

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 105/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 25 798.4

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 30. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Ströbele sowie die Richter Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

"QUERCUS"

soll für die Waren

"Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer durch einen Beamten des höheren Dienstes ergangen ist, als beschreibende Angabe und wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG) teilweise, nämlich für alle Waren mit Ausnahme von "Parfümerien", zurückgewiesen. Das angemeldete Wort stelle den botanischen Oberbegriff für die verschiedenen Arten von Eichen dar und trete auch in der Bezeichnung "Quercus cortex" für Eichenrinde in der Fachliteratur auf. Eichenrinde diene als Ausgangsstoff sowohl für medizinische als auch für kosmetische Anwendungen wie etwa Antitranspirant- und Deodorant-

produkte, Mittel gegen fettige und großporige Haut u.a.. Die angemeldete Bezeichnung sei für die Mitbewerber der Anmelderin freizuhalten, weil dieses Wort auch in Alleinstellung als charakteristischer Fachbegriff dienen könne. Die Verkürzung botanischer Namen wie auch anderer lateinischer Fachbezeichnungen sei nicht unüblich. Da zumindest der Fachverkehr das Wort als Sachhinweis erkenne, fehle der angemeldeten Kennzeichnung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der angefochtene Beschluß des Beamten des höheren Dienstes leide an einem wesentlichen Mangel, weil der Erinnerungsprüfer die Begründung seines Beschlusses auf vier Fundstellen aus der Fachliteratur gestützt habe, die erstmals in diesem Beschluß genannt worden und der Anmelderin auch nicht mit dem Beschluß zugestellt worden seien. Die Anmelderin habe deshalb keine Gelegenheit gehabt, sich vor der Entscheidung zu den wesentlichen Gesichtspunkten zu äußern.

Das Wort "Quercus" in Alleinstellung sei für die angemeldeten Waren, insbesondere für Seifen, ätherische Öle und Zahnputzmittel nicht beschreibend, sondern allenfalls die Bezeichnung "quercus cortex". Die Verwendung dieser Wortfolge könne aber durch Eintragung von "Quercus" in Alleinstellung nicht behindert werden. Hinzu komme, daß "Quercus" aus der lateinischen, also einer toten Sprache stamme, die nur noch wenigen Verbrauchern geläufig und außerdem auf dem hier angesprochenen Gebiet der Kosmetik nicht gebräuchlich sei. Von diesen wenigen Verbrauchern mit Lateinkenntnissen würde wiederum nur eine geringe Anzahl das Wort "Quercus" kennen. Im übrigen sei das Wort "Quercus" in mehreren Ländern als Marke registriert. Auch habe das Deutsche Patent- und Markenamt das vergleichbare englische Wort "OAK" für Waren der Klasse 3 eingetragen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

In diesem Zusammenhang regt sie an, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Gerichtsakte, das Ergebnis einer Recherche des Senats, das der Anmelderin übersandt worden ist, sowie die Amtsakte 396 25 798.4 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2, Nr. 2 § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Zwar hat die Markenstelle sogenannte offenkundige Tatsachen (§ 291 ZPO) wie etwa Nachweise aus dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden sollen, zuvor in das Verfahren einzuführen, damit die Beteiligten dazu Stellung nehmen können. Ein solcher Hinweis braucht nur dann nicht gegeben zu werden, wenn es sich um Umstände handelt, die allen Beteiligten ohne weiteres gegenwärtig sind und von deren Entscheidungserheblichkeit sie wissen; denn in einem solchen Fall kann angenommen werden, daß die Beteiligten auch ohne ausdrücklichen Hinweis hinreichende Gelegenheit zur Stellungnahme hatten (BGH GRUR 1997, 637 "Top Selection"). Da es sich bei der Anmelderin um eine Firma der Kosmetikindustrie handelt, ist es zumindest zweifelhaft, ob nicht erwartet werden kann, daß dieser die von der Markenstelle zitierten verbreiteten Spezialwörterbücher

und –lexika und die Bedeutung der darin aufgeführten Begriffe und Verwendungsweisen von Wirkstoffen bekannt sind. Das kann jedoch dahingestellt bleiben. Die Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (§ 59 Abs.2 MarkenG) hat im markenrechtlichen Verfahren nicht notwendigerweise eine Aufhebung und Zurückverweisung gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Folge (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 70 Rn. 7; s. auch BGH GRUR 1997, 637 ff. "Top Selection"). Dementsprechend erachtet der Senat auch im vorliegenden Fall eine eigene Sachentscheidung als verfahrensökonomisch geboten.

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU). Dies gilt auch für Wörter toter Sprachen wie etwa des Lateinischen, wenn die Wörter in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind oder auf dem Sektor der Waren, für die sie angemeldet sind und die sie beschreiben, die betreffende tote Sprache als Fachsprache verwendet wird (vgl. BPatGE 10, 97 – Solu-Paraxin; BPatGE 38, 145, 146f - JURIS LIBRI; HABM-BK GRUR Int. 1999, 548, 549 - EU-LEX).

Wie in den angefochtenen Beschlüssen bereits zutreffend erörtert, besteht die angemeldete Kennzeichnung aus dem Wort "QUERCUS", dem lateinischen Wort für "Eiche" (vgl. etwa Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 8. Aufl.; almeda.de Gesundheitsbrockhaus; Fey/Otte, Wörterbuch der Kosmetik, 3. Aufl., jeweils Stichwörter "Eiche" bzw. "Quercus"). Die rein sachbezogene Bedeutung und Verwendung dieses Wortes zeigt sich vor allem aber dadurch, daß "Quercus" in Alleinstellung eine INCI-Bezeichnung (Bezeichnung aus der International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) gem. § 5a Abs. 4 Satz 1

Kosmetikverordnung für "Eichenarten, Eichengalle, Eichenwurzel-Extrakt, Eichenrinde" darstellt, deren Verwendung zur Deklaration aller für die Herstellung verwendeten und im Fertigprodukt vorhandenen Bestandteile auf der Verpackung vorgeschrieben ist. Diese Bezeichnung findet sich folglich auch im Internet als Beschreibung von Inhaltsstoffen von Kosmetika und Arzneimitteln als Hinweis auf die Verwendung von Extrakten der Eichenrinde. So wird etwa bei einem kosmetischen Serum gegen Rötungen der Inhaltsstoff "Qercus" genannt. Weiterhin beinhalten – wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat – Antitranspiranz- und Deodorant-Produkte, Mittel gegen großporige und fette Haut, Mittel gegen Seborrhoe, Haarwässer und Fußpflegemittel, Rasierwässer Wirkstoffe aus der Eichenrinde; Eichenrindenbäder werden gegen Hautentzündungen und entzündete Schleimhäute eingesetzt (vgl. etwa Fey/Otte, Wörterbuch der Kosmetik, 3. Aufl., almeda.de Gesundheitsbrockhaus; Neuer Apothekergarten Ulm – Phytobalneologie, jeweils Stichwort "Eiche"; Schrader, Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika, 2. Aufl., S. 871). Auf diese Tatsachen ist die Anmelderin durch Bescheid des Senats vom 15. Februar 2002 im einzelnen hingewiesen worden.

Die angemeldete Kennzeichnung, die in der Fachsprache verwendet wird, ist damit geeignet, die Eigenschaften oder die Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Dies gilt – wie die Markenstelle bereits ausführlich dargelegt hat - in erster Linie für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" und "Haarwässer". Aber auch die restlichen von der Zurückweisung betroffenen Waren "Seifen; ätherische Öle, Zahnputzmittel" kann die angemeldete Kennzeichnung beschreiben. Wirkstoffe der Eiche können wegen ihrer desodorierenden und die Transpiration einschränkenden sowie pflegenden Wirkung Seifen beigemischt werden; die Verwendung in Zahnputzmitteln drängt sich wegen der entzündungshemmenden Eigenschaften auf. Die Wirkstoffe der Eiche können auch in Form von ätherischen Ölen, d.h. in Form von flüchtigen Gemischen von Alkoholen, Estern, Ketonen, Aldehyden, Terpenen u.a., die in den Blättern, Blüten, Früchten und Wurzeln zahlreicher

Pflanzen enthalten sind, vorkommen und Verwendung bei der Herstellung einschlägiger Produkte finden.

3. Bei dieser Sachlage kann sich eine eventuelle Indizwirkung ausländischer Eintragungen, die ohnehin nur für Länder gelten könnte, in denen die betreffende Sprache gesprochen wird, und bei toten Sprachen wie Latein ausscheidet, nicht zugunsten der Anmelderin auswirken. Im übrigen ist zu bemerken, daß selbst im Bereich der harmonisierten Markenrechte innerhalb der Europäischen Union verschiedene Betrachtungsweisen hinsichtlich der Schutzfähigkeit von Marken möglich sind, so daß auch das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften jegliche Bindungswirkung von Voreintragungen in den Mitgliedsländern verneint (vgl. zB EuGH MarkenR 2002, 98, 102 "ELLOS"). Soweit die Anmelderin auf eine deutsche Eintragung des Wortes "OAK" verweist, die ebenfalls den Senat oder das Deutsche Patent- und Markenamt nicht binden könnte (vgl. etwa BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge), ist dem entgegenzuhalten, daß es sich im vorliegenden Fall um die Anmeldung eines Fachausdruckes handelt, dessen Verwendung zur Deklaration der Inhaltsstoffe von Kosmetika vorgeschrieben ist.

4. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG sieht der Senat keine Veranlassung. Selbst wenn - wie oben unter 1. ausgeführt - die Verfahrensweise der Markenstelle unter dem Gesichtspunkt der Gewährung des rechtlichen Gehörs Anlaß zu Bedenken gegeben haben sollte, kann daraus nicht zwangsläufig ein Anspruch auf Erstattung der Beschwerdegebühr hergeleitet werden. Eine derartige Gebührenrückzahlung aus Billigkeitsgründen ist vielmehr nur veranlaßt, wenn zwischen dem angenommenen Fehlverhalten und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art besteht, daß ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig gewesen wäre. Soweit jedoch - wie im vorliegenden Fall - davon ausgegangen werden muß, daß auch bei richtiger Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergan-

gen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, besteht kein Grund für eine Gebührenerstattung, die lediglich als Ausnahmefall gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde anzusehen ist (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 71 Rdn. 37 f.).

Ströbele

Hacker

Guth

Cl