



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 129/07

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 395 05 476**

(hier: Lösungsverfahren S 85/03)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 15. Oktober 2008

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 8. Februar 1995 angemeldete Wortmarke

**JAVA**

ist am 25. Januar 1996 unter der Nr. 395 05 476 für Waren der Klassen 21, 30 und 33 in das Markenregister eingetragen worden.

Mit am 3. April 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag hat die Antragstellerin die Löschung dieser Marke in Bezug auf die Waren

"Schokolade, Schokoladewaren"

beantragt, da die Marke insoweit unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei.

Die zum Zeitpunkt der Antragstellung eingetragene Inhaberin der angegriffenen Marke hat den Löschungsantrag am 30. Mai 2003 erhalten. Die jetzige Markeninhaberin hat der Löschung mit am 30. Juli 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz widersprochen und gleichzeitig mit dem Widerspruch die Umschreibung der Marke auf sich beantragt. Die Umschreibung auf die jetzige Markeninhaberin und Antragsgegnerin erfolgte mit Verfügung vom 25. Mai 2004.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 19. Juli 2007 die teilweise Löschung der Marke 395 05 476 im beantragten Umfang für die Waren "Schokolade" und "Schokoladewaren" angeordnet.

Die angegriffene Marke unterliege als geographische Angabe einem Freihaltebedürfnis. An der Freihaltung von Angaben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren dienen könnten, bestehe ein Allgemeininteresse, das insbesondere darauf beruhe, dass diese Angaben nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Waren anzeigten, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen könnten, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellten, der positiv besetzte Vorstellungen hervorrufen könne. Die erforderliche Beziehung zwischen den Waren und dem fraglichen Ort müsse nicht notwendigerweise auf der Herstellung dieser Waren an diesem Ort beruhen, sondern könne sich auch daraus ergeben, dass verwendete Rohstoffe aus diesem Gebiet stammten. Daher bestehe auch ein Freihaltebedürfnis an solchen Angaben, die auf die geographische Herkunft einer Zutat hinwiesen. Für die Frage, ob die zu beurteilende Angabe als beschreibende Bezeichnung verständlich und deshalb zur Beschreibung geeignet sei, komme es nicht nur auf die mit der Herstellung und dem Vertrieb von Schokolade befassten Unternehmen, sondern auch auf den Endverbraucher an. Es sei davon auszugehen, dass der durchschnittliche informierte Verbraucher "JAVA" als Name der betreffenden Insel kenne und wisse, dass diese Bezeichnung im Zusammenhang mit Schokolade auf die Herkunft des wichtigsten Bestandteils, näm-

lich Kakao, hinweise. Auch wenn der Endverbraucher die einschlägige Fachliteratur zu Schokolade nicht kenne, aus der die Bedeutung von "JAVA" für Schokolade eindeutig hervorgehe, so werde er doch in der Werbung mit dem Begriff "JAVA" als Qualitätshinweis für Schokolade konfrontiert. Darauf ob die Bezeichnung "JAVA" schon zum Zeitpunkt der Eintragung der streitgegenständlichen Marke im Zusammenhang mit Schokolade beschreibend verwendet worden sei, komme es nicht an. Denn die Insel "JAVA" sei zu diesem Zeitpunkt zumindest schon als Kakaobaugebiet bekannt gewesen, so dass eine beschreibende Verwendung zum Eintragungszeitpunkt jedenfalls nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit gelegen habe. Dies reiche zur Bejahung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie macht geltend, dass die Bezeichnung "JAVA" weder die Beschaffenheit noch die Herkunft der streitgegenständlichen Waren "Schokolade" und "Schokoladewaren" beschreibe. Dass auf Java in nennenswertem Umfang Schokolade für den deutschen Markt hergestellt werde, sei schon angesichts der dort herrschenden Temperaturen und des langen Transportwegs unwahrscheinlich. Die angegriffene Marke komme allenfalls für Kakaobohnen und damit nur für eine bloße Zutat als Hinweis auf die geographische Herkunft in Betracht. Daraus könne aber nicht geschlossen werden, dass die Marke auch hinsichtlich des Endprodukts "Schokolade" eine geographische Herkunftsangabe darstelle. Die Markenabteilung gehe unzutreffend davon aus, dass bereits die potentielle Herkunft nur eines Rohstoffs oder einer Zutat aus Java in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren einen Hinweis auf die geographische Herkunft i. S. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstelle. Die angesprochenen Verkehrskreise, auf deren Sichtweise es bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses ankomme, seien im vorliegenden Fall nicht die mit der Markeninhaberin konkurrierenden Hersteller von Schokoladenwaren, sondern ausschließlich die Endverbraucher, da die angegriffenen Waren ausschließlich Endverbraucherprodukte seien. Der angesprochene Endverbraucher setze Kakaobohnen und Schokolade nicht gleich, sondern unterscheide klar zwischen Zutat und

Endprodukt. Ihm komme es nur auf die Herkunft der Schokolade als solche an, wohingegen die Herkunft der Kakaobohnen für ihn keine Rolle spiele.

Selbst wenn man mit der Markenabteilung davon ausgehe, dass bereits die Herkunft eines Rohstoffs der Ware ausreichend sei, um an der betreffenden geographischen Angabe ein Freihaltebedürfnis zu begründen, sei im vorliegenden Fall das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Auch die Auffassung der Markenabteilung setze voraus, dass dem Endverbraucher bewusst sei, dass die Rohstoffe der unter der geographischen Bezeichnung angebotenen Schokolade aus dem betreffenden Ort stammen könnten. Davon könne hier nicht ausgegangen werden. Dem Endverbraucher sei in aller Regel unbekannt, dass auf Java Kakaobohnen angepflanzt würden. Die Antragstellerin habe nicht darlegen können, dass die angesprochenen Verkehrskreise mit der Bezeichnung "JAVA" konkrete Vorstellungen insbesondere hinsichtlich Kakaobohnen verbänden. Die vorgelegten Unterlagen besagten insbesondere auch nichts über die Kenntnisse der Verkehrskreise über die Herkunft von Kakaobohnen zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke. Im Übrigen sei dem Endverbraucher zu diesem Zeitpunkt die geographische Herkunft von Schokolade oder ihrer Zutaten ohnehin regelmäßig unbekannt und gleichgültig gewesen. Er habe die Bezeichnung "JAVA" nicht als Hinweis auf die Herkunft der Schokolade oder gar der Kakaobohnen wahrgenommen, sondern diese Bezeichnung allein als geistigen Platzhalter für ein fernes exotisches Land, möglicherweise ein Urlaubsziel, verstanden. Erst in jüngerer Vergangenheit erfahre Schokolade einen Wandel vom Massenprodukt hin zu einem Qualitätsprodukt, bei welchem die Herkunft vornehmlich des Kakaos an Bedeutung gewinne. Dennoch sei die breite Masse der Ansicht, dass der unterschiedliche Geschmack von Schokoladen auf einer unterschiedlichen Gewichtung der Zutaten beruhe und nicht auf der Qualität und der eventuell damit zusammenhängenden Herkunft der Kakaobohnen. Anders als bei Wein verbinde die Bevölkerung auch teure Schokoladensorten nicht mit einem bestimmten Herkunftsgebiet der Rohstoffe. Die geringe Wertschätzung des Endverbraucher für die geografische Herkunft der Inhaltsstoffe von Schokolade

werde auch dadurch deutlich, dass selbst die Schokoladenproduzenten im Rahmen ihrer Produktwerbung das jeweilige Herkunftsland der verarbeiteten Kakaobohnen nicht nur nicht in den Mittelpunkt ihrer Werbung rückten, sondern die Herkunft - anders als dies bei Wein oder Kaffee der Fall sei - sogar ganz unerwähnt ließen.

Unabhängig hiervon komme eine Löschung wegen eines Freihaltebedürfnisses auch deswegen nicht in Betracht, weil § 23 Nr. 2 MarkenG Dritten ein Recht zur beschreibenden Verwendung eingetragener Marken gewähre.

Mangels beschreibenden Charakters weise die angegriffene Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Der Begriff "JAVA" sei seit seiner erstmaligen Anmeldung in den 30er Jahren als reines Phantasiewort benutzt worden und sollte als Synonym bei der angesprochenen Käuferschicht die Assoziation eines fernen und unbekanntes Landes sowie eines exotischen Flairs erzeugen. Gerade im Bereich der Schokoladenherstellung und des Vertriebs seien seit längerer Zeit Kennzeichnungen üblich, die vom Endverbraucher nicht als Hinweis auf die Produktionsstätte, sondern als Hinweis auf ein bestimmtes Flair, eine herausragende Qualität und eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen verstanden werde. Entsprechendes gelte für die Bezeichnung "JAVA". Diese werde vom durchschnittlich informierten Endverbraucher weder als Hinweis auf das Herkunftsgebiet einer bestimmten Schokoladensorte noch als Herkunftsbezeichnung hinsichtlich eines bestimmten Bestandteils des Endprodukts verstanden. Der Endverbraucher entwickle erst seit kurzem und sehr langsam das Bewusstsein, dass der Produktionsstätte des Kakaos im Zusammenhang mit Schokolade eine Bedeutung zukomme. Daher könne nicht ohne entsprechende Nachweise unterstellt werden, dass der durchschnittlich informierte Verbraucher zum Zeitpunkt der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 1996 Schokolade und Kakaobohnen gedanklich mit Java in Verbindung gebracht habe. Die von der Antragstellerin vorgelegten Internetrecherchen stammten aus den Jahren 2001 bis 2007 und könnten daher nicht die fehlende Schutzfähigkeit zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke bele-

gen. Im Übrigen verbinde ein großer Teil der Bevölkerung den Begriff "JAVA" weit häufiger mit einer Programmiersprache als mit Kakaobohnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 19. Juli 2007 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den Beschluss der Markenabteilung und macht geltend, dass die Bezeichnung "JAVA" in Bezug auf die angegriffenen Waren als geographische Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliege und überdies nicht die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Die Bezeichnung "JAVA" sei dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher aufgrund seiner Allgemeinbildung und von Urlaubsreisen als eine indonesische Insel bekannt, auf der u. a. hochwertiger Kakao produziert werde. Das Markenwort sei daher auch schon im Eintragungszeitpunkt geeignet gewesen, im Verkehr zur Beschreibung der Herkunft des in der Schokolade verwendeten Kakaos zu dienen. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin könne nicht angenommen werden, dass dem Endverbraucher zum Zeitpunkt der Markenmeldung die Herkunft der Rohstoffe von Schokolade gleichgültig gewesen sei. Da das Bewusstsein der Allgemeinheit für die Herkunft bestimmter Lebensmittel auch schon 1996 vorhanden gewesen sei, sei es auch schon zum damaligen Zeitpunkt nicht unwahrscheinlich gewesen, dass sich dieses Interesse auch auf Schokolade erstrecken würde. Es habe daher auch schon im Eintragungszeitpunkt zumindest ein künftiges Freihaltebedürfnis bestanden. Anders als die Markeninhaberin meine, gehörten nicht nur die Endverbraucher der verfahrensgegenständlichen Waren zu den angesprochenen Ver-

kehrskreisen. Vielmehr seien hier auch die Hersteller und Händler der betreffenden Waren zu berücksichtigen. Es sei daher unerheblich, welche Bedeutung der Endverbraucher zum Zeitpunkt der Markenmeldung der Herkunft der Rohstoffe von Schokolade beigemessen habe. Denn unabhängig hiervon müssten die Wettbewerber die Möglichkeit haben, auf die Herkunft des verwendeten Kakaos aus einer der Hauptanbauregionen der Erde hinweisen zu können.

Aufgrund der Eignung zur beschreibenden Verwendung fehle der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren "Schokolade" und "Schokoladewaren" auch die notwendige Unterscheidungskraft.

Soweit die Markeninhaberin geltend mache, dass das Markenwort auch als Hinweis auf die gleichnamige Programmiersprache verstanden werden könne, sei anzumerken, dass sich der Name der Programmiersprache ebenfalls von der Insel "JAVA" ableite. Schließlich könne sich die Markeninhaberin nicht mit Erfolg auf § 23 Nr. 2 MarkenG berufen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Schokolade" und "Schokoladewaren" angeordnet, da diese bereits im Zeitpunkt der Eintragung am 25. Januar 1996 als beschreibende Angabe dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterlag und dieses Schutzhindernis auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag besteht (§ 50 Abs. 1 und 2 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der geographischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Diese mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104/EWG übereinstimmende Regelung verfolgt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung. Steht der beschreibende Sinngehalt einer Bezeichnung fest, ist das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, ohne dass es darauf ankäme, ob das Zeichen im Verkehr tatsächlich verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 [Nr. 25, 30] Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147 [Nr. 31 f.] DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 676 [Nr. 54, 58] - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 35 - 38] - BIOMILD). Als Hinweis auf die geographische Herkunft und damit auch die Qualität eines Inhaltsstoffes der verfahrensgegenständlichen Waren ist die angegriffene Marke eine zur Beschreibung geeignete Angabe, an deren freien und ungehinderten Verwendung die Konkurrenten der Markeninhaberin ein berechtigtes Interesse haben.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke die Waren, für die sie Schutz beansprucht, beschreibt, ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen. In diesem Zusammenhang weist die Antragstellerin zutreffend darauf hin, dass im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren als beteiligte Verkehrskreise nicht nur Endverbraucher anzusehen sind, sondern auch der (Fach-)Handel mit einzubeziehen ist. So differenziert auch der Europäische Gerichtshof insofern zwischen dem Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren, wobei er durch die Wortwahl "und/oder" klarstellt, dass auch

einer dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726 [Nr. 29] - Chiemsee; GRUR 2006, 411, 412 [Nr. 24] - Matratzen Concord/Hukla). Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, kann es bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters einer geographischen Herkunftsangabe nicht ausschließlich auf die - unter Umständen beschränkten oder gar nicht vorhandenen - Branchenkenntnisse des normal informierten Durchschnittsverbrauchers ankommen. Für die Frage, ob eine Bezeichnung eine lediglich merkmalsbeschreibende Angabe darstellt, ist vielmehr in gleicher Weise markenrechtlich beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung der geographischen Herkunftsangabe für die am Handel mit den betroffenen Waren beteiligten Fachverkehrskreise erkennbar ist.

