



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 229/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
22. September 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 57 706.0 S 272/00 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2004 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 2003 aufgehoben.

Das Verfahren wird zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung der Marke 397 57 706 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat im November 2000 die Löschung der am 20. April 2000 für die Waren

"Mehrfucht-Getränk enthaltend Fruchtsaft und Fruchtmark, teilweise aus tropischen Früchten, angereichert mit Provitamin A, Vitamin C und Vitamin E sowie mit cerealen Bestandteilen"

eingetragenen Marke 397 57 706

FRÜHSTÜCKS-DRINK

mit der Begründung beantragt, die Eintragung dieser Marke verstoße gegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG, denn sie stelle nur eine Angabe dar, mit der darauf hingewiesen werde, daß das Getränk dazu bestimmt sei, zum Frühstück konsumiert zu werden.

Diesem Antrag hat die Markeninhaberin fristgerecht widersprochen. Sie hält ihre Marke für schutzfähig. Zur Begründung verweist sie ua auf zivilrechtliche Verletzungsverfahren, an denen sie beteiligt war. Insbesondere der Bundesgerichtshof habe in seinen beiden Urteilen vom 20. Dezember 2001, I ZR 60/99 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I und I ZR 135/99 – FRÜHSTÜCKS-DRINK II) die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke bejaht.

In dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Antragsgegnerin zunächst hