

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 78/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 64 332**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie der Richterin Friehe-Wich und den Richter Dr. van Raden

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Für den Beschwerdeführer war am 14. Juni 1999 die Marke 398 64 33

**"Token & Medaillen Manager"**

eingetragen worden für

"Elektrische, Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente; Magnet- und Datenaufzeichnungsträger (bespielt und unbespielt), mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger (so weit in Klasse 9 enthalten), Microchips, Telefon-Ausweis-, Kredit-, Smart-, Chip-, Magnet- und Lochkarten; Verkaufsautomaten

und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, münz- und jetonbetriebene Unterhaltungsautomaten und Geräte für elektronische Spiele, einschließlich Videospiele und Kartenwenderspiele, Ballspiele, z.B. Flipper, Bingo oder Billard, Datenaufzeichnungsgeräte, Datendrucker, automatische Apparate zur Identifizierung von Datenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Banknoten sowie Münzen, Wechselautomaten für Geld, Jetons und Medaillen, Apparate zur Abgrenzung von geldbetätigten Automaten sowie jeweils Teile aller genannten Waren und Automaten; 42: Entwicklung von münz- und jetonbetriebenen Unterhaltungsautomaten und Geräten für elektronische Spiele, einschließlich Videospiele und Kartenwenderspielen, Ballspielen, z.B. Flippern, Bingo oder Billard, Datenaufzeichnungsgeräten, Datendruckern, automatischen Apparaten zur Identifizierung von Datenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Banknoten sowie Münzen, Wechselautomaten für Geld, Jetons und Medaillen, Apparaten zur Abgrenzung von geldbetätigten Automaten".

Auf den Löschantrag der Antragstellerin I vom 2. September 1999 und der Antragstellerin II vom 1. Februar 2000, jeweils gestützt auf § 50 Abs 1 Nr 3 in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG, hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts am 28. Februar 2001 beschlossen:

1. Die Marke 398 64 332.6 "Token & Medaillen Manager" wird gelöscht.
2. Die Löschungsantragsgebühr wird den jeweiligen Antragstellerinnen zurückgezahlt.
3. Die Kosten des Lösungsverfahrens trägt der Markeninhaber.

Die Markenabteilung hat die Löschung der Marke damit begründet, dass es sich bei "Token & Medaillen Manager" schon zum Zeitpunkt der Eintragung für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen um eine freizuhaltende und nicht unterscheidungskräftige beschreibende Angabe gehandelt habe. Die Marke lasse sich eindeutig verstehen als Bezeichnung für Vorrichtungen zum Managen von Medaillen und Token, wobei der Begriff "Token" ausweislich der von den den Antragstellerinnen eingereichten Unterlagen bereits vor der Eintragung in den angesprochenen Fachkreisen im Sinne von "Spielmarke" allgemein bekannt und gebräuchlich gewesen sei.

Die Kostenentscheidung erging aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs 1 Satz 1 MarkenG, weil sich der Markeninhaber als ein in der Fachbranche Tätiger angesichts der großen Verbreitung und Üblichkeit des Begriffs Token sowie der nachweisbaren Existenz des Begriffs "Token-Manager" schon bei Anmeldung seiner Marke hätte bewusst sein müssen, dass er mit dem Schutz Monopolrechte an einer ausschließlich beschreibenden Sachangabe erwerbe.

Mit seiner Beschwerde wendet sich der Markeninhaber allein gegen die ausgesprochene Auferlegung der Kosten, die er für unbillig hält. Er ist der Ansicht, das Festhalten an seiner Marke sei nicht willkürlich und sittenwidrig gewesen, sondern habe dem billigenwertigen und schutzwürdigen Interesse an der amtlichen Entscheidung über die Marke gedient. Er trägt weiter vor, "Token" sei bis heute kein gängiger Begriff für Spielmarken und – münzen. Für eine identische Verwendung der gesamten Wortkombination, die nicht in Einzelelemente zergliedert betrachtet werden dürfe, sei kein Nachweis erbracht. Es habe sich insgesamt um eine nor-

male Streitigkeit über die Freihaltungsbedürftigkeit und beschreibende Eigenschaft einer Wortkombination gehandelt, so dass eine Kostentragungspflicht des Markeninhabers nicht gegeben sei.

Wegen der Einzelheiten des Verfahrens sowie das Vorbringen der Beteiligten wird auf die eingereichten Schriftsätze und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die ausschließlich gegen die Kostenentscheidung gerichtete Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Das Markengesetz sieht für die Verfahren vor dem Patentamt grundsätzlich vor, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten trägt (§ 63 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Wenn es der Billigkeit entspricht, kann das Patentamt davon abweichen und die Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen. Gerechtfertigt ist die Kostenauflegung insbesondere dann, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen von vornherein aussichtslosen Situation eine nicht haltbare Rechtsposition weiter verfolgt und damit gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstößt (st Rspr, vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 18 mwN). Es handelt sich dabei um eine Ermessensentscheidung, die im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang der Nachprüfung durch das Bundespatentgericht unterliegt (vgl BPatGE 10, 310 (312) mwN; Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 15).

2. Im vorliegenden Fall ist es nach Auffassung des Senats, der sich insoweit der Entscheidung der Markenabteilung anschließt, angemessen, dem Beschwerdeführer die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

**a)** Es bestehen zwar keine die Kostenauflegung grundsätzlich rechtfertigenden Anhaltspunkte für eine im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG bösgläubige Anmeldung der angegriffenen Marke durch den Markeninhaber. Die zur Begründung des Kostenantrags vorgetragene Ansicht der Antragstellerinnen, der Markeninhaber habe sich schon bei der Anmeldung bewusst sein müssen, dass die Bezeichnung "Token & Medaillen Manager" als beschreibende Angabe freizuhalten sei und außerdem jeglicher Unterscheidungskraft entbehre (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG), reicht für die Annahme einer sog Markenerschleichung nicht aus, denn diese setzt ein über die bloße Kenntnis der mangelnden Schutzfähigkeit hinausgehendes rechtsmissbräuchliches Handeln des Anmelders bei der Anmeldung voraus (vgl Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 50 Rdn 10, 11; v. Schultz, Markengesetz, 2002, § 50 Rdn 6; aA Helm, Die bösgläubige Markenmeldung, GRUR 1996, 593, 595). Hierzu gehören insbesondere gegen das Gebot der Wahrheitspflicht (§ 92 MarkenG) verstoßende Angaben falscher Tatsachen oder eine sonstige Täuschung des Patentamts bezüglich der angemeldeten Marke.

**b)** Die Kostentragung in vollem Umfang kann im Einzelfall aber auch ohne mißbräuchliches Handeln des Markeninhabers bei der Anmeldung aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt sein. Die vom Patentamt nach amtlicher Prüfung gemäß § 37 Abs 1 MarkenG vorgenommene Eintragung einer Marke spricht zwar im Regelfall dafür, daß für den Markeninhaber (und damaligen Anmelder) Schutzhindernisse nach §§ 3, 8 und 10 MarkenG nicht offensichtlich und zweifelsfrei erkennbar waren und er mit einer - zumindest gerade noch - zu seinen Gunsten erfolgenden Anerkennung der Schutzfähigkeit rechnen durfte. Eine Ausnahme gilt aber dann, wenn die im Lösungsverfahren vorgetragenen und belegten Tatsachen eindeutig erkennen lassen, daß der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung wußte oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, daß es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren oder zumindest einen Teil der Waren und Dienstleistungen nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt, die im Geschäftsverkehr verwendet wird. Wer eine solche Bezeichnung anmeldet und ihre Eintragung

erlangt, sei es wegen mangelnder Sachkunde des Prüfers auf dem speziellen Waren-/Dienstleistungsgebiet, fehlenden Zugangsmöglichkeiten zu der einschlägigen Fachliteratur oder möglicherweise unzureichender Amtsrecherche, handelt im Hinblick auf den Bestand der Eintragung auf eigenes Risiko und hat daher im Falle der Löschung der zu Unrecht erfolgten Markeneintragung auf Antrag eines Dritten die gesamten Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen.

**c)** Bei der Prüfung, ob dem Markeninhaber die mangelnde Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke schon bei der Anmeldung oder der Eintragung bekannt war oder bekannt sein mußte, ist allerdings ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Grundsatz Rechnung trägt, daß die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten eines Verfahrensbeteiligten in Betracht kommt. Erfolgt die Lösungsanordnung allein wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), werden im allgemeinen keine konkreten Anhaltspunkte für die zweifelsfreie Erkennbarkeit dieses Schutzhindernisses bei der Anmeldung vorliegen. Bei einer (auch) wegen Verstoßes gegen das Eintragsverbot des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG gestützten Lösungsanordnung kann sich dagegen aus dem Sachverhalt zweifelsfrei ergeben, daß der Markeninhaber die Gebräuchlichkeit der angegriffenen Bezeichnung als eine die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibende Angabe schon bei der Eintragung gekannt hat oder zumindest kennen mußte. Selbst wenn der Sachverhalt nur die Feststellung zuließe, daß der Markeninhaber von der Bedeutung der angegriffenen Marke als eindeutig schutzunfähiger beschreibender Angabe erst aufgrund der von dem Lösungsantragsteller eingereichten Unterlagen Kenntnis erlangt hat, käme immerhin eine teilweise Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens in Betracht, wenn der Markeninhaber das Lösungsverfahren trotz Aussichtslosigkeit seiner Rechtsposition fortgeführt hat.

