



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 284/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Juni 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 59 135
(hier: Lösungsverfahren S 227/03)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des DPMA vom 7. September 2004 wird aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 397 59 135 hinsichtlich der Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ angeordnet worden ist. Die Beschwerde der Markeninhaber wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegner sind Inhaber der seit dem 24. April 1998 für die Waren und Dienstleistungen

„Magnetaufzeichnungsträger, CD's, MC's, Videokassetten, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Druckereierzeugnisse, Photographien, Schreibwaren, Spielkarten; Spiele, Spielzeug; Filmvorführungen, Filmvermietung, Filmproduktion, Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Veranstaltung sportli-

cher und kultureller Wettbewerbe; Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

eingetragenen Wortmarke 397 59 135 „**BABE**“.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 11. September 2003 die Löschung der Marke beantragt und sich dabei auf die Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 3, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 5 MarkenG gestützt; hierzu hat sie geltend gemacht, bei der angegriffenen Marke handele es sich um einen für die geschützten Waren und Dienstleistungen rein beschreibenden englischsprachigen Begriff; daher fehle der angegriffenen Marke die notwendige Unterscheidungskraft und sei zudem freihaltungsbedürftig, da der Verkehr hierin nur einen Hinweis auf den Inhalt oder den Gegenstand der Waren und Dienstleistungen erblicke. Zudem sei die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen. Eine Eintragung als Marke hätte deshalb nicht erfolgen dürfen.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag rechtzeitig widersprochen und dazu ausgeführt, es könne keinesfalls von einer Bösgläubigkeit der Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung ausgegangen werden. Auch könne die Schutzfähigkeit nicht in Zweifel gezogen werden, zumal in das Register ähnliche und sogar identische Marken eingetragen worden seien.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Löschantrag stattgegeben mit der Begründung, der angegriffenen Marke habe sowohl im Zeitpunkt der Eintragung wie im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag jedenfalls das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegengestanden. Die registrierte Wortmarke stelle ein Wort aus dem englischsprachigen Grundwortschatz dar, welches aufgrund seiner vielfältigen beschreibenden Verwendung in der Umgangssprache und der Werbung auch von den hiesigen Verkehrskreisen ohne Weiteres im Sinne von „Kleinkind“ bzw. auch als Synonym für eine attraktive Frau verstan-

den werde, weshalb sich die Marke lediglich in der Angabe auf Gegenstand, Zielgruppe oder Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpfe.

Ob die Marke noch wegen weiterer Schutzhindernisse - nämlich aufgrund eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder einer Bösgläubigkeit der Markeninhaberin nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu löschen sei, könne dahingestellt bleiben.

Den Antrag der Markeninhaber, der Antragstellerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen, hat die Markenabteilung 3.4. mit der Begründung zurückgewiesen, dass hierfür keinerlei Billigkeitsgesichtspunkte ersichtlich seien.

Die Markeninhaber haben gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt und ausgeführt, dass der angegriffenen Marke kein im Vordergrund stehender Begriffsgehalt zugeordnet und ihr deshalb auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne, zumal insoweit ein großzügiger Maßstab anzuwenden sei.

Die Markeninhaber beantragen sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Den auch von ihnen hilfsweise beantragten Termin zur mündlichen Verhandlung haben sie nicht wahrgenommen.

Die Beschwerdegegnerin und Löschungsantragstellerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie hält die Ausführungen der Markenabteilung für zutreffend und hebt nochmals hervor, dass aufgrund der Doppelbedeutung des Markenwortes der Bereich der beschreibenden Wirkung eher noch erweitert werde. Hingegen sei keine großzügige Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft geboten, wie die Markeninhaber meinten.

In der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin erklärt, ihren Löschungsantrag bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 42 zurückzunehmen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den sonstigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaber hat sich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 erledigt, weil die Beschwerdegegnerin ihren Löschungsantrag insoweit zurückgenommen hat. Sie ist im Übrigen jedoch nicht begründet. Auch der Senat hält die beanspruchte Wortmarke für die noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Entscheidungszeitpunkt von Hause aus für nicht schutzfähig, denn der begehrten Eintragung in das Markenregister steht zumindest das Hindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i. S. der genannten Bestimmung ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ist demgegenüber nach dem Gesetzeswortlaut und vor allem aufgrund des Eintragsanspruchs nach § 33 Abs. 2 MarkenG ein Ausnahmetatbestand, der regelmäßig nur erfüllt ist, wenn die beanspruchte Marke sich verbal oder bildlich vordergründig als eine für die Waren oder Dienstleistungen bloße Sachaussage darstellt.

Wie die Markenabteilung ausführlich und überzeugend dargelegt hat, handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine für die noch verbliebenen Waren und Dienstleistungen rein beschreibende englischsprachige Angabe, der hierzulande kein betriebskennzeichnender Charakter zugemessen wird, da der Verkehr sie auch in ihren verschiedenen deutschen Bedeutungen angesichts der vielfältigen Verwendung in Film, Fernsehen, Musik und Werbung ohne Weiteres erkennt. Wenn sich die Markeninhaber in der Beschwerdeinstanz im Wesentlichen auf den Einwand beschränken, bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes sei der Marke noch Unterscheidungskraft zuzubilligen, so ist dem entgegenzuhalten, dass eine solche Betrachtungsweise mit dem vom EuGH postulierten Gebot einer eingehenden strengen und vollständigen Prüfung, mit der ungerechtfertigte Eintragungen vermieden werden sollen (EuGH GRUR 2003, 604, 607- Libertel; 2004, 1027 - Postkantoor), nicht in Einklang zu bringen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rdn. 7).

Ob der Eintragung der Marke weitere Eintragungshindernisse entgegenstehen, etwa nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, lässt der Senat ebenso wie die Markenabteilung dahingestellt, obwohl nicht zu verkennen ist, dass insbesondere wegen der beschreibenden Bedeutung der Marke eine Freihaltung der Wortmarke im Allgemeininteresse nahegelegt ist.

Auch hinsichtlich der Kostenentscheidung ist der Beschluss der Markenabteilung 3.4. nicht zu beanstanden, zumal die Markeninhaber insoweit keinen substantiierten Vortrag geleistet haben.

Für das Beschwerdeverfahren bleibt es demnach bei dem Grundsatz der Tragung der eigenen Kosten gemäß § 71 Abs. 1 S. 3 MarkenG.

gez.

Unterschriften