



# BESCHLUSS

In der Nichtigkeitssache-

der

Confiserie Heilemann GmbH , 87789 Woringen

— Antragstellerin —

– Verfahrensbevollmächtigte:

Lichtenstein & Körner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Heidehofstr. 9, 70184 Stuttgart

gegen

die

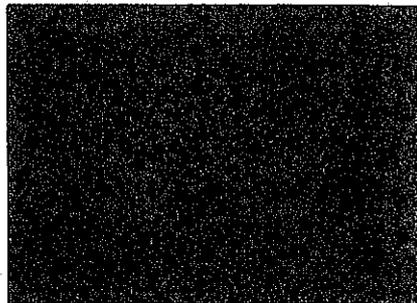
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 8802 Kilchberg, Zürich, CH

– Antragsgegnerin und Markeninhaberin –

– Verfahrensbevollmächtigte:

Barkhoff Reimann Vossius, 81675 München

betreffend die Farbmarke 30 2017 010 675



\*3020170106750\*

hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch die Leitende Regier-  
ungsdirektorin Schwarz als Vorsitzende, die Regierungsdirektorin Blankenfeld und den Regie-  
rungsdirektor Kern

beschlossen:

1. Der Antrag auf Löschung der Farbmarke 30 2017 010 675 vom 16.11.2017 wird zurückgewie-  
sen.
2. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.
3. Der Gegenstandswert wird auf € 50.000 festgesetzt,

### Gründe

I.

Die angegriffene Farbmarke 30 2017 010 675



wurde für die Waren

Klasse 30: Schokoladen-Hasen

am 12.05.2017 in das Markenregister eingetragen.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass es sich bei der angegriffenen abstrakten Farbmarke um ein charakteristisches Merkmal der Ware Schokoladen-Hasen handelt und dieses der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die angegriffene Marke verstöße damit gegen eine Vorschrift des Markengesetzes, die zum Zeitpunkt der Markenmeldung zwar noch nicht in das Gesetz aufgenommen worden sei, die jedoch in der damals schon geltenden Richtlinie (EU) 215/2436 vom 16.12.2015 enthalten gewesen sei und vom deutschen Gesetzgeber umzusetzen gewesen sei. Die Umsetzungsfrist sei zwar noch nicht abgelaufen gewesen, die Richtlinie habe jedoch eine Vorwirkung, so dass die entsprechenden Vorschriften des Markengesetzes auch vor der Umsetzung

schon gemäß der Richtlinie hätten interpretiert werden müssen. Dass die Farbe einer Ware ein charakteristisches Merkmal sei, sei unstrittig. Dass die gewählte goldene Farbe der Ware einen wesentlichen Wert verleihe, ergebe sich daraus, dass es sich bei Gold um das wertvollste Metall überhaupt handle und Gold oder eine goldene Farbe deshalb in verschiedenster Weise zum Synonym für einen besonderen Wert geworden sei.

Die Marke sei zudem entgegen absoluter Schutzhindernisse eingetragen worden, weil die Verkehrsdurchsetzung, die zu ihrer Überwindung vorgelegt worden sei, unter erheblichen methodischen Fehlern leide.

Sie beantragt

die Löschung der Marke 30 2017 010 675.

Der Lösungsantrag wurde der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 04.12.2017, das sie am 07.12.2017 erhalten hat, zugestellt. Sie hat ihm mit Schreiben vom 02.02.2018, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, widersprochen.

Sie beantragt

die Zurückweisung des Lösungsantrags.

Nach Auffassung der Antragstellerin sind die Voraussetzungen für die Anwendung einer Richtlinie vor Umsetzung in ein nationales Gesetz hier nicht gegeben. Die Markenabteilung habe daher die Rechtslage anhand der Fassung des Markengesetzes zum Zeitpunkt der Markenmeldung zu prüfen. Auch sei die Farbe eines Schokoladenhasen kein charakteristisches Merkmal eines solchen, da die Farbwahl im Belieben jedes Herstellers stehe. Die Wahl eines goldenen Farbtönen verleihe der Ware auch keinen wesentlichen Wert. Der Verbraucher lege bei Schokoladenhasen Wert auf die Qualität der Schokolade, den Kakaogehalt, das Gewicht und das Renommee des Herstellers. In der Konsequenz der Argumentation der Antragstellerin müssten alle Schokoladenhasen sowie alle Lebensmittel goldfarben sein, da sie sonst nicht verkäuflich wären. Dies entspreche aber nicht der Realität. Die Verkehrsdurchsetzung sei korrekt durchgeführt worden. Die beanspruchte Ware sei ein Saisonartikel, der ausschließlich in der Osterzeit verkauft werde. Eine in diesem Zeitpunkt durchgeführte Verkehrsbefragung könne sich daher auf Verbraucher stützen, die mit den Verhältnissen am Markt besonders gut vertraut seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten verwiesen.

## II.

Der Antrag auf Nichtigerklärung und Löschung der Farbmarke 30 2017 010 675, dem fristgerecht widersprochen wurde, ist gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg. Der Eintragung der Marke standen weder Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG noch nach § 8 MarkenG entgegen. Eventuell vorhandene Schutzhindernisse sind jedenfalls nach § 8 Abs. 3 MarkenG durch eine Durchsetzung der Marke im Verkehr überwunden worden.

Nach Auffassung der Markenabteilung liegt durch den konkret beanspruchten goldenen Farbton jedenfalls kein Zeichen vor, das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Schokoladenhasen werden in den unterschiedlichsten Farben angeboten, darunter auch von verschiedenen Anbietern in Gold. Es ist nicht davon auszugehen, dass die konkrete Farbe der Verpackung einen entscheidenden Einfluss auf den Wert des Schokoladenhasen hat. Entscheidend hierfür dürfte in erster Linie die Qualität der Schokolade und in zweiter Linie die Ästhetik der Form einschließlich der optischen Gestaltung sein. Lediglich durch die Verwendung der Farbe Gold wird hier kein zusätzlicher Wert geschaffen. Dies zeigt auch ein Vergleich mit Schokoladennikoläusen, die typischerweise nicht in Gold gehalten sind. Auch hier nimmt das Produkt der Antragsgegnerin, das in einem roten Grundton gehalten ist, eine Spitzenstellung am Markt ein. Lediglich die äußere Erscheinung insgesamt, zu der die Farbe nur einen Teil beiträgt, stellt ein Element dar, das den Wert mitbestimmt.

Wie die Markeninhaberin zu Recht vorträgt, gibt es weder einen allgemeinen Erfahrungssatz, dass goldfarbene Waren grundsätzlich wertvoller als andersfarbige Waren sind, noch gilt dies für den Bereich von Schokoladenosterhasen. Sollten die Schokoladenhasen der Antragsgegnerin von den angesprochenen Verkehrskreisen für wertvoller gehalten werden als Konkurrenzprodukte, so ist dies auf deren Qualität und den dahinterstehenden Ruf der Antragsgegnerin zurückzuführen. Es ist auch anzunehmen, dass die zur Verpackung des Schokoladenhohlkörpers verwendete Goldfolie nach dem Verzehr des Hasen in den Abfall gegeben wird (so auch LG München I im parallel geführten Verletzungsstreit, Az. 33 O 13884/18), ihr also trotz goldener Farbe kein besonderer Wert zugemessen wird.

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG führt daher, selbst wenn er in seiner aktuell geltenden Version und nicht in der Fassung zum Zeitpunkt der Markenmeldung angewendet wird, nicht zu einem Löschananspruch. Nur ergänzend wird daher angemerkt, dass bereits zweifelhaft ist, ob hier eine Vorwirkung der Markenrechtsrichtlinie vom 16.12.2015 eine Auslegung des § 3 Abs. 2 entgegen den Wortlaut gebietet, so dass nicht nur Formen, sondern auch charakteristische Merkmale vom Schutzausschlussgrund umfasst sind. Grundsätzlich ist eine solche Vorwirkung dann möglich, wenn die Richtlinie eine Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung eines Gesetzes oder einen Meinungsstreit durch eine Neuregelung beseitigt. Hier ist dann auch schon vor Umsetzung und auch vor Ablauf der Umsetzungsfrist eine richtlinienkonforme Auslegung geboten. Hier handelt es sich jedoch um eine Neuregelung, die in Zusammenhang mit der Aufgabe des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit steht. Erst durch die Erweiterung der damit möglichen Formen einer Registermarke wurde eine Erweiterung des § 3 Abs. 2 erforderlich, so dass hier ein logischer Zusammenhang besteht. Hierauf nimmt auch die Gesetzesbegründung des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) zur Änderung des § 3 Bezug (BT Drucksache 19/2898, S. 61) Bezug. Da die neuen Markenformen aber erst mit Inkrafttreten des MaMoG am 15.01.2019 zulässig wurden, besteht keine Notwendigkeit für eine vorgezogene Änderung des § 3 Abs. 2 durch eine Auslegung gegen den Wortlaut.

Die angegriffene Marke ist schließlich auch nicht entgegen § 8 Abs. 2 eingetragen worden. Die bestehenden Schutzhindernisse sind durch eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 überwunden worden. Die Wahl des Umfragezeitpunkts in der Osterzeit ist unproblematisch. Den Befragten ist durch die Wahl des Zeitpunkt sogar eine besonders fundierte Beantwortung der Fragen möglich. Sie kennen nicht nur die Produkte der Markeninhaberin, sondern auch die Produkte der Konkurrentinnen. Die Qualität der Befragung ist damit aufgrund des Befragungszeitpunkts sogar besonders hoch. Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich ein falsches Ergebnis hinsichtlich der Waren ergibt, die außerhalb der Osterzeit angeboten werden. Zum einen stellt sich die Frage, ob diese mengenmäßig relevant sind, zum anderen wären zu einem anderen Zeitpunkt sogar noch ein hö-

herer Durchsetzungsgrad zugunsten der Markeninhaberin und Antragsgegnerin zu erwarten, da erfahrungsgemäß mit dem zeitlichen Abstand die Neigung zur Pauschalisierung und Vereinfachung zunimmt und die Markeninhaberin hiervon aufgrund ihrer Marktstellung als größte Anbieterin von Schokoladenosterhasen profitieren würde.

### III.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand kein Anlass für eine Kostenauflegung gemäß § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG bzw. für eine Kostenerstattung gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG. Auch wenn die Antragstellerin mit ihrem Antrag keinen Erfolg hatte, so sind die von ihr vorgetragene Argumente nicht schlechthin unvertretbar, zumal bei ihrem eigenen wirtschaftlichem Tätigwerden mit der angegriffenen Marke ein Monopolrecht zu berücksichtigen ist, dessen Umfang und Geltungsbereich nicht einfach zu bestimmen ist.

### IV.

Der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens ist gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2 und § 33 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung der Höhe des Gegenstandswertes im Lösungsverfahren ist nach der Rechtsprechung das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der angegriffenen Marke (st. Rspr. siehe z.B. BPatG, 30 W (pat) 1/14 v. 09.03.2015 – Titanshield). Dieses Interesse wird vom Bundesgerichtshof und der Mehrheit der Markensenate des Bundespatentgerichts bei unbenutzten Marken in der Regel mit 50.000,00 Euro beziffert (vgl. z.B. BGH, I ZB 39/15 v. 31.05.2016 – OUI; BPatG 26 W (pat) 50/14 v. 06.04.2016 – Ismaqua). Anhaltspunkte, die vorliegend ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert veranlassen würden, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. So zeigt die Tatsache, dass die angegriffene Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen wurde, zwar, dass sie bei den angesprochenen Verkehrskreisen bereits eine hohe Bekanntheit aufweist. Ohne weitere Erkenntnisse zur konkreten Benutzung der Marke, zum Beispiel in Verbindung mit anderen Zeichen wie etwa der Wortmarke „Lindt“, kann hieraus jedoch noch nicht auf einen höheren Gegenstandswert geschlossen werden. Die Markeninhaberin hat hierzu nichts vorgetragen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 66 Markengesetz (MarkenG) das Rechtsmittel der **Beschwerde** eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich** beim Deutschen Patent- und Markenamt einzu legen. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena

Deutsches Patent- und Markenamt, Informations- und Dienstleistungszentrum, 10958 Berlin

Die **Beschwerde** kann stattdessen auch in **elektronischer Form** eingereicht werden (§ 95a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DP-MAV), §§ 1 ff. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMVA)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERVDPMVAV aufgeführt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die **Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz (PatKostG) Nr. 401 100 = EUR 500,00)** auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA für das Deutsche Patent- und Markenamt zu **entrichten**. Die Beschwerdegebühr ist für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebühr **nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 PatKostG)**.

**Hinweise:**

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)). Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

**Markenabteilung 3.4**

**Schwarz**  
Leitende Regierungsdirektorin

**Blankenfeld**  
Regierungsdirektorin

**Kern**  
Regierungsdirektor

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.



Abschrift vom **05.02.2020**

Aktenzeichen: **30 2017 010 675.0 / 30**

Diese Abschrift wurde als Ausdruck des folgenden elektronischen Dokuments erzeugt:

Lö.-Beschluss  
vom 03.02.2020

Das elektronische Dokument wurde gemäß der am **05.02.2020** durchgeführten Signaturprüfung qualifiziert signiert von:

Kern	03.02.2020
Blankenfeld	04.02.2020
Schwarz	04.02.2020

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt.



\*3020170106750\*

