



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 21/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Februar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 47 849**  
**(hier: Lösungsverfahren S 97/04)**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der mündlichen Verhandlung vom 14. Februar 2007

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Dezember 2004 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 396 47 849 für die Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Lösungsantrag zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Der Antrag der Antragstellerin, dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 5. November 1996 angemeldete und am 16. Dezember 1997 für die Waren und Dienstleistungen

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, soweit in Klasse 25 enthalten;  
Tanzshows, Tanzveranstaltungen, Tanzkurse, Ballettvorführungen, Musikdarstellungen, Folklore, Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

in das Markenregister eingetragene deutsche Marke 396 47 849

### **Brazilian Night**

ist am 19. April 2004 Antrag auf teilweise Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse, beschränkt auf die Dienstleistungen „Tanzshows, Tanzveranstaltungen, Tanzkurse, Ballettvorführungen, Musikdarstellungen, Folklore, Beherbergung und Verpflegung von Gästen“, gestellt worden.

Der Markeninhaber hat der Löschung - rechtzeitig - widersprochen.

Durch Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Dezember 2004 ist die angegriffene Marke im beantragten Umfang gelöscht worden.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Bezeichnung „Brazilian Night“ fehle für die betreffenden Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das betreffende Schutzhindernis habe bei der Eintragung der Marke

vorgelegen und bestehe auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung. Die aus einfachen Begriffen der englischen Sprache zusammengesetzte, in keiner Weise ungewöhnliche Wortverbindung bilde eine sinntragende Gesamtaussage, die üblichen Bezeichnungsgepflogenheiten auf dem maßgeblichen Dienstleistungssektor entspreche. Erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden die Bezeichnung ohne analysierende Betrachtungsweise in der nächstliegenden Bedeutung einer „Brasilianischen Nacht“ in Bezug auf die genannten Dienstleistungen lediglich als Hinweis auf den Inhalt, den Gegenstand und die thematische Ausrichtung des Angebots auffassen; mithin stehe eine sachbezogene, nicht aber eine betriebskennzeichnende Information im Vordergrund des Verständnisses. Während der Begriff „Night“ (= Nacht, Abend) bereits in die deutsche Sprache eingegangen sei, werde auch „Brazilian“ in seiner adjektivischen Bedeutung (= brasilianisch) nicht zuletzt wegen der phonetischen und schriftbildlichen Ähnlichkeit zur deutschen Übersetzung ohne weiteres verstanden werden. Es liege keine begrifflich unbestimmte oder interpretationsbedürftige Angabe vor. Auch wenn der Verkehr in Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen möglicherweise nicht genau wisse, welche Inhalte sich im Einzelnen hinter einem entsprechend bezeichneten Angebot verbergen würden, sei der Bezug zwischen Markenwort und so gekennzeichneten Dienstleistungen gegeben.

Auf Durchsetzung der Marke im Verkehr gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG habe sich der Markeninhaber nicht berufen. Zudem reiche der Hinweis auf eine „enorme Kennzeichnungskraft“ aufgrund umfangreicher Benutzung insoweit mangels sonstiger konkreter Angaben und Nachweise nicht aus. Dem Beschluss waren als Anlagen zahlreiche Ermittlungsergebnisse (Ausdrucke von Internet-Seiten) beigefügt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er weist auf seine geschäftlichen Aktivitäten, auch schon vor Eintragung der Marke, hin und folgert daraus, dass diese eine erhebliche Kennzeichnungskraft aufweise. Einige der von der Markenabteilung angeführten Veranstaltungen einer „Brazilian Night“ seien solche, die er selbst ausgerichtet habe. Für die Dienstleistung „Beher-

bergung“ weise die Marke keinerlei beschreibenden Bezug auf. Der Beschwerdeschrift waren mehrere Anlagen (Kopien von Plakaten, Presseberichten, Verträgen sowie ein Internet-Ausdruck) beigelegt.

Der Markeninhaber stellt den (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Dezember 2004 aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 396 47 849 angeordnet worden ist, und den Löschantrag insoweit zurückzuweisen.

Hilfsweise erstrebt er die Zurückweisung des Löschantrags hinsichtlich eines Teils der Dienstleistungen.

Die Antragstellerin hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach geht aus den vom Markeninhaber eingereichten Unterlagen der lediglich beschreibende Charakter der Bezeichnung „Brazilian Night“ überdeutlich hervor. Von einer Verkehrsdurchsetzung könne keine Rede sein. Die Kostentragungspflicht ergebe sich aus rechtsmissbräuchlichem Verhalten im Vorfeld des Lösungsverfahrens. Die Antragstellerin legt in diesem Zusammenhang die Kopie eines Schreibens der PHOENIX-SHOW - Brazilian Entertainments - vom 28. Februar 2003 vor, welches die Unterschrift des Markeninhabers trägt.

