

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 216/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Mai 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 1 144 622**  
**(hier: Lösungsverfahren S 269/98)**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Löschantragstellerin.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 16. August 1989 in das Markenregister für die Waren

Teezubereitungsgeräte und Samoware, Teedosen, auch aus Holz, Teefilter und Teesiebe, Teekannen (alle Waren nicht aus Edelmetall oder plattiert); Tee betreffende Fachbücher und Fachbrochüren, Verpackungen und Verpackungsmaterialien aus Papier und/oder Kunststoffolie; Tee, Zucker, Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche sowie für das Hotel- und Gaststättengewerbe,

eingetragene Marke Nr. 1 144 622

teeologie

ist am 5. November 1998 Löschantrag gestellt worden, mit der Begründung, die angegriffene Marke verstoße gegen die absoluten Schutzhindernisse des § 8

Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 3 MarkenG. Bei dem Wort "teeologie" handle es sich um ein Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehle, da es sich aus dem Wort "Tee" und der Wortendung "ologie" (die Lehre von) zusammensetze. Hierin sehe der Verkehr eine reine Sachangabe. Zudem sei das Wort freihaltebedürftig und nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, da es in der journalistischen Sprache als Synonym für die "Wissenschaft der Teekunde" verwendet werde.

Außerdem sei, die Marke wegen Verfalls (§ 49 Abs. 1 MarkenG) zu löschen, da die Marke nach dem Tag ihrer Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden sei.

Das Amt hat ein Doppel des Löschungsantrages wegen Verfalls vom 1. Juni 1999 der Poststelle am 11. Juni 1999 zu formloser Übermittlung zur Kenntnis- und Stellungnahme an die Markeninhaberin übergeben. Die Markeninhaberin hat diesem Löschungsantrag am 17. August 1999 widersprochen.

Mit Beschluss vom 18. Mai 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Markenabteilung 3.4 - den Löschungsantrag zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, "teeologie" sei kein feststehender Begriff und werde eher als witzige Abwandlung von Theologie verstanden. Soweit in der Literatur ernsthaft über Teetradition berichtet werde, werde allenfalls das Wort "Teeismus" verwandt. Hinsichtlich des Löschungsantrags wegen Verfalls werde anheimgestellt, den Antrag vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen, nachdem die Markeninhaberin dem Löschungsantrag entgegengetreten sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Löschungsantragstellerin Beschwerde eingelegt und vorgetragen, die Bezeichnung "Teeologie" habe sich bereits lange vor 1989, dem Jahr der Eintragung der Marke "teeologie", in Fachkreisen als klare und unmissverständliche Bezeichnung einer Lehre oder Wissenschaft vom Tee etabliert. "teeologie" sei nicht unterscheidungskräftig und Mitbewerbern freizuhalten.

Auch habe die Löschantragsgegnerin die Marke nicht rechtserhaltend benutzt, so dass die Marke wegen Verfalls zu löschen sei.

Die Löschantragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke  
1 144 622 zu löschen.

Die Löschantragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, die einzige Fundstelle, die die Löschantragstellerin aus der Zeit vor 1989 vorgelegt habe, zeige eine Karikatur eines Pfarrers mit dem Satz "Ich bin Teeologe". Hierbei handle es sich um ein reines Phantasiewort.

## II.

Die Beschwerde der Löschantragstellerin ist zulässig. Beschwerdeführerin und Löschantragstellerin ist die Firma S..., deren alleinige Inhaberin Frau N...-J... ist (§ 17 HGB). Diese hat, nachdem ihr früherer Angestellter und Bevollmächtigter aus der Firma ausgeschieden ist, die zunächst durch Rechtsanwalt R... vollmachtlos erhobene Beschwerde genehmigt.

Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet.

1. Nach §§ 50, 54 Abs. 1 MarkenG ist eine eingetragene Marke zu löschen, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung fortbesteht.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Der Senat konnte nicht feststellen, dass der angegriffenen Wortmarke zum Zeitpunkt der Eintragung die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlte oder sie eine für Mitbewerber freizuhaltende Angabe iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG war.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer aufgefasst zu werden. Bereits eine geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; 2000, 50 - Partner with the Best).

Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2000, 722 - LOGO mwNachw.).

Diese kann dem Wort "teeologie" für die beanspruchten Waren nicht abgesprochen werden, denn der Marke kommt im Hinblick auf die beanspruchten Waren kein ohne weiteres erkennbar beschreibender Begriffsinhalt zu. Eine Verwendung von "teeologie" in dem von der Löschungsantragstellerin genannten rein beschreibenden Sinn als "Lehre vom Tee" konnte weder von ihr selbst belegt, noch von der Markenabteilung und vom Senat bezogen auf den Zeitpunkt der Eintragung festgestellt werden. Alle von der Löschungsantragstellerin vorgelegten Belege, die das Wort "teeologie" enthalten, stammen aus späteren Jahren.

Die Marke war damit zum Zeitpunkt der Eintragung auch keine Bezeichnung iSv. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Nach dieser Vorschrift sind nämlich nur Zeichen von

der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

Das Markenwort beschrieb zum Zeitpunkt der Eintragung keine Merkmale der beanspruchten Waren. Entsprechende Nachweise konnte auch die Löschantragstellerin trotz Hinweises der Markenabteilung und des Senats nicht vorlegen.

2. Die Antragstellerin hat auch keinen Anspruch auf Amtslöschung der Marke wegen Verfalls nach § 49 MarkenG. Die Löschanabteilung hat zu Recht festgestellt, dass sie für eine solche Entscheidung nicht zuständig ist, nachdem die Markeninhaberin dem Löschantrag widersprochen hatte.

Das Patentamt löscht eine Marke wegen Verfalls nur dann, wenn die Markeninhaberin nach Unterrichtung über den Löschantrag und Aufforderung durch das Amt mitzuteilen, ob sie dem Antrag widerspreche, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nicht widerspricht (vgl. § 53 Abs. 2, 3 MarkenG). Widerspricht die Markeninhaberin innerhalb der Frist, kann der Antrag auf Löschung nur noch durch Klage nach § 55 MarkenG geltend gemacht werden.

Da die Markeninhaberin nur formlos über das Löschanbegehren der Antragstellerin unterrichtet und nicht zur Mitteilung über ihre Widerspruchsabsicht aufgefordert wurde, fehlt es für die Amtslöschung bereits an der Voraussetzung, dass die Unterrichtung mit der Aufforderung zur Mitteilung (förmlich) zugestellt wurde (vgl. § 53 Abs. 2, 3 MarkenG). Nichts anders gilt, wenn die formlose Übersendung des Löschantrags an die Markeninhaberin als Unterrichtung und Aufforderung zur Mitteilung aufgefasst wird, da mangels Zustellung nicht nachweisbar ist, dass die Markeninhaberin erst nach Ablauf von 2 Monaten nach Zugang des Löschantrages den Widerspruch (verspätet) erhoben hat. Es ist nicht aktenkundig, wann das formlos übersandte Doppel des Löschantrags der Markeninhaberin zugegangen ist. Es ist daher nicht feststellbar, dass die Markeninhaberin die Zwei-Monatsfrist überschritten hat. Beweispflichtig für die Überschreitung der Frist als Voraussetzung für die Amtslöschung der Marke ohne

Überprüfung der Benutzungslage ist das Amt (vgl. § 54 Abs. 1 MarkenG iVm. § 4 Abs. 1 VwZG).

Wie von der Markenabteilung bereits in ihrem Beschluss aufgezeigt, ist der Antrag auf Löschung der Marke wegen Verfalls durch Klage nach § 55 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen (vgl. § 53 MarkenG).

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren der Antragstellerin aufzuerlegen, denn es entspricht der Billigkeit, von dem Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat.

Die Einlegung der Beschwerde durch die Antragstellerin war mit ihrer prozessualen Sorgfaltspflicht nicht vereinbar, da die mangelnde Erfolgsaussicht des Rechtsmittels für sie erkennbar sein musste. Der anwaltlich vertretenen Antragstellerin musste bekannt sein, dass der Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG für den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke nachzuweisen ist. Gleichwohl hat sie im Verfahren vor dem Amt die Verwendung des Wortes "teeologie" ausschließlich für spätere Zeitpunkte belegt. Obwohl im angefochtenen Beschluss sowie vom Gericht auf diesen Umstand hingewiesen, hat die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren in Verkennung der Rechtslage wiederum Verwendungsbeispiele aus unmaßgeblich späterer Zeit beigebracht.

Auch die Anfechtung des Beschlusses im Hinblick auf die versagte Amtslöschung wegen Verfalls gemäß § 49 MarkenG war wegen der eindeutigen Zuständigkeitsregelung der § 49 Abs. 1, §§ 53, 55 MarkenG für die Antragstellerin ersichtlich aussichtslos.

Winkler

Dr. Albrecht

Richterin Klante ist wegen  
Urlaubs an der Unter-  
schrift verhindert.

Winkler

Hu