"Java" ist neben den weiteren Hauptinseln Sumatra, Borneo und Sulawesi eine der vier Großen Sunda-Inseln der Republik Indonesien. Aus den von der Antragstellerin mit Schriftsätzen vom 18. November 2003 und vom 18. Mai 2004 vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass Kakao außer in Mittel- und Südamerika und Madagaskar seit dem 2. Weltkrieg auch in Asien und hier in Indonesien und insbesondere auf Java angebaut wird. Insbesondere die mit Schriftsatz vom 18. Mai 2004 eingereichten Unterlagen enthalten Aufstellungen über die Entwicklung des Kakaoanbaus in Indonesien von 1950 bis 2001 sowie Angaben über Produktions- und Exportzahlen in den Jahren 1997 bzw. 1998 bis 2001. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass jedenfalls in Fachverkehrskreisen auch schon zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke bekannt war, dass auf Java Kakao angebaut wurde.

Unter das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallen zwar in erster Linie Bezeichnungen, die den Herstellungsort der in Rede stehenden Waren benennen. Jedoch muss die erforderliche Beziehung zwischen den beanspruchten Waren

und dem fraglichen Ort nicht notwendigerweise auf der Herstellung der Waren an diesem Ort beruhen, sondern kann sich auch aus anderen Anknüpfungspunkten ergeben. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin unterliegt eine geographische Herkunftsangabe daher auch dann dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn sie auf die Herkunft der Rohstoffe für die betreffenden Waren hinweist (BPatG GRUR 2000, 149, 150 - WALLIS; Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 218). So liegt der Fall hier.

Kakao hat als wesensbestimmender Bestandteil von Schokolade im Vergleich zu den übrigen Inhaltsstoffen den größten Einfluss auf das Aroma von Schokoladen-erzeugnissen. Die Qualität und das Aroma der Kakaobohnen unterscheidet sich je nach Herkunftsgebiet. Es trifft somit entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht zu, dass die Herkunft des Kakaos für die Qualität und den Geschmack der Schokolade keine Rolle spiele und Anbieter sowie Verbraucher daher nicht auf die Herkunft achteten. Aus den von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen ergibt sich, dass u. a. auf Java sog. Edelkakao im Unterschied zum sog. Konsumkakao angebaut wird. Nachdem Kakao die Qualität und den Geschmack der daraus hergestellten Schokolade maßgeblich beeinflusst, die Eigenschaften des Kakaos nicht unwesentlich vom jeweiligen Anbaugebiet abhängen und darüber hinaus Java jedenfalls in Fachkreisen als Edelkakaoproduzent bekannt war und ist, stellt die Angabe "JAVA" im Zusammenhang mit Schokolade und Schokoladewaren eine beschreibende Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Marken dar, da sie auf die geographische Herkunft einer wesensbestimmenden Zutat hinweist und damit gleichzeitig die Qualität der verfahrensgegenständlichen Waren umschreibt.

Soweit die Markeninhaberin mit dem Hinweis darauf, dass "JAVA" auch die Bezeichnung einer Programmiersprache sei, eine etwaige schutzbegründende Mehrdeutigkeit der streitgegenständlichen Marke geltend machen will, ist anzumerken, dass die Frage, ob eine Bezeichnung beschreibenden Charakter aufweist, stets in Bezug auf die im konkreten Fall beanspruchten Waren zu beurteilen ist (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 202). Im Zusammenhang mit Schokolade

und Schokoladewaren hat der Verkehr ersichtlich keine Veranlassung, den Begriff "JAVA" mit einer Programmiersprache oder mit Computerprogrammen in Verbindung zu bringen.

Die Markeninhaberin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass Dritte durch § 23 Nr. 2 MarkenG hinreichend geschützt seien. Es ist höchstrichterlich abschließend geklärt, dass die Freistellungen des § 23 MarkenG keine Auswirkung auf die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit einer Marke haben (EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. [Nr. 25, 28] - Chiemsee; GRUR 2003, 604, 607 f. [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 946, 947 [Nr. 32, 33] - Nichols).

Die Markenabteilung hat damit zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angeordnet.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzulegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu