



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 25/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
9. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 24 293

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die am 26. Juli 1999 für

Feine Backwaren und Konditorwaren; Verpflegung

eingetragene Wortmarke 399 24 293

Fototorte

wurde Löschungsantrag gestellt. Der Antragsteller hat vorgetragen, dass an dem Wort "Fototorte" schon zum Eintragungszeitpunkt ein Freihaltebedürfnis bestanden habe, da es sich um eine Angabe handle, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Ware dienen könne. Darüber hinaus handle es sich um eine

übliche Bezeichnung für eine Torte, die mit einem Foto verziert sei. Ferner entbehre die Marke jeglicher Unterscheidungskraft, weil sie sich in einer Sachangabe erschöpfe. Dies ergebe sich aus einer Anzeige der Firma W... GmbH im Bäko-Magazin 4/99 und aus einer Anzeige der Firma R... GmbH in R..., in der Zeitschrift "Der neue Kurier" vom 24. März 1999, wo die beanspruchte Marke im vorbezeichneten Sinne in beschreibender Form verwendet werde.

Die Markeninhaber haben dem Löschungsantrag mit der Begründung widersprochen, dass der Markenbegriff ein Phantasiewort darstelle, das auf den Markeninhaber zu 3) zurückgehe.

Die Markenabteilung hat die angegriffene Marke wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zum Zeitpunkt der Eintragung gelöscht, wobei sie festgestellt hat, dass "Fototorte" auch noch im Entscheidungszeitpunkt beschreibend verwendet werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers zu 3). Er trägt vor, dass der Annahme eines beschreibenden Charakters der Marke entgegenstünde, dass der Begriff des Fotos nicht erfüllt sei. Fototorten hätten nichts mit belichteten Filmen zu tun. Diese Einschätzung ergebe sich auch aus den Eintragungen von US- und Gemeinschaftsmarken. Dort werde ohne weiteres die Schutzfähigkeit von "Photo-Cake" bzw. "Fototorte" angenommen.

Der Markeninhaber zu 3) beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2001 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,
hilfsweise, mit der Beschränkung "alle vorgenannten Waren, ausgenommen in Verbindung mit belichteten Filmen".

Er regt an,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Eintragung von "Photo-Cake" in ausländischen Registern keine Aussage über die Schutzfähigkeit von "Fototorte" in Deutschland treffen könne. Die Gemeinschaftsmarke "Fototorte" sei dagegen bereits mit einem Löschungsantrag angegriffen. Entscheidend sei, dass die Marke "Fototorte" sprachüblich durch Kombination eines Sachbegriffs mit "Torte" gebildet sei und auf eindeutige Weise Funktion und Eigenschaft beschreibe.

Nach Verkündung des Beschlusses hat der Markeninhaber zu 3) "die Anmeldung zurückgenommen".

II.

Der Beschluss ist zu begründen (§ 79 Abs. 2 MarkenG). Ein wirksamer Verzicht auf die angegriffene Marke liegt nicht vor.

Er wurde nur vom Markeninhaber zu 3), Herrn P..., vertreten durch RA G... erklärt. Dieser ist nicht befugt, mit Wirkung für alle auf die Marke zu verzichten (vgl §§ 741, 747 bzw. §§ 705, 719 Abs. 1 BGB).

Die Beschwerde des Markeninhabers zu 3) ist zulässig. Da er und die Mitinhaber zu 1) und 2) eine notwendige Streitgenossenschaft bilden, wirkt die Einlegung der Beschwerde für alle (§ 62 ZPO).

Sie ist aber nicht begründet; die angegriffene Marke ist wegen Nichtigkeit zu löschen (§§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG).

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht (§ 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Marke "Fototorte" ist sowohl für die Waren "feine Backwaren und Konditorwaren", als auch für die Dienstleistung "Verpflegung" entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Bereits zum Zeitpunkt der Eintragung am 26. Juli 1999 bestand das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Danach sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Ware oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Dienstleistungen dienen können. Unter dem als Marke angemeldeten Begriff "Fototorte" verstand man schon damals eine Torte, deren Besonderheit darin bestand, dass eine Abbildung nach Art eines Fotos wesentlicher Teil der Verzierung ist. Dies ergibt sich aus den von der Markenabteilung herangezogenen Unterlagen aus dem Bäko-Magazin 4/99 und der Zeitschrift "Der neue Kurier" vom 24. März 1999. Dort finden sich jeweils Anzeigen, in denen Produkte mit dem vorbezeichneten Merkmal beschreibend als "Fototorte" bezeichnet sind. Soweit die Dienstleistung "Verpflegung" beansprucht wird, handelt es sich bei "Fototorte" um ein Merkmal dieser Dienstleistung derart, dass es gerade das Charakteristikum dieser Dienstleistung ist, die Gäste mit "Fototorten" zu verpflegen.

Bei dieser Sachlage ist ohne Belang, dass es möglicherweise auch andere Bezeichnungsmöglichkeiten gibt. Es kommt allein darauf an, ob der als Marke beanspruchte Begriff der eindeutigen Bezeichnung dienen kann, was - wie oben dargestellt - gegeben ist.

Das vorbezeichnete Schutzhindernis besteht auch noch im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Senat fort. Die Markenabteilung hat in ihrer Entschei-

dung belegt, dass beispielsweise am 10. Mai 2001 der Begriff beschreibend von einem Café P... verwendet wurde. Auch in der Ausgabe 11/2002 der Zeitschrift "Konditorei und Kaffee" findet sich eine Anzeige mit der Aussage "Fototorte leicht gemacht". Es trifft zwar zu, dass der einschlägige Markt den Begriff "Fototorte" in der jüngsten Vergangenheit eher zurückhaltend verwendet hat. Dies lag jedoch daran, dass die Markeninhaber aus ihrer Marke und ihrer gleichlautenden Gemeinschaftsmarke gegen Verwender des Begriffs vorgegangen sind und entsprechende Publikationen der Fachverbände den Rat erteilt haben, bis zum Abschluss des Lösungsverfahrens "Fototorte" nicht mehr in herausgestellter Form zu verwenden. Damit wird jedoch nicht belegt, dass "Fototorte" nicht mehr als Produktbezeichnung dienen kann; vielmehr sind die Vorgänge so zu deuten, dass der Wille, diese beschreibende Bezeichnung zu verwenden, durchaus vorhanden ist, aber für eine Übergangsfrist rechtliche Risiken nicht eingegangen werden sollten.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Weder ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Der Senat weicht in seinen rechtlichen Erwägungen auch nicht von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ab. Es geht ausschließlich um tatrichterliche Feststellungen zum beschreibenden Gehalt der Marke.

Auch eine Auferlegung von Kosten ist nicht veranlasst. Sind am Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens, einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Ausgangspunkt ist, dass im Verfahren vor dem Patentgericht jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat. Aus Gründen der Billigkeit sind einem Beteiligten nur dann Kosten aufzuerlegen, wenn dies besondere Umstände, wie es etwa eine von vornherein aussichtslose Beschwerde

ist, vorliegen. Weder musste der Markeninhaber zu 3) von einer völligen Ausichtslosigkeit seiner Beschwerde ausgehen, noch sind sonstige Umstände vorge-tragen oder ersichtlich, die eine Auferlegung von Kosten rechtfertigen würden.

Winkler

Dr. Albrecht

Sekretaruk

Hu/Ko