An der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin - gemäß vorheriger telefonischer Ankündigung - nicht teilgenommen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers (§ 66 MarkenG) erweist sich nur zu einem geringen Teil - bezüglich der Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ - als begründet. Im Übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen, weil hinsichtlich der sonstigen verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen die Markenabteilung zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke 396 47 849 angeordnet hat.

1. Nicht Gegenstand des Verfahrens ist die angegriffene Marke bezüglich der Waren in Klasse 25. Auf diese hat sich der Teil-Löschungsantrag nicht erstreckt, so dass sie auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren außer Streit stehen. Wenn der Markeninhaber im Hilfsantrag, wie er in der Beschwerdeschrift vom 18. Februar 2005 enthalten ist, gleichwohl „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ nennt, so liegt offensichtlich ein Irrtum vor; insoweit ist sein Antrag ersichtlich gegenstandslos.

2. Nach § 54, § 50 Abs. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn sie u. a. entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist. Das Schutzhindernis muss auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag bestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Sofern ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der registrierten Waren und Dienstleistungen vorliegt, ist die Löschung lediglich in diesem Umfang zulässig (§ 50 Abs. 4 MarkenG).

a) Die Registrierung der angegriffenen Marke im Jahr 1997 hat, soweit sie für die Dienstleistungen „Tanzshows, Tanzveranstaltungen, Tanzkurse, Ballettvorführungen, Musikdarstellungen, Folklore, Verpflegung von Gästen“ erfolgt ist, gegen die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstoßen. Denn die Bezeichnung „Brazilian Night“ entbehrte für die genannten Dienstleistungen im Zeitpunkt der Eintragung jeglicher Unterscheidungskraft und weist eine solche auch im gegenwärtigen Zeitpunkt der (abschließenden) Entscheidung über den Löschungsantrag

nicht auf. Diese Feststellung lässt sich im Blick auf die Wortbedeutung unter Berücksichtigung der im Lauf des Verfahrens von der Markenabteilung ermittelten Belegstellen und den seitens der Beteiligten vorgelegten Unterlagen mit der gebotenen Sicherheit treffen. „Brazilian Night“ ist weder von Hause aus (d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung) unterscheidungskräftig, noch hat sich diese Bezeichnung infolge ihrer Benutzung als Hinweis auf den Betrieb des Markeninhabers in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt (gem. § 8 Abs. 3 MarkenG).

aa) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Dienstleistungen (und Waren) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854, Nrn. 18, 19 - FUSSBALL WM 2006). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Der Wortfolge „Brazilian Night“ fehlt für sämtliche Dienstleistungen mit Ausnahme von „Beherbergung von Gästen“ von Hause aus jegliche Unterscheidungskraft, weil dieser englischsprachige Gesamtbegriff - wie bereits die Markenabteilung zutreffend dargelegt hat - vom inländischen Verkehr ohne weiteres mit seiner deutschen Übersetzung „Brasilianische Nacht“ gleichgesetzt wird. In Verbindung mit Tanz-, Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen stellen sich zwanglos inhaltsbe-

zogene Vorstellungen ein, z. B. an Karneval in Rio, Samba-Rhythmen, leichtbekleidete, dunkelhäutige Tänzerinnen usw. Die Wortbildung als solche folgt geläufigen Bezeichnungen wie „Karibische Nacht“ (insoweit hat die Markenabteilung bereits ein Verwendungsbeispiel angeführt) oder „Italienische Nacht“, ein in der deutschen Sprache seit vielen Jahrzehnten geläufiger Begriff (vgl. das gleichnamige Bühnenstück von Ödön von Horvath).

Für „Tanzshows, Tanzveranstaltungen, Ballettvorführungen, Musikdarstellungen, Folklore“ stellt „Brazilian Night“ zudem eine unmittelbar dienstleistungsbeschreibende Angabe dar, der schon deshalb zwangsläufig jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Nr. 86 - Postkantoor). Für „Tanzkurse“ ist - entgegen der in der mündlichen Verhandlung seitens des Vertreters des Markeninhabers geäußerten Ansicht - keine andere Beurteilung geboten. Die Veranstalter von Tanzkursen, z. B. Tanzschulen, treten regelmäßig auch als Ausrichter gesellschaftlicher Veranstaltungen wie etwa Abschlussbällen auf; diese unter das Motto „Brazilian Night“ zu stellen, liegt nicht fern, vor allem wenn der Schwerpunkt des Tanzkurses auf lateinamerikanischen Tänzen lag. Aber auch im Rahmen sonstiger Unterhaltungsveranstaltungen, etwa Folkloreabenden oder Tanzshows auf Kreuzfahrtschiffen, werden oftmals (kurze) Tanzkurse für die Gäste eingeschoben, damit diese sich in eher ungewohnten bzw. exotischen Tänzen einüben können. Die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ wird regelmäßig bei Unterhaltungsveranstaltungen aller Art, teils während der Show, teils in den Pausen, angeboten.

bb) Dem Hinweis des Markeninhabers auf seine bisherigen Aktivitäten, auch schon vor Anmeldung der Marke, aus denen er das Vorliegen eines ausreichenden Maßes an Unterscheidungskraft herleitet, könnte allenfalls im Rahmen eines Verfahrens der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Bedeutung zukommen. Um eine solche (auch nur ansatzweise) glaubhaft zu machen, bedarf es aber konkreter, durch Unterlagen gestützter Darlegungen, welche hier nicht vorhanden sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 344, 345). Angaben zur Dauer und Intensität der Angebote sowie zu den Umsätzen und Wer-



beaufwendungen fehlen ebenso, wie eidesstattliche Versicherungen oder eine Umfrage in maßgeblichen Verbraucherkreisen zur Bekanntheit von „Brazilian Night“ als Marke des Markeninhabers.

Für eine Zurückverweisung der Sache an die Markenabteilung ohne abschließende Entscheidung (gem. § 70 Abs. 3 MarkenG) zur weiteren Klärung einer etwaigen Verkehrsdurchsetzung ist daher kein Raum, abgesehen davon, dass der Vertreter des Markeninhabers in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dieser wolle sein Begehren auf Zurückweisung des Löschungsantrags nicht auf den Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung stützen.

b) Ob für diejenigen Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke gelöscht worden ist, zusätzlich auch das Schutzhindernis der unmittelbar beschreibenden Merkmalsbezeichnung (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) besteht und „Brazilian Night“ somit dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten eines einzelnen Unternehmens unterliegt - wofür nach allem vieles spricht -, kann in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenabteilung letztlich als nicht (mehr) entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3. Eine andere Beurteilung ist (nur) hinsichtlich der Dienstleistung „Beherbergung von Gästen“ geboten. Für diese stellt „Brazilian Night“ keine Merkmalsbezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, insbesondere liegt die Annahme nicht nahe, es solle der beschreibende Hinweis auf eine Übernachtungsmöglichkeit in Verbindung mit oder im Anschluss an eine „Brasilianische Nacht“ gegeben werden. Da für breite Publikumskreise kein unmittelbar dienstleistungsbezogener Sinngehalt im Vordergrund des Verständnisses steht, entbehrt die Bezeichnung insoweit auch nicht eines Mindestmaßes an betriebskennzeichnender Hinweis kraft. Der angefochtene Beschluss der Markenabteilung ist deshalb in diesem Umfang aufzuheben und der Löschungsantrag für die betreffende Dienstleistung zurückzuweisen.

4. Die seitens der Antragstellerin beantragte Kostenüberbürdung zu Lasten des Markeninhabers ist nicht geboten. Grundsatz im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren - anders als im Zivilprozess - ist, dass jeder Beteiligte seine außergegerichtlichen Kosten, unabhängig vom Verfahrensausgang, selbst trägt und eine Kostenauflegung zu Lasten des anderen Beteiligten nur ausnahmsweise bei Vorliegen von Billigkeitsgründen in Betracht kommt (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Derartige Billigkeitsgesichtspunkte sind vorliegend nicht ersichtlich. Der Teillöschantrag ist ausdrücklich wegen absoluter Schutzhindernisse (nach damals, d. h. vor dem 1. Juni 2004, geltender Rechtslage § 50 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 8 MarkenG) gestellt worden, nicht aber wegen bösgläubiger Markenmeldung (damals § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG). Irgendwelche - vermeintlich rechtsmissbräuchlichen - Abmahnungen des Markeninhabers im Vorfeld des Löschanverfahrens haben deshalb bei der Kostenentscheidung unberücksichtigt zu bleiben. Da die Beschwerde des Markeninhabers zudem teilweise - wenn auch nur in einem geringen Umfang - Erfolg hatte, kann sein Rechtsmittel auch nicht als von vornherein völlig aussichtslos bewertet werden.

gez.

Unterschriften