



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 195/09

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
29. November 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 307 60 546.9**

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Markenanmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet ist als Wortmarke die Bezeichnung

### **Schwarze Eulen**

für eine Vielzahl von Waren der Klasse 30.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 7. November 2008 und vom 5. Juni 2009 (Bl. 33 VA), von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Waren

„Bonbons; Fruchtgummi; Geleefrüchte (Süßwaren); Kaugummi, nicht für medizinische Zwecke; Konfekt; Kuchenverzierungen (essbar); Lakritze (Süßwaren); Schaumgummi (Süßwaren); Schokolade; Weingummi; Zuckerwaren als Christbaumschmuck; Zuckerwaren.“

Auf die Ware „Kuchenverzierungen (essbar)“ hat die Anmelderin gemäß der mit der Beschwerdebegründung übermittelten Einschränkung des Warenverzeichnisses verzichtet.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die vorgenannten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG). Sie enthalte lediglich einen beschreibenden Aussagegehalt dahingehend, dass die so gekennzeichneten Waren in der Form von schwarzen Eulen ausgestaltet seien. Die von der Markenstelle ermittelten Fundstellen belegten, dass es innerhalb der großen Vielfalt von Formen und Farben im Bereich der Süßwaren üblich sei, Tiere als Gestaltungsformen zu verwenden (Osterhasen aus Schokolade, Glücksschweine aus Marzipan, Gummibären, „saure Heringe“, „weiße Mäuse“, ferner Wappentiere wie der „Berliner Bär“, der „bayerische Löwe“, das „niedersächsische Pferd“). Die Ausgestaltung von Süß- und Schokoladenwaren in der Form von Eulen reihe sich in diese Formenvielfalt ohne weiteres ein. Die Verwendung von Farben diene oftmals als Hinweis auf die Geschmacksrichtung oder Inhaltsstoffe, so dass der Zeichenbestandteil „Schwarze“ nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren, sondern auch auf verwendete dunkle Fruchtextrakte oder auf die Geschmacksrichtung „Lakritze“ hinweise. Das angemeldete Zeichen nehme daher unmittelbar auf Form und Farbe bzw. Geschmacksrichtung der Waren, für die die Markenstelle die Anmeldung zurückweise, Bezug. Unerheblich sei, ob es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine lexikalisch nicht nachweisbare Neuschöpfung einer Wortkombination handle, da deren sachbezogene Eigenschaft dadurch nicht ausgeschlossen werde.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die angemeldete Wortkombination über die notwendige Unterscheidungskraft verfüge. Bei einer neuartigen, nicht gängigen Wortfolge, deren beschreibender Gebrauch zum Anmeldezeitpunkt nicht nachweisbar sei, sei davon auszugehen, dass diese hinsichtlich der beanspruchten Waren als Unterscheidungsmittel geeignet sei. Die Wortkombination „Schwarze Eulen“ besitze keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. „Schwarze Eulen“ als solche existierten in der Natur nicht, so dass das angemeldete Zeichen den Verkehr und hier insbesondere den Durchschnittsverbraucher zum Nachdenken anrege und seine Neugier wecke. Die Wortkombination sei zudem mehrdeutig, da der Begriff „Eule“ im Sprachgebrauch auch zur Bezeichnung von Brillenträ-

gern verwendet sowie einer Reihe weiterer Personen und Gegenstände verwendet werde, bei denen kein beschreibender Sachbezug zu den beanspruchten Waren hergestellt werden könne. Diese Waren seien in der Form von Marken bislang nicht auf dem Markt vertreten. Es sei daher kein Freihaltebedürfnis gegeben. Bei der Ware „Kaugummi“ komme hinzu, dass diese nicht in Form von Tieren angeboten werde und dies auch nicht zu erwarten sei. Die Markenstelle gehe fehl in der Annahme, dass sich die Form von Eulen ohne weiteres in die im Süßwarenbe- reich vorhandene Formenvielfalt einreihe, zumal die auf diesem Warengbiet tätigen Unternehmen sich von ihren Wettbewerbern u. a. auch mittels unterschiedlicher Warenformen abgrenzten. Die Kennzeichnung von Süßwaren mit Tierbe- zeichnungen sei üblich, so sei die Marke „Goldbären“ eine der stärksten Marken eines Konkurrenten der Anmelderin; auch gebe es eine Marke „Grüne Frösche“ für Süßwaren. Entgegen der Auffassung der Markenstelle lasse der weitere Zeichen- bestandteil „Schwarze“ auch keine Rückschlüsse auf die Verwendung dunkler Fruchtextrikte oder auf die Geschmacksrichtung der beanspruchte Waren zu, zumal schwarze Färbungen nicht durch dunkle Fruchtextrikte hergestellt werden könnten. Der Verkehr könne nicht ohne weiteres Nachdenken und nicht ohne analysierende Betrachtungsweise einen im Vordergrund stehenden Sachhinweis in dem angemeldeten Zeichen erkennen, zumal es sich um eine der Natur wider- sprechende, mehrdeutige, zum Nachdenken anregende Wortfolge handele, die unterscheidungskräftig sei und bei der auch kein Freihaltebedürfnis gegeben ist.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 7. November 2008 und vom 5. Juni 2009 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4. November 2010 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Die angemeldete Marke besteht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren dienen können. Ihr steht daher das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung in Bezug auf die vorgenannten Waren zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Bestimmung besteht vor allem darin, beschreibende Angabe oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 222). Es genügt also, wenn die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411, Tz. 24 - Matratzen Concord). Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an, jedoch ist auch die Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftige beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 16, Tz. 32 - DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674, Tz. 98 - Postkantoor; GRUR Int. 2008, 851, Tz. 46 - THE COFFEE STORE).

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht die Bezeichnung „Schwarze Eulen“ ausschließlich aus Angaben, welche geeignet sind, Merkmale der vorliegend noch beanspruchten Waren „Bonbons; Fruchtgummi; Geleefrüchte (Süßwaren); Kaugummi, nicht für medizinische Zwecke; Konfekt; Lakritze (Süßwaren); Schokolade; Weingummi; Zuckerwaren als Christbaumschmuck; Zuckerwaren“ zu beschreiben, und zwar in Bezug auf ihre Form und ihre Farbe.

Tierformen sind bei Süßwaren wie den hier Beanspruchten ein übliches, weit verbreitetes Gestaltungsmittel. Dies hat die Markenstelle in dem Beanstandungsbescheid vom 31. Januar 2008 hinreichend belegt (vgl. Bl. 10 ff. der Amtsakte) und ist im Übrigen aufgrund der vielfältigen Tierformen bei Süßwaren, die Produkte des Massenkonsums darstellen, eine geradezu offenkundige Tatsache. Mithin wird der Verkehr, hier insbesondere die Endverbraucher dieser Produkte, die Be-

zeichnung „Eulen“ in erster Linie als Hinweis auf die Form der angebotenen Süßwaren verstehen, die sich in die üblichen Gestaltungsformen für Süßwaren einreihet. Dies liegt für den Verkehr auch deswegen nahe, weil die Form von Eulen bereits als Knabberartikel und z. B. in Zusammenhang mit der bekannten „Harry-Potter-Reihe“ als Gestaltungsform für Kinderspielzeug verwendet wird (vgl. dazu die mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung an die Anmelderin in Anlage 3 und 4 übermittelten Belege, Bl. 26, 27 d. A.). „Schwarz“ ist im Übrigen eine nicht nur bei Schokolade, sondern auch bei sonstigen Süßwaren wie z. B. Lakritz verwendete Farbe, die beliebig bei den beanspruchten Waren als Gestaltungsmittel eingesetzt werden kann. Hinsichtlich der Ware „Kaugummi“ ist zwar der Vertrieb in Form von Streifen üblich, aber nicht als einzige mögliche Form. Es erscheint daher möglich, dass Kaugummis wie Fruchtgummi oder Schaumgummi, bei denen eine Ausgestaltung in der Form „schwarzer Eulen“ in besonderer Weise naheliegt, in dieser Form vertrieben werden.

Nach alledem wird der Verkehr ohne vertiefte, analysierende Betrachtungsweise bezüglich der (noch) beanspruchten streitgegenständlichen Waren bei der Wortfolge „Schwarze Eulen“ ohne weiteres auf die Form und Farbe dieser (Süß) Waren schließen und damit in diesem Begriff lediglich eine Merkmale dieser Waren unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige Sachangabe, aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, zumal es sich dabei angesichts der mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung an die Anmelderin übermittelten Belege um keine ungewöhnliche oder besonders phantasievolle, nur auf die Anmelderin hindeutende Wortfolge handelt. Sie geht in ihrer Gesamtheit über eine Merkmale der beanspruchten Waren unmittelbar beschreibende Angabe nicht hinaus. Der angemeldeten Marke steht daher das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Zugleich spricht einiges dafür, dass auch die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt sind, was aber grundsätzlich dahinstehen kann. Speziell in Bezug auf die Ware „Kaugummi“ ist anzumerken, dass diese Ware insbesondere

im Automaten-Verkauf regelmäßig gemeinsam mit Kleinspielzeug vertrieben wird. Dann liegt ein enger beschreibender Bezug der Bezeichnung „schwarze Eulen“ zu dieser Ware vor, so dass diese Bezeichnung auch dann, wenn man unterstellt, sie habe hinsichtlich dieser Ware keine beschreibende Bedeutung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG insoweit keine Unterscheidungskraft aufweist.

Knoll

Merzbach

Metternich

CI