



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 140/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
12. Oktober 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 38 111**

(hier Lösungsverfahren S 149/03)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 19. September 2000 eingetragene Wortmarke 300 38 111

Pinocchio

die nach einer Teillöschung noch für

Backmischungen

geschützt ist, hat die Antragstellerin wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse Lösungsantrag gestellt. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke sei entgegen den §§ 3, 8 MarkenG eingetragen worden. Das Wort Pinocchio werde als Synonym der gleichnamigen Literaturfigur verstanden und sei daher schon nicht markenfähig. Der Marke fehle darüber hinaus die erforderliche Unterscheidungskraft, da das Zeichen sofort als Hinweis auf die Figur, nicht aber auf einen bestimmten Herkunftsbetrieb verstanden werde. An dem Zeichen

Pinocchio bestehe auch ein Freihaltungsbedürfnis der Wettbewerber. Die allgemeine Verwendung eines gemeinfreien Werkes als Werbemotiv begründe ein konkretes Freihaltungsbedürfnis der Wettbewerber an einer ebenfalls ungehinderten Benutzung des Zeichens. Daneben seien auch die Schutzhindernisse der üblichen Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG und des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG gegeben. Schließlich sei die Marke Pinocchio auch wegen Bösgläubigkeit zu löschen, da die Markeninhaberin aus dieser Marke Ansprüche - u. a. gegen die Antragstellerin als Inhaberin der Marke 300 49 368 - geltend mache.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Die angegriffene Marke sei für die geschützten Waren auf dem Lebensmittelsektor schutzfähig. Etwas anderes möge für Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medien gelten.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 2. April 2004 zurückgewiesen. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Bezeichnung „Pinocchio“ nicht geeignet sei, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden, so dass von einer abstrakten Markenfähigkeit auszugehen sei. Der Marke könne auch die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, da „Pinocchio“ für die Waren „Backmischungen“ keine warenbeschreibende Bedeutung aufweise. Auch ein Freihaltungsbedürfnis sei deshalb zu verneinen. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liege nicht vor, da nicht nachweisbar sei, dass „Pinocchio“ zur Bezeichnung von Backmischungen üblich geworden sei. Da der Verbraucher keinen Bezug zwischen Backmischungen und dem Namen Pinocchio erwarte, bestehe auch keine Täuschungsgefahr. Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung könne ebenfalls nicht festgestellt werden. Der Nachweis einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht durch die Markeninhaberin sei nicht erbracht.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat sie ihr Lösungsbegehren nur noch auf die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und des Freihaltungsbedürfnisses gestützt. Die mit der Beschwerde zunächst ebenfalls geltend gemachten weiteren Lösungsgründe der fehlenden abstrakten Markenfähigkeit, der üblichen Bezeichnung, der Täuschungsgefahr, des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und der Bösgläubigkeit hat sie nicht mehr aufrechterhalten. Der Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, da „Pinocchio“ lediglich als werbemäßiges Mittel verstanden werde, die Aufmerksamkeit auf die Waren zu lenken und nicht als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller. Auch auf dem Warengbiet der Lebensmittel werde „Pinocchio“ verwendet. Die Antragstellerin verweist in diesem Zusammenhang auf das bekannte „Pinocchio“-Eis.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß)

den Beschluss vom 2. April 2004 aufzuheben und die Marke  
300 38 111 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt sie die Auffassung, der Marke fehle nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. In Bezug auf Backmischungen weise „Pinocchio“ keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt auf. Da die Marke keine Eigenschaften von Backmischungen beschreibe, läge auch das Schutzhindernis des Freihaltungsbedürfnisses nicht vor.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag (u. a) gelöscht, wenn sie entgegen § 8 eingetragen wurde und das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht (§ 54, § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Es ist nicht feststellbar, dass die jetzt noch geltend gemachten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bestanden und bestehen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Kann demnach einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice). Das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft ist wie die anderen Eintragungsverbote des § 8 Abs. 2 MarkenG im Hinblick auf das Allgemeininteresse zu beurteilen, das ihm zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 809, Nr. 77 - Philipps; GRUR 2003, 514, 518, Nr. 71 - Linde Winward u. Rado; GRUR 2003, 604, 607, Nr. 50 ff - Libertel; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 25 - Sat. 2; BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Dabei ist im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG das Allgemeininteresse eng verwoben mit der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944, Nr. 27 - Sat. 2). Es geht dahin, dass Zeichen, denen wegen ihres beschreibenden Charakters oder aus sonstigen Gründen die Eignung zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung der beanspruchten Waren fehlt, in das Gemeingut fallen und zu

jedermanns freier Verfügung bleiben müssen (vgl. hierzu Hacker GRUR 2001, 630, 633). Daher kann die Feststellung oder Verneinung eines Allgemeininteresses an der freien Verfügbarkeit einer Bezeichnung für die betreffenden Waren einen Anhaltspunkt für das Fehlen oder Vorliegen der erforderlichen Unterscheidungskraft bilden (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; Hacker GRUR 2001, 630, 634 f.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen kann der angegriffenen Marke „Pinocchio“ das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft weder für den Zeitpunkt der Eintragung im September 2000 noch für den Zeitpunkt der Entscheidung im Juni 2006 abgesprochen werden. Die Möglichkeit einer herkunftshinweisenden Individualisierung lässt sich bei der bekannten Literaturfigur Pinocchio jedenfalls in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren nicht ausschließen. Für die geschützten Waren „Backmischungen“ lässt sich dem Namen „Pinocchio“ kein im Vordergrund des Verständnisses stehender beschreibender Begriffsinhalt entnehmen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass „Pinocchio“ auf dem hier interessierenden Warenggebiet lediglich als reines Werbemittel verstanden wird, wie die Antragstellerin meint. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass „Pinocchio“ im Zusammenhang mit Eis häufig verwendet wird, wie die Antragstellerin durch einen von ihr vorgelegten Internetausdruck belegt hat. Eine entsprechende Verwendung für die hier allein interessierende Ware „Backmischungen“ ist nicht feststellbar und wird im Gegenteil durch den von der Markeninhaberin vorgelegten Internetausdruck vom 29. Oktober 2004 eher widerlegt. Diesem Internet-Ausdruck ist zu entnehmen, dass „Pinocchio“ im Zusammenhang mit Backmischungen bisher offenbar allein von der Markeninhaberin verwendet wird.

2. Der Löschungsantrag kann auch nicht erfolgreich auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt werden. Nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Be-

schaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Insoweit besteht keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass „Pinocchio“ geeignet ist, irgendein Merkmal von Backmischungen zu beschreiben. Eine entsprechende Verwendung durch einen Mitbewerber der Markeninhaberin hat die Antragstellerin nicht belegt und konnte auch vom Senat nicht ermittelt werden.

3. Die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften