



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 205/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 38 998.1

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 21. Januar 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Rauch und Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 18. Januar 2001 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister für

Tee, auch Kräuter- und Früchtetee

ist die Wortmarke

HOT CHOCOLATE.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke und eines Freihaltebedürfnisses daran beanstandet und – da eine Stellungnahme auf die Beanstandung nicht eingegangen ist – unter Hinweis auf diese wegen der dort angesprochenen Schutzhindernisse ohne weitere Begründung zurückgewiesen. Gegen die Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie weist darauf hin, dass der Beanstandungsbescheid erst zusammen mit dem Beschluss zugestellt wurde. Dies ergebe sich daraus, dass ein Empfangsbekanntnis den Beanstandungsbescheid betreffend nicht zu den Akten gelangt sein könne.

Daneben fehle es der beanspruchten Marke nicht an Unterscheidungskraft. Es handele sich auch um keine beschreibende Angabe.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz entgegen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender, beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen 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 gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH, BIPMZ 2002, 85 – Individuelle).

Die beanspruchten Waren richten sich an die allgemeinen deutschen Verkehrskreise. Selbst wenn man annimmt, dass diese "HOT CHOCOLATE" mit "heiße Schokolade" in das Deutsche übersetzen können, wird damit ein kakaohaltiges Getränk bezeichnet und nicht Tee. Somit kann nicht davon ausgegangen werden,

dass die Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren eine im Vordergrund stehende Sachangabe darstellt.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der Verkehr die Wortfolge stets nur als gebräuchliches Wort für die beanspruchten Produkte und nicht als Unterscheidungsmittel der betrieblichen Herkunft versteht. Bei einer Eingabe des Begriffs in übliche Suchmaschinen des Internets finden sich Hinweise auf das Produkt des Anmelders "Rooibush Hot Chocolate" und eine Internetseite des Teehauses Weber (<http://www.teehaus-weber.de>, das verschiedene "Rooibush"-Tees anbietet, unter denen sich auch der angemeldete Markenbegriff in der Zusammensetzung "Rooibush Hot Chocolate" befindet, allerdings in Zusammenhang mit eindeutig kennzeichnenden Angeboten wie "Wüstenblume" oder "Perle des Nils". Bei dieser Sachlage kann nicht angenommen werden, dass der Verkehr die angemeldete Marke stets nur als beschreibende Angabe und nicht als Unterscheidungsmittel versteht.

2. Die Marke ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Der vorgenannten Internetseite des Teehauses Weber ist zu entnehmen, dass der "Rooibush Hot Chocolate" dadurch gekennzeichnet sei, dass sein herrlich süß, schokoladiger Geschmack durch Zugabe von Kakaoschalen zum Rotbuschtee erzielt werde. Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass "Schokoladengeschmack" durch Kakaobestandteile erzielt wird. Jedenfalls besteht aber die Gesamtmarke nicht ausschließlich aus einer Merkmalsbezeichnung. "Hot Chocolate", also "heiße Schokolade" enthält über den beschreibenden Anklang auf Schokolade hinaus einen Gesamtbegriff, der in phantasievoller Weise auf das entsprechende Kakaogetränk anspielt.

3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzubezahlen. Das Patentgericht kann anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird (§ 71 Abs. 3 MarkenG). Vor-

aussetzung hierfür ist, dass dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Eine Fallgestaltung, bei der es anerkannt ist, die an sich erfolgsunabhängige Beschwerdegebühr zurückzubezahlen, ist dann gegeben, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem schweren Fehler leidet. Im vorliegenden Fall wurde der Anmelderin das rechtliche Gehör verweigert. § 59 Absatz 2 MarkenG bestimmt, dass, wenn die Entscheidung des Patentamts auf Umstände gestützt werden soll, die dem Anmelder nicht mitgeteilt waren, ihm vorher Gelegenheit zu geben ist, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern. In den Akten des Deutschen Patent- und Markenamts befindet sich zwar ein Anhörungsbescheid vom 27. September 2000. Die Akten enthalten den Vermerk, dass an eine Anwaltskanzlei Kleiner in Stuttgart zugestellt wurde und der Empfang nicht bescheinigt worden ist. In Kenntnis dieses Vermerks hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung trotzdem ohne weiteren Anhörungsversuch zurückgewiesen.

Bei dieser Sachlage entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

Winkler

Rauch

Sekretaruk

Hu