**3.** Vorliegend ergibt sich aus den von den Lösungsantragstellerinnen vorgetragenen und glaubhaft belegten Tatsachen, daß der Markeninhaber nicht nur die beschreibende Bedeutung, sondern auch den beschreibenden Gebrauch der ange-

griffenen Bezeichnung "Token & Medaillen Manager" für automatische Apparate zum Verwalten von Token und Medaillen (Ausgabe, Wechseln, Identifizierung, Kontrolle usw) schon bei der Anmeldung kennen mußte. Der Markeninhaber gehörte im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke (14. Juni 1999) nach seinem eigenen Vortrag zu dem relativ kleinen Kreis der Wettbewerber der Antragstellerinnen auf dem Gebiet der münz- und jetonbetriebenen Unterhaltungsautomaten. Bei der für einen Fachmann üblichen Kenntnis des Marktes und der Werbung für die Konkurrenzprodukte mußte es ihm bekannt sein, daß das englischsprachige Wort "token" in diesem Bereich schon damals seit langem als Fachbegriff im Sinne von "Spiel-, Wertmarke" gebräuchlich war und zwar auch in Deutschland. So findet sich in sämtlichen von den Antragstellerinnen vorgelegten Ausgaben des "Münzautomat", Zeitschrift für modernes Automatenmarketing, aus den Jahren 1994 – 1998 der Warnhinweis: "In Deutschland dürfen Spielgeräte mit Geldgewinn nur dann gewerblich aufgestellt und betrieben werden, wenn .....Der Umtausch zB von Punkten, Freispielen, Token und Medaillen in Geld oder Waren ist verboten". Ferner ist in der Zeitschrift "AUTOMATEN-MARKT", Juni 1995, S 215 eine Werbeanzeige für "Walzenstandgeräte mit Token und Medaillen-Auszahlung" enthalten. Unter Berücksichtigung der von den Antragstellerinnen weiterhin vorgelegten Internetseiten von Herstellern von münz- und jetonbetriebenen Spiel- und Unterhaltungsautomaten widerspricht es jeder Lebenserfahrung anzunehmen, daß der Markeninhaber keine Kenntnis von der rein beschreibenden Verwendung der Begriffe Token und Medaillen durch seine Mitbewerber in diesem Bereich hatte. Dasselbe gilt für den Begriff "Manager", der nicht nur seit langem ganz allgemein als Bezeichnung für Geräte und EDV-Programme mit Verwaltungsfunktion üblich und bekannt ist, sondern sich nachweislich gerade auch in der Form "Tokenmanager" zur Bezeichnung von Konkurrenzprodukten eingebürgert hat. Dies kann dem Markeninhaber im Hinblick auf den überschaubaren Kreis von Mitbewerbern sowie der zugehörigen Automaten zur Verwaltung von Token und Medaillen einschließlich der zugehörigen Mechaniken, Datenverarbeitungs- und -aufzeichnungsgeräte, Datenträger und sonstigen Teile nicht verborgen geblieben sein. Für den Markeninhaber war es auch zweifelsfrei erkennbar, daß



die Kombination der rein beschreibenden Angaben "Token & Medaillen Manager" weder einen neuen, über die Bedeutung der Einzelbestandteile hinausgehenden Gesamtbegriff darstellt noch Anlaß für eine interpretatorische Mehrdeutigkeit gibt. Daran ändern auch die beiden US-Voreintragungen "Token-Pin" und "Token Star" nichts, auf die er sich zur Stützung seiner gegenteiligen Ansicht beruft, denn diese betreffen eine mit der angegriffenen Marke nicht vergleichbare Wortkombination bzw bei "Token Star" andere Waren.

Unter diesen Voraussetzungen stellt es einen Verstoß des Markeninhabers gegen die von einem Fachmann seines Bereichs zu erwartenden Sorgfalt dar, daß er die Wortkombination "Token & Medaillen Manager" als Marke für sich hat schützen lassen. Auch wenn er im patentamtlichen Eintragungsverfahren anwaltlich nicht vertreten war, mußte er sich als ein am Wettbewerb teilnehmender Gewerbetreibender darüber im Klaren sein, daß das Markenrecht die Begründung eines Monopolrechts an ausschließlich beschreibenden Angaben verbietet. Die Lösungsabteilung hat es daher zu Recht als billig erachtet, dem Markeninhaber die gesamten Kosten aufzuerlegen, die den Antragstellerinnen durch das Lösungsverfahren entstanden sind.

4. Da Gegenstand des Verfahrens eine isolierte Kostenbeschwerde ist, entspricht es der Billigkeit, dem unterliegenden Beschwerdeführer und früheren Inhaber der gelöschten Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl Alt-hammer/Ströbele aaO § 71 Rdn 24).

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Pü