



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 565/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 046 664.6**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 20. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Bezeichnung

## **EMOJIS**

für die Waren

Klasse 30: Schokolade; Pralinen

in das beim DPMA geführte Markenregister einzutragen.

Die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. März 2016 zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung sei der Eintragung in das Markenregister nicht zugänglich, da sie nicht über Unterscheidungskraft verfüge und sich ferner in einer zur Beschreibung von Merkmalen der Waren geeigneten Angabe erschöpfe. Dem angesprochenen Publikum sei nämlich die Bedeutung der Bezeichnung „EMOJIS“ im Sinne von Bildsymbolen, die insbesondere im Rahmen elektronischer Kommunikation genutzt würden, verstanden und könne damit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren auf eine an derartigen Symbolen orientierte Form oder Aufmachung der Waren hinweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin, die von der Einreichung einer gesonderten Beschwerdebegründung abgesehen hat, beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Eingaben der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da der beantragten Eintragung der angemeldeten Bezeichnung die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegenstehen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (vgl. § 37 Abs. 1 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. Sie erlaubt es daher nicht, dass die Verfügung über solche Zeichen und Angaben infolge ihrer Eintragung nur einem Unternehmen oder einzelnen Personen vorbehalten wird. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30, 32 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. - DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2012, 272 Rn. 9,

17 - Rheinpark-Center Neuss). 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).

Der Ausdruck „EMOJI“ ist eine jedenfalls zum Tag der Anmeldung des beanspruchten Zeichens eingeführte Angabe für Bildzeichen, die insbesondere in SMS oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln längere Wörter ersetzen sollen (vgl. Duden online, Stichwort „Emoji“). Die beanspruchte Bezeichnung, die als Pluralform auf mehrere derartige Bildsymbole hinweist, ist ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet, die Form und/oder das Motiv der im Warenverzeichnis der Anmeldung beanspruchten Waren „Schokolade, Pralinen“ anzugeben.

Der Produktbereich der Zucker- und Schokoladenwaren ist anerkanntermaßen (vgl. BPatG, Beschl. vom 29. November 2010 – 25 W (pat) 195/09 - Schwarze Eulen; Beschluss vom 26. November 2015 – 25 W (pat) 20/13 -, Taschengeld - verfügbar in PAVIS PROMA) durch eine überaus große Formen-, Gestaltungs- und Farbenvielfalt geprägt. Schokoladenwaren werden, um nur einzelne geläufige Beispiele zu nennen, als Herzen, Brezeln, Nikoläuse, Hasen, Bären angeboten. Die äußere Gestalt der Waren bestimmt entscheidend die Originalität des Produkts und damit eine wesentliche Eigenschaft der Waren. So unterscheiden sich im Verkehr angebotene Produkte aus Schokolade häufig weniger im Geschmack als vielmehr durch ihre unterschiedliche Form- und/oder Motivgestaltung, so dass das Interesse der Wettbewerber an einer freien äußeren Gestaltung ihrer Waren gerade auch originelle Warenformen und -motive umfasst. Die Warenform und das Warenmotiv sind damit wesentliche Produktmerkmale, an denen sich auch die Benennung der Waren orientiert (vgl. die vorgenannten Beispiele Herzen, Hasen). Entsprechende Bezeichnungen sind daher geeignet, die Beschaffenheit der Waren, nämlich ihre Form oder ihr aufmachungsbestimmendes Motiv anzugeben.

Ausgehend von der in vorliegendem Warenkontext gegebenen Vielfalt von Warenformen und -motiven liegt eine Warengestaltung, die für eine zeitgemäße und originelle Gestaltung besonders geeignete „Emojis“ aufnimmt, besonders nahe. Diese Betrachtung wird zudem dadurch bestätigt, dass, wie schon die Markenstelle angemerkt hat (vgl. den Beanstandungsbescheid vom 28. September 2015), Zucker- und Schokoladenwaren tatsächlich auch bereits vielfach Formen und Motive von Emojis aufgreifen (vgl. die dem gerichtlichen Hinweis vom 17. August 2016 beigefügten Anlagen).

Nachdem die angemeldete Bezeichnung somit geeignet ist, im Sinn des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Form und/oder das Motiv der beanspruchten Waren anzugeben, wird der Verkehr das angemeldete Wort auch nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Angabe über die Beschaffenheit der Ware wahrnehmen, so dass das angemeldete Zeichen zudem auch jeglicher Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt.

Die Beschwerde der Anmelderin war nach alledem zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb