



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 90/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 57 658

(hier: Lösungsverfahren S 62/03 Lö)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 8. Januar 2004 aufgehoben, soweit die (teilweise) Löschung der Marke angeordnet worden ist.

Der Löschungsantrag wird insgesamt zurückgewiesen.

Gründe

I.

Unter der Nummer 301 57 658 ist die Bezeichnung

COCOBALE

am 1. Oktober 2001 angemeldet und am 7. November 2001 für die Waren

„Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate für die Terraristik; Kokossubstrate, nämlich Kokoschalen, insbesondere Kokoschalenschnipsel, Kokoschalengranulat, Kokoschalenumus; Dekorationsartikel für Terrarien, nämlich Wurzeln, Äste, Lianen, Bambusrohre und Weinreben“

eingetragen worden.

Hiergegen ist Löschungsantrag mit der Begründung gestellt worden, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Der englischen Bezeichnung „COCOBALE“ werde der hier maßgebliche Verkehr im Zusammenhang mit den betroffenen Waren ohne weiteres den beschreibenden Sinngehalt „Kokosballen“ entnehmen und ihr deshalb keinen betriebskennzeichnenden Charakter zumessen. Der Begriff sei zudem freizuhalten.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und darauf hingewiesen, bei dem Markennwort, das ohnehin nur ein kleiner Teil des Verkehrs übersetzen könne, handele es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung. Allenfalls im Wege einer unzulässigen analysierenden Betrachtung gelange man zu einer beschreibenden Aussage. Zudem fehle es auch an einem Freihaltungsbedürfnis.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

„Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate für die Terraristik; Kokossubstrate, nämlich Kokoschalen, insbesondere Kokoschalenschnipsel, Kokoschalengranulat, Kokoschalenumus“

angeordnet und ausgeführt, bei der Marke handle es sich um einen naheliegenden englischen Fachausdruck mit dem Bedeutungsgehalt „Kokosballen“. Für Kokossubstrate sei der Begriff nicht beliebig zu ersetzen und müsse freigehalten werden. Für die weiteren gelöschten Waren wirke die angegriffene Marke täuschend.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Inhaberin der angegriffenen Marke die Aufhebung des Beschlusses der Markenabteilung und die vollständige Zurückweisung des Löschungsantrages. Sie führt sinngemäß aus, ein beschreibender Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke werde erst durch gedankliche Schlussfolgerungen erkennbar. Das Wort „COCOBALE“ stelle eine fantasievolle Wortneu-

schöpfung dar, die lexikalisch nicht nachweisbar sei. Es bestehe kein Freihaltungsbedürfnis, da der Verkehr für die Benennung der beanspruchten Waren nicht auf das genannte Markenwort angewiesen sei. Eine relevante Täuschungsgefahr sei ebenfalls nicht ersichtlich.

Die Markeninhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenabteilung 3.4 - aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält den angegriffenen Beschluss der Markenabteilung für begründet und meint, schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung hätten für die angegriffene Marke absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und begründet. Der Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 MarkenG war im vollen Umfang zurückzuweisen, weil nicht mit der notwendigen Sicherheit erwiesen werden konnte, dass der angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung absolute Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstanden.

Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, weil die Markeninhaberin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung lediglich hilfsweise gestellt hatte. Diesem Antrag musste nicht entsprochen werden, weil keine für die Markeninhaberin nachteilige Entscheidung ergangen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 69 Rdnr. 3). Der Beschwerdegegner hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt und eine solche war auch nicht wegen Sachdienlichkeit anzuordnen (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Die Löschung einer angegriffenen Marke kann nur angeordnet werden, wenn erwiesen ist, dass der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke sowohl im Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Löschantrag absolute Schutzhindernisse entgegenstanden (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Bloße Zweifel an der Eintragungsfähigkeit reichen nicht aus, um eine Löschung zu begründen, sondern gehen zu Lasten des Antragstellers, der im Lösungsverfahren, das als kontradiktorisches Verfahren den für diese Verfahrensart geltenden Regeln unterworfen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 2006, § 54 Rdnr. 1), im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht ohnehin gehalten ist, die konkreten Tatsachen vorzutragen, auf die er sein Lösungsbegehren stützt. Der Vortrag bloßer Rechtsausführungen und Vermutungen ist nicht geeignet, diese Mitwirkungspflicht zu erfüllen. So liegen die Dinge im vorliegenden Fall.

1. Soweit sich der Löschantrag auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stützt, ist er zurückzuweisen, da weder die Ausführungen des Antragstellers noch die Ermittlungen der Markenabteilung und des Senats mit der gebotenen Sicherheit erwiesen haben, dass an der angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung am 7. November 2001 ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber an einer freien Verwendung der Bezeichnung „COCOBALE“ bestanden hätte.

Zwar hat die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss zutreffend darauf hingewiesen, dass der englische Begriff „coco“ auch ein Eigenschaftswort sein kann im Sinne von „aus Kokosfasern hergestellt, Kokos...“. Das englische Wort „bale“ bedeutet „Ballen, Bündel, Pack“. Die angegriffene Wortkombination enthält daher Andeutungen in englischer Sprache auf in Form von Ballen oder Packen gepresste Kokospäne. Auf dem hier einschlägigen Warenssektor (Substrate für die Terraristik) sind auch bereits seit längerem Sortenbezeichnungen wie beispielsweise „Kokosfasereinstreu“, „Kokoschalenschnipsel“ oder „Kokoschalenhumus“ bekannt. Dagegen konnten keine Feststellungen über die Verwendung englischer Ausdrücke in der Bundesrepublik Deutschland für die fraglichen Waren schon zum Zeitpunkt der Eintragung getroffen werden. Es kommt hinzu, dass der englische Ausdruck „bale“ kein Bestandteil des englischen Grundwörterbuches ist (vgl. Klett/Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977) und die Verständlichkeit dieses Markenbestandteils in Deutschland nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann. Dadurch wird die Eignung der angegriffenen Marke, bereits im Zeitpunkt der Eintragung in Deutschland als Beschaffenheitsangabe zu dienen, ebenfalls in Frage gestellt. Auch der Antragsteller, den der Senat ausdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen hatte, dass die Lösungsgründe auch für den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke nachgewiesen werden müssen und dass im vorliegenden Fall eben diese Nachweise zweifelhaft seien, hat für seine ganz allgemein gehaltenen Behauptungen keine konkreten Belege vorgelegt.

2. Der Lösungsantrag ist auch insoweit zurückzuweisen, als er sich auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stützt. Denn - entgegen der Auffassung des Antragstellers - kann der angegriffenen Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die mit der Marke beanspruchten Erzeugnisse eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst

zu werden. Wenn einer Wortmarke für die von ihr beanspruchten Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich bei ihr auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, spricht dies für eine hinreichende Unterscheidungskraft der Marke (vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 - „Cityservice“).

Das Markenwort „COCOBALE“ besteht aus der Kombination zweier englischer Begriffe. Es konnte nicht festgestellt werden, dass diese Wortkombination zum Zeitpunkt ihrer Eintragung lexikalisch nachweisbar oder als Fachausdruck für die einschlägigen Waren gebräuchlich gewesen wäre. Insbesondere konnte nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Wortkombination im Zeitpunkt ihrer Eintragung als Warenbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet gewesen wäre. Es mag allenfalls sein, dass die Beschaffenheit der beanspruchten Produkte durch die Bezeichnung „COCOBALE“ auf eine zumindest für einen Teil der angesprochenen Verkehrskreise verständlichen Weise angedeutet wird. Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung besitzt die Bezeichnung dagegen nicht. Andere Gesichtspunkte, die es rechtfertigen würden, der Marke zum Eintragungzeitpunkt jegliche Unterschreibungskraft abzuspochen, sind weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen worden.

3. Da es sich nur um eine - möglicherweise - „sprechende“, nicht dagegen um eine glatt beschreibende Marke handelt, kann ihre Verwendung für die Waren „Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate für die Terraristik“ auch keine Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründen. Das gilt um so mehr, als in der Terraristik nicht selten Substratmischungen verwendet werden, die aus mehreren Komponenten bestehen. So werden beispielsweise Tonsubstrate mit Stoffen wie etwa Weißtorf kombiniert bzw. es sind auch Substratmischungen aus Ton, Torf und Kokosfasern erhältlich.

Aus diesen Gründen war der Beschwerde unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung und Zurückweisung des Löschungsantrags stattzugeben.

gez.

Unterschriften