

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 158/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 50 252

(hier: Lösungsverfahren S 90/01)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2002 aufgehoben.
Der Löschungsantrag wird in vollem Umfang zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die seit 28. Juli 1998 für

Artikel und Hilfsmittel für den Kampfsport (soweit in Klasse 28 enthalten); Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten einschließlich Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen, Sportunterricht, insbesondere Kampfsportunterricht, Betrieb von Sportanlagen; Schuhe und Bekleidung für den Kampfsport;

eingetragene Wortmarke

THAI-DO

ist Löschungsantrag gestellt worden, dem die Markeninhaber rechtzeitig widersprochen haben. Der Löschungsantrag wurde damit begründet, dass THAI-DO

zwischenzeitlich in der Sport- und Fitnessbranche ein in weiten Kreisen geläufiger Begriff für eine bestimmte Kursform sei. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke hinsichtlich der Dienstleistungen Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten einschließlich Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen, Sportunterricht, insbesondere Kampfsportunterricht, Betrieb von Sportanlagen gelöscht. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass "THAI-DO" für die gelöschten Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft entbehrte und zudem auch freihaltebedürftig gewesen sei. Zum Beleg wurden Auszüge aus der Schweriner Volkszeitung vom 9. November 2001, ein Angebot des Fitnessstudios Lafit in Bleicherode vom 16. Januar 2002, die Internetseite www.aktiv-bodenheim.de mit einer letzten Änderung vom 19. Dezember 2001, die Internetseite www.rsg-diako.de mit einer letzten Änderung vom 9. Januar 2002 der Kursplan www.aktiv-bodenheim.de vom 10. Januar 2002, die Internetseite www.tsv-staaken.de mit einer letzten Änderung vom 17. November 2001 und eine weitere Internetrecherche vom 10. Januar 2002 herangezogen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber. Sie weisen darauf hin, dass keine Feststellungen zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke gemacht wurden und beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Voraussetzungen für die Löschung der Marke liegen nicht vor.

Gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 1 wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht.

Für den Zeitpunkt der Eintragung der Marke am 28. Juli 1998 hat weder der Antragsteller Tatsachen vorgetragen, die die Annahme eines Schutzhindernisses rechtfertigen, noch hat die Markenstelle oder der Senat Anhaltspunkte dafür feststellen können, dass der Marke zu diesem Zeitpunkt jegliche Unterscheidungskraft fehlte (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch dass die Marke ausschließlich aus Angaben bestand, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder sonstiger Merkmale der Dienstleistungen haben dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Es spricht viel dafür, dass "THAI-DO" im Hinblick auf die Dienstleistungen sportliche und kulturelle Aktivitäten, die Art der Dienstleistung und für die übrigen beanspruchten Dienstleistungen jetzt eine Produktmerkmalsbezeichnung darstellt, weil THAI-DO inzwischen eine neue Form des Ausdauertrainings mit Elementen aus dem Box- und Kampfsportbereich geworden ist. Für das Jahr 1998 können hieraus jedoch mangels jeglicher Anhaltspunkte keine zuverlässigen Rückschlüsse gezogen werden.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht anzuordnen. Gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Die Rückzahlung ist jedoch die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflicht der Beschwerde. Sie wird nur aus Billigkeitsgründen angeordnet, das heißt in Fällen, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. zu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 71 Rdnr. 36). Bei materiellen Fehlern in den Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nur dann der

Billigkeit, wenn diese ein vertretbares Maß überschreiten. Dies ist hier nicht der Fall.

Winkler

Dr. Albrecht

Sekretaruk

Ko