



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 93/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Mai 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 30 155
(hier: Lösungsverfahren S 246/06)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SLUSH

ist am 16. Juni 2003 angemeldet und am 19. August 2003 für die Waren

„Eismaschinen und -apparate; Eisschränke; Eiszerkleinerungsmaschinen und -apparate; Kühlapparate und -maschinen; Kühlbehälter; Kühlschränke; Kühleis, Speiseeis, Eiscreme, Speiseeispulver, pflanzliche Aromastoffe für Getränke, ausgenommen ätherische Öle, Kaffeearomen, Kaffee, Kakaogetränke, Kekse, Konfekt, Zuckerwaren, Schokoladetränke; Mineralwässer und kohlen-säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholfreie Fruchtextrakte“

unter der Nummer 303 30 155 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragenen worden. Die Antragstellerin begehrt die vollumfängliche Löschung der Marke. Ihren Antrag hat sie auf den Lösungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit gestützt, wobei sie insbesondere davon ausgeht, dass die Marke „SLUSH“ einem Freihaltebedürfnis unterfalle (§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die Markenabteilung 3.4. des DPMA hat mit Beschluss vom 25. September 2008 antragsgemäß die angegriffene Marke gelöscht. In der Begründung hat sie ausgeführt, dass die Bezeichnung „SLUSH“ bereits zum Eintragungszeitpunkt Freihaltebedürftig gewesen sei und das Eintragungshindernis auch noch gegenwärtig fortbestehe. Das Wort „SLUSH“ könne im Verkehr zur Beschreibung der mit der angegriffenen Marke beanspruchten Waren dienen. Die Bezeichnung „SLUSH“ werde mindestens seit dem Jahr 2002 in Deutschland zur Bezeichnung einer bestimmten Art von Kaltgetränken, die stark zerkleinertes Eis enthielten, verwendet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er ist der Auffassung, das Zeichen „SLUSH“ löse wegen seiner Bedeutung in der englischen Sprache negative Assoziationen zu „Schlick“ und „Schlamm“ aus. Aus diesem Grunde werde in englischsprachigen Ländern jede Verbindung des Begriffs zu Nahrungsmitteln und Getränken vermieden. Wenn selbst von den Fachkreisen und Kunden in den englischsprachigen Ländern das Wort „SLUSH“ in keinen Zusammenhang mit „Eisgetränken“ gebracht werde, sei nicht einzusehen, weshalb die deutschen Fachkreise auf die ungehinderte Benutzung des Begriffs angewiesen sein sollten.

Der Antragsgegner beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2008 aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners und Markeninhabers zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die angegriffene Marke „SLUSH“ sei zu Recht gelöscht worden. Bei dem Begriff handle es sich um eine Gattungsbezeichnung. Der Begriff „SLUSH“ habe sich mittlerweile auch in Deutschland als Bezeichnung für spezielle Eisgetränke durchgesetzt. Als Belege für eine aktuelle Verwendung des Begriffs „SLUSH“ in Deutschland hat sie weitere Nachweise vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die Markenabteilung 3.4. des DPMA hat zu Recht die angegriffene Wortmarke 303 30 155 „SLUSH“ gelöscht, da diese bereits zum Anmelde- wie zum Eintragungszeitpunkt dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfiel. Darüber hinaus ist die Bezeichnung „SLUSH“ nach wie vor freihaltebedürftig.

Die Abteilung hat ausführlich und gestützt auf zahlreiche Nachweise überzeugend dargelegt, dass es sich bei der Bezeichnung „SLUSH“ um eine jedenfalls in Fachkreisen bekannte Sachangabe handelt, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, insbesondere hinsichtlich der dort genannten Maschinen und Geräte, als Bestimmungsangabe und im Übrigen als Beschaffenheitsangabe verstanden und verwendet werden kann und daher zugunsten der Mitbewerber des Antragsgegners freigehalten werden muss. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird hierbei nicht dadurch in Frage gestellt, dass die angegriffene Marke „SLUSH“ in ihrem Warenverzeichnis weite Warenoberbegriffe ent-

hält, für die ein Freihaltebedürfnis als Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, sondern nur hinsichtlich einzelner, unter die Oberbegriffe fallender Waren anzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 „AC“; GRUR 2005, 578, 581 „LOKMAUS“).

