



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 253/02

(AktENZEICHEN)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 83 844.1

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

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 14. Februar 2002 und vom 20. Juni 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

BIG NUT

für

Speiseeis

hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss vom 14. Februar 2002 zurückgewiesen. BIG NUT bringe lediglich in beschreibender Weise zum Ausdruck, dass es sich um Eiswaren mit großen Nüssen handele. Derartige Eissorten seien auch auf dem Markt. Die Frage nach der Unterscheidungskraft könne offen bleiben.

Die gegen diese Entscheidung eingelegte Erinnerung hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle mit Beschluss vom 20. Juni 2002 zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse vom 14. Februar 2002 und vom 20. Juni 2002 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke zu verfügen.

Zur Begründung trägt sie vor, unter der angemeldeten Bezeichnung werde in großen Mengen ein Eis am Stiel vertrieben, wobei der Kern aus Vanilleeis und Haselnusscreme bestehe und dieser von einer mit Erdnüssen versetzten Milchsokoladenschicht überzogen sei. Die Wortfolge BIG NUT stehe in keinem Zusammenhang mit Speiseeis. Mithin fehle weder jegliche Unterscheidungskraft, noch sei die Kennzeichnung beschreibend. Speiseeis und Erdnüsse seien nach der Rechtsprechung keine gleichartigen Waren. Es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis von Mitbewerbern; von diesen verwende, wie ihre Ermittlungen ergeben hätten, keiner die angemeldete Bezeichnung.

In einem Zwischenbescheid des Berichterstatters ist auf Bedenken gegen die Schutzzfähigkeit der Anmeldung hingewiesen worden. Außerdem wurden die Ergebnisse von Internet-Ermittlungen (zwei Seiten, betreffend ein Nusseis der Bezeichnung A... Grandessa Big Nut, übersandt.

Die Anmelderin hat hierzu vorgetragen, sie sei die Produzentin des betreffenden Speiseeises und vertreibe dieses in sog Multipackungen zu drei Stück über ihre Vertriebsgesellschaft, die C... GmbH & Co. KG, welche dieselben Inhaber wie sie – die Anmelderin – habe. Über letzteres Unternehmen werde BIG NUT u.a. an die Handelskette A... geliefert, wobei diese zu der Spezialmarke BIG NUT die allgemeinen Eismarken Mucci (A... Nord) und Grandessa (A... Süd) hinzufüge. Über die Handelskette A... würden unter deren Hausmarken jährlich etwa ... Packungen zu drei Stück Eis am Stiel verkauft, während sie – die Anmelderin – über ihre eigene Hausmarke Cassie ungefähr weitere ... Stück Eis am Stiel veräußere. Der angemeldeten Marke BIG NUT sei

aufgrund des großen wirtschaftlichen Erfolgs eine ausreichende Unterscheidungskraft zuzubilligen. Sämtliche am Markt befindlichen Eisprodukte mit der Bezeichnung BIG NUT gingen auf sie – die Anmelderin – zurück, so dass der Wettbewerb an dieser Marke kein Interesse habe und mithin kein Freihaltebedürfnis vorhanden sei.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und begründet, weil einer Eintragung der angemeldeten Wortmarke keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Die Bezeichnung BIG NUT entbehrt für Speiseeis nicht jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. 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 einer Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren 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 – 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 von der Marke beanspruchte Ware Speiseeis richtet sich an breite inländische Verkehrskreise, welche – abgesehen von kleineren Kindern – zwar einerseits meist in der Lage sein werden, die englischsprachige Wortfolge BIG NUT mit "große Nuss" zu übersetzen, andererseits aber wenig Neigung entfalten, etwaigen beschreibenden Wortbedeutungen oder auch nur Anklängen nachzugehen. Während NUT in Alleinstellung ohne weiteres geeignet wäre, auf ein Nusseis (d.h. ein Eis mit Nussgeschmack und/oder mit kleinen Nussstücken) in beschreibender Weise hinzuweisen, führt die Voranstellung von BIG von einer – unmißverständlichen – produktbezogenen Angabe weg. Es ist nicht ersichtlich, dass BIG NUT in beschreibender Weise etwa auf Größe, Volumen, äußere Form, Geschmacksintensität oder Zusammensetzung eines so gekennzeichneten Speiseeises hinweisen würde. Ein markenmäßiges Verständnis von BIG NUT wird zusätzlich dadurch erleichtert, dass es – wie von der Anmelderin belegt – bereits entsprechend gebildete Marken anderer Speiseeishersteller gibt (Big Sandwich von Schöller, BIG CHOC von Sanobub). Ob daneben auch der – nach den glaubhaften Angaben der Anmelderin überaus erfolgreiche – bisherige Marktauftritt der angemeldeten Marke im Rahmen der Prüfung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (unabhängig von einer etwaigen Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3) zugunsten der Annahme eines Herkunftshinweises berücksichtigt werden kann (so der Senat in seinem ebenfalls eine Marke für Speiseeis betreffenden Beschluss vom 5. Juni 2002, 32 W (pat) 197/01), kann vorliegend als nicht mehr entscheidungserheblich dahinstehen.

2. Die Marke ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht in der Zusammenfassung der Einzelwörter nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der beanspruchten Ware nach Art, Beschaffenheit, Menge oder sonstiger Merkmale dient. Die Wortfolge enthält – wie oben bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ausgeführt – keine konkret warenbezogene Sachaussage, die auf bestimmte, für den Verkehr bedeutsame Eigenschaften der Ware selbst Bezug nimmt. Eine Verwendung von BIG NUT durch dritte Unternehmen, die mit der Anmelderin selbst weder

firmenmäßig, noch im Wege der Lizenzvergabe verbunden sind, lässt sich nicht belegen. Für eine zukünftige Verwendung durch Konkurrenzunternehmen fehlen ausreichende Anhaltspunkte. Die bloße Möglichkeit, BIG NUT als Werbeschlagwort auf dem in Frage stehenden Warengbiet einzusetzen, stellt kein Eintragungshindernis iSd § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar (BGH GRUR 1999, 351 – FOR YOU).

Winkler

Sekretaruk

Viereck

Hu