßgeblich ist jedoch der Anmeldezeitpunkt, wie der EuGH und im Anschluss daran der Bundesgerichtshof festgestellt haben (EuGH MarkenR 2010, S. 439, *HABM/Frosch Touristik*; BGH GRUR 2013, S. 1143, *Aus Akten werden Fakten*). Dies ändert in der Sache aber nichts an der zutreffenden Beurteilung des Amtes, da eine Änderung der Verhältnisse zwischen dem Anmeldezeitpunkt am 29. November 2001 und dem Zeitpunkt der Eintragung am 24. Juli 2002 nicht feststellbar ist.

3.

Gem. § 50 Abs. 2 MarkenG kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

a.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und

diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Nr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Nr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Nr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann auch durch eine bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden. Dies setzt aber voraus, dass die graphische Ausgestaltungen

eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenbestandteile kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, so dass die graphischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen müssen, während einfache und gebräuchliche Gestaltungen und Verzierungen den sachbezogenen Charakter einer Angabe regelmäßig nicht beseitigen können (vgl. BPatG 25 W (pat) 101/09, *HOMEPAGE EASY*).

b.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kann der streitgegenständlichen Marke eine hinreichende Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zuerkannt werden.

(1)

Der Wortbestandteil der in Rede stehenden Marke „delikat“ weist zunächst einen unmittelbar beschreibenden Bezug zu den von dieser erfassten Waren auf, bei denen es sich sämtlich um Lebensmittel handelt. Enthält der Wortbestandteil einer Marke - wie im vorliegenden Fall - einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr ihn nicht als Beschreibung von Wareneigenschaften, sondern als Warenunterscheidungsmittel versteht (BGH, GRUR 2011, S. 1153, *anti KALK*). Dies hat im Übrigen auch die Beschwerdeführerin nicht ernsthaft in Abrede gestellt.

(2)

Auch die Graphik vermag der streitgegenständlichen Marke keine hinreichende Unterscheidungskraft zu verleihen.

Zwar kann - wie bereits ausgeführt - eine Wort-/Bildmarke, deren Wortbestandteil nicht unterscheidungskräftig ist, aufgrund der Gesamtgestaltung über Unterscheidungskraft verfügen, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (BGH,

GRUR 2009, S. 954, *kinder III*). Die insoweit erforderlichen Voraussetzungen sind im Streitfall aber nicht gegeben.

Die für den Wortbestandteil gewählte graphische Gestaltung ist für sich genommen nicht derart ungewöhnlich, dass sie geeignet wäre, von der beschreibenden Bedeutung der Wortfolge „delikat“ wegzuführen. Es handelt sich hierbei um die bloße stilisierte Abbildung eines einfachen Etiketts, wie es dem Verkehr vielfach begegnet. Einfache graphische Gestaltungselemente oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, reichen jedoch regelmäßig nicht aus, um in Kombination mit einem nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen (BGH GRUR 2008, 710, *VISAGE*; BPatG 26 W (pat) 57/09, *Ambiente Trendlife*).

Entgegen dem anders lautenden Vorbringen der Beschwerdeführerin sind allein die „Verdickungen“ der Umrandung oberhalb und unterhalb des Wortelements nicht geeignet, dieser ein besonderes Gepräge zu geben. Es handelt sich hierbei vielmehr um einfache grafische Gestaltungselemente ohne kennzeichnende Eigenart, die lediglich der Hervorhebung des Schriftzugs „delikat“ dienen. Das etikettenartige ellipsenförmige Bildelement hebt sich von dem werbegraphischen Standard nicht derart ab, dass der Verkehr es als kennzeichnendes Element wahrnehmen wird. Entsprechendes folgt insbesondere auch nicht aus den gewählten Grautönen sowohl des Wort-, als auch des Bildelements, da es sich auch insoweit nicht um eine vom Üblichen abweichende charakteristische Ausgestaltung handelt (vgl. Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 11. Auflage, 2015, § 8 MarkenG, Rdnr. 195).

Gestützt wird die Rechtsauffassung der Markenabteilung sowie des Senats darüber hinaus auch durch die Konvergenz-Richtlinien der im Europäischen Netzwerk für Marken und Design zusammengeschlossenen Ämter für geistiges Eigentum (Gemeinsame Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis zur Unterschei-

dungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern vom 2. Oktober 2015). Auch hierin kommt zum Ausdruck, dass die Kombination von beschreibenden oder nicht unterscheidungskräftigen Wortelementen mit einfachen geometrischen Formen wie u. a. auch und gerade Ellipsen einem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen können (vgl. S. 4 der Richtlinien).

(3)

Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen berufen hat, rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (ständige Rspr. vgl. BPatG 24 W (pat) 8/14, *KIDZ ONLY* m. w. N.).

(4)

Abschließend ist noch anzumerken, dass auch das ergänzende Vorbringen der Beschwerdeführerin im Rahmen der mündlichen Verhandlung eine abweichende rechtliche Bewertung nicht zu begründen vermag.

aa.

Entgegen ihrem anders lautenden Vortrag weist die verwendete Schriftart des Wortelements „delikat“ keine stilistisch besondere und mithin besonders einprägsame Gestaltung auf, welche dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft verleihen könnte.

Der Beschwerdeführerin ist zwar dahingehend beizustimmen, dass die Buchstaben „e“, „a“ sowie „t“ in dem Wortelement „delikat“ eine leicht asymmetrische graphische Gestaltung aufweisen, da die untere Linie des „e“ gegenüber dem oberen Buchstabenteil leicht verkürzt erscheint und die obere Linie des „a“ gegenüber dem unteren Buchstabenteil ebenfalls leicht verkürzt erscheint, während die untere Linie des „t“ über den oberen Balken des Buchstabens

hinausreicht - gleichwohl wird dies dem angesprochenen Verkehr auf Grund der lediglich minimalen Asymmetrie kaum auffallen. Insgesamt weist die der Wortbestandteil „delikat“ in seinem Schriftbild keine derartige besondere graphische Ausgestaltung auf, welche diesen von geläufigen Schriftgestaltungen in einer Art und Weise abhebt, die geeignet wäre - auch in Verbindung mit dem ergänzenden Bildbestandteil - ihr ein besonders Gepräge zu verleihen.

bb.

Auf die Tatsache, dass sich die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft aufgrund graphischer Gestaltungen seit dem Eintragungszeitpunkt nicht maßgeblich verändert haben, hat die Markenstelle in ihrem angegriffenen Beschluss auch und gerade unter Verweis auf die einschlägige höchst- bzw. obergerichtliche Rechtsprechung aus dem Anmeldezeitraum bereits hingewiesen. So hat insbesondere der BGH in seiner Entscheidung „anti KALK“ bereits im Jahr 2001 ausgeführt, dass einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen vermag, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (BGH GRUR 2001, S. 1153, *anti KALK*). Diese Grundsätze haben weiterhin Bestand.

Allein der Umstand, dass zum Anmeldezeitraum einige ähnlich schlichte Anmeldungen zur Eintragung gelangt sind, lässt keinerlei Rückschluss auf eine abweichende Eintragungspraxis zum Anmeldezeitraum zu. Dass solche Marken vereinzelt eingetragen werden und mithin bei der Prüfung ihrer Schutzfähigkeit quasi „durchrutschen“, kommt durchaus vor. Es wäre der Beschwerdeführerin unbenommen geblieben - fristgerecht - gegen diese Eintragungen mittels eines Löschungsantrags vorzugehen. Allein die Tatsache, dass sie dies unterlassen hat, vermag ihr keinen Anspruch dahingehend zu verleihen, dass ihrer vorliegend streitgegenständlichen Marke - trotz des Vorliegens des Schutzhindernisses der

fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG - weiterhin Schutz zu gewähren wäre.

Ohne Erfolg hat die Beschwerdeführerin zum Beleg einer vermeintlichen Schutzfähigkeit ihrer Marke auch auf zwei Entscheidungen verwiesen, die in einem auf Veranlassung der Inhaberin der Wort-/Bildmarke „delikato“ (1182398) initiierten Widerspruchsverfahren ergangen sind. Die Markenstelle, die zur Entscheidung über diesen Widerspruch berufen war, war an die Eintragung der Marke der hiesigen Beschwerdeführerin gebunden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 42 MarkenG, Rdnr. 63). Hiervon ausgehend hat sie sowohl in ihrem Ausgangsbeschluss vom 22.08.2003, aber auch in ihrem im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschluss vom 23.06.2004 den Schutzzumfang der Marke der Beschwerdeführerin jeweils nur auf ihre „eintragungsbegründende Eigenprägung“, mithin auf ein absolutes Minimum, beschränkt. Entgegen dem anders lautenden Vorbringen der Beschwerdeführerin geht aus den vorgenannten Beschlüssen somit gerade nicht hervor, dass die dortige Markenstelle die grundsätzliche Schutzfähigkeit der vorliegend in Rede stehenden Marke bestätigt habe.

Schließlich gilt es noch darauf hinzuweisen, dass auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Existenz von sogenannten „delikat“ Geschäften zu Zeiten der ehemaligen DDR ein abweichendes Ergebnis nicht zu rechtfertigen vermag. Es mag zwar sein, dass zahlreichen Bewohner der ehemaligen DDR diese Geschäfte bekannt gewesen sind - aus den von der Beschwerdeführerin diesbezüglich vorgelegten Unterlagen ist aber ersichtlich, dass die Verwendung dieser Bezeichnung - zumindest überwiegend - nicht markenmäßig für konkrete Waren erfolgt ist. Zudem wurden diese Geschäfte - ausweislich der vorgelegten Unterlagen - in der Umgangssprache vom Verkehr auch nicht mit „delikat“, sondern vielmehr mit „Deli“ oder „Fress-Ex“ bezeichnet. Dass das Zeichen „delikat“ auch und gerade für konkrete Waren möglicherweise Verkehrsgeltung i. S. v. § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt hätte, hat die Beschwerdeführerin nicht

behauptet und auch nicht substantiiert dargetan. Hierfür ist im Übrigen aber auch nichts ersichtlich.

III.

Erweist sich der angegriffene Beschluss allein schon auf Grund der fehlenden Unterscheidungskraft der Marke der Beschwerdeführerin als begründet, kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, ob der Eintragung auch das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

IV.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Friehe

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me