Der Begriff „SLUSH“ steht ganz offensichtlich für eine Gattung von bestimmten Kaltgetränken, die sich dadurch auszeichnen, dass sie stark zerkleinertes Eis enthalten und häufig eine bestimmte, zumeist fruchtige Geschmacksrichtung haben. Zu den vielen, aus dem Verfahren vor dem DPMA bereits bekannten Belegen, aus denen sich die beschreibende Bedeutung des Begriffs „SLUSH“ ergibt, hat der Senat noch weitere Veröffentlichungen ermittelt, die zur Überzeugung führen, dass ein breites Fachpublikum bereits seit mehr als 40 Jahren mit dem Begriff „SLUSH“ die Bezeichnung eines Kaltgetränks der vorstehend genannten Art verbindet.

Zu nennen ist z. B. die deutsche Offenlegungsschrift 1 501 199, die eine am 2. August 1966 beim damaligen Deutschen Patentamt (DPA) eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Gekühlte Spendevorrichtung für Eiscreme u. dgl.“ betrifft und die auf Seite 2 die Aussage enthält, dass zu den gefrorenen Esswaren auch „Eis-Slush“ zählt. In der deutschen Offenlegungsschrift 1 921 772, die eine am 29. April 1969 beim DPA eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von gefrorenem, kohlendioxidhaltigem Getränk“ betrifft, ist auf den Seiten 2 ff. ausgeführt, dass es eine „Bereitung eines gefrorenen Getränks in Schlammform (slush)“, Maschinen für die Bereitung von Getränken in „Slush-Form“ und ein Getränk mit der Bezeichnung „Slush-Getränk“ gibt. „Slush-Produkte“, die mit Trinkhalmen mit speziell großem Durchmesser getrunken werden können, beschreibt auch die deutsche Offenlegungsschrift 2 225 518, die eine Anmeldung vom 25. Mai 1972 mit der Bezeichnung „Einrichtung zur Steuerung der Kühlanlage einer Vorrichtung zur Bereitung und Ausgabe von gefrorenen, jedoch noch fließfähigen Erfrischungsprodukten“ betrifft. Zu nennen ist ferner die deutsche Offenlegungsschrift 2 422 178 einer Patentanmeldung

vom 8. Mai 1974 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung von löslichen Kaffeeprodukten“, die auf Seite 3 beschreibt, wie ein Extrakt in einen „'Slush', d. h. in ein Gemisch, in welchem Eiskristalle und Extrakt nebeneinander vorliegen“, überführt werden kann, und in der allgemein von einem „'Slush'-Zustand“ berichtet wird. Auch in der Übersetzung der europäischen Patentschrift DE 696 19 696 T2, die ein am 12. April 1996 international angemeldetes Patent mit der Bezeichnung „Wassereis-Partikel enthaltendes Speiseeis“ betrifft, kommt der Begriff „Slush-Getränk“ vor, wobei sich dieses gerade durch Eiskristalle in einem Sirupmedium auszeichnen soll.

Neuere Patentdokumente, in denen ebenfalls der Begriff „slush“ in einschlägig beschreibender Weise benutzt wird, sind ferner die EP 1 088 784 A1 („slush-type beverages“ bzw. „slush-type products“), die DE 601 08 872 T2 („Slush-Getränke“, „Slush-Produkte“ bzw. „Slush-Konsistenz“), die DE 20 2004 012 106 U1 („Slush Ice Maker“ bzw. „Slush Ice (flüssig Eis Drink)“) und die DE 20 2008 007 948 U1 („Slush Eis Maschine mit Nachfüllbehälter“).

Dem Schutzausschluss nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wie er sich insbesondere aus den vorstehend genannten Fachveröffentlichungen ergibt, steht nicht im Wege, dass der englische Begriff „SLUSH“ offenbar noch keinen breiten Eingang in den deutsche Sprachschatz gefunden hat und möglicherweise auch gegenwärtig nur von den Fachkreisen verstanden wird. Das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses wird hierdurch nicht in Frage gestellt, da auch der Handel zu den in markenrechtlicher Hinsicht relevanten Verkehrskreisen gehört (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) „Concord/Hukla“). Auch der Einwand des Beschwerdeführers, die beteiligten Verkehrskreise würden das Wort „SLUSH“ nicht ernsthaft benötigen, weil es für Kaltgetränke treffendere und wohlklingendere Begriffe als „SLUSH“ gebe, ist unerheblich. Es entspricht vielmehr dem Allgemeininteresse, dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen beanspruchter Waren dienen können, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit diese sie zur Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer ei-

genen Produkte verwenden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 55 ff.) „Postkantoor“; BGH GRUR 2006, 850, 856 (Nr. 35) „FUSSBALL WM 2006“).

Nachdem auch keine sonstigen Bedenken gegen den Beschluss der Markenabteilung bestehen, kann die Beschwerde des Antragsgegners keinen Erfolg haben.

Hacker

Viereck

Eisenrauch

Bb