



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 182/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 39 626.8

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2005 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Müllner und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 3. Februar 2003 und vom 9. April 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 14. August 2002 als Marke angemeldete Darstellung



G E L A T E R I A

war zunächst für folgende Waren bestimmt:

Speiseeis; Kakao, insbesondere Kakaotrockenpulver; Schokolade und Schokoladewaren, insbesondere Schokoladenriegel; Zuckerwaren, insbesondere Bonbons; Hefe; Back- und Konditorwaren, insbesondere Gebäck- und Waffelmischungen, Schokoladewaffeln, Rum-Cremewaffeln, Eiswaffeln, Schokolade-Doppelkekse, Eierplätzchen, Butterkekse, Schokolade-Butterkekse, Fertigmöhlen, Tortenböden, Zwieback, Vollkorn-Gebäck, Löffelbiskuits, Torteletts.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen der letztere im Erinnerungsverfahren durch einen Beamten des höheren Dienstes ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. GELATERIA sei der dem inländischen Verkehr bekannte italienische Begriff für Eisdiele. Die beanspruchten Produkte könnten dort erworben werden, die Herstellung der Waren könne nach italienischen Rezepten erfolgen. Die grafisch einfache bildliche Gestaltung vermöge die Schutzfähigkeit nicht zu begründen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt. Sie verweist auf ihrer Ansicht nach ähnliche bzw. vergleichbare eingetragene Wort- und Bildmarken.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin erklärt, dass aus dem Warenverzeichnis die Waren

Speiseeis; Eiswaffeln

gestrichen werden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und – nachdem die Waren "Speiseeis" und "Eiswaffeln" nicht mehr beansprucht werden – für die verbleibenden Erzeugnisse auch begründet. Hinsichtlich dieser liegen keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vor.

Die angemeldete Marke entbehrt in ihrer Gesamtheit nicht jeglicher Unterscheidungskraft. Unter dieser versteht man die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion einer Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren (und Dienstleistungen) zu gewährleisten. Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine auf den Einzelfall bezogene sorgfältige und gründliche Prüfung – seitens der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz – erforderlich (EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel, Rdn. 59; GRUR 2004, 674 – KPN Postkantoor, Rdn. 123). Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich hinsichtlich des Wortbestandteils nicht um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - INDIVIDUELLE; 2004, 30 – Cityservice).

Die angemeldete Wort-Bild-Marke wird vom Wortbestandteil GELATERIA dominiert. Die Bedeutung dieses aus der italienischen Sprache stammenden Begriffs (Eiscafé, Eisdiele) hat die Markenstelle zutreffend aufgezeigt. Auch kann nicht zweifelhaft sein, dass italienische Eisdiele in Deutschland sich häufig als Gelateria (regelmäßig zusammen mit einem individualisierenden Zusatz, z.B. einem Vornamen oder dem Namen einer Stadt) bezeichnen.

Ob es sich aber bei sämtlichen jetzt noch beanspruchten Produkten um solche handelt, die – wie die Markenstelle angenommen hat – regelmäßig in einer Eisdiele zu kaufen sind, erscheint dem Senat sehr zweifelhaft. Ein Kunde, der in einem Eiscafé etwa Kakaotrockenpulver, Hefe, Tortenböden, Zwieback oder Vollkorngebäck erwerben wollte, würde wohl auf Unverständnis stoßen. Neben Eis

dürften zum Mitnehmen – also nicht zum Verzehr an Ort und Stelle – wohl meist nur (bestimmte) Back- und Konditorwaren in Betracht kommen.

Es ist daher nicht maßgeblich auf die (eher theoretische) Möglichkeit des Vertriebs der beanspruchten Waren in einem italienischen Eiscafe abzustellen, sondern zu fragen, wie die angemeldete Marke wirkt und vom Publikum aufgenommen wird, wenn sie diesem auf oder in Verbindung mit den Waren an deren üblichen Verkaufsstätten (Lebensmittelgeschäft, Supermarkt, Bäckerladen usw.) begegnet. Der Verkehr wird dann aber nicht – in einem noch entscheidungserheblichen Umfang – annehmen, die betreffenden Waren stammten aus einer Gelateria (d.h. dort handwerklich hergestellt) oder seien nur für das Angebot oder die Weiterverarbeitung in italienischen Eiscafes bestimmt. Vielmehr wird unschwer erkannt werden, dass die Verwendung des Markennamens GELATERIA den Erzeugnissen in werbewirksamer Weise ein italienisches Flair verschaffen soll, nicht aber Eigenschaften unmittelbar beschreiben.

Selbst soweit teilweise auf italienische Geschmacksrichtungen (= Herstellung nach Rezepten, wie sie in italienischen Eisdielen Verwendung finden) geschlossen werden sollte, käme der Darstellung jedenfalls in ihrer Gesamtheit, d.h. unter Mitberücksichtigung der grafischen und bildlichen Ausgestaltung, für maßgebliche Teile des Verkehrs ein herkunftshinweisender Charakter zu. Die bildlichen Gestaltungsmittel (der bogenförmige Verlauf der Schrift, die Abwechslung von schwarzen und grauen Buchstaben und die etwas abgesetzte Unterstreichungslinie) sind zwar - jedes für sich – einfach, ergeben in der Zusammenfassung aber doch einen typisch markenmäßigen Gesamteindruck.

Die angemeldete Marke ist auch nicht glatt beschreibend i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und unterliegt in der konkreten grafischen Gestaltung keinem Allgemeininteresse der Freihaltung von Monopolrechten. Die Marke wird nicht für die typischen Dienstleistungen eines italienischen Eiscafes (Verpflegung von Gästen mit Speiseeis, bestimmten Backwaren, Kaffee und sonstigen Getränken) bean-

spricht, sondern ausschließlich für Waren. Die Grundsätze der HOUSE OF BLUES-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1999, 988) sind deshalb zu beachten, wonach sich ein Freihaltebedürfnis an einer Betriebsbezeichnung nicht notwendig auf die dort gehandelten und angebotenen Produkte erstreckt. Bei einer Schutzgewährung für die jetzt noch beanspruchten Waren kann die Anmelderin zudem keine Verbotungsrechte aus der Marke gegen einen beschreibenden Gebrauch des Wortes Gelateria herleiten.

Viereck

Müllner

Kruppa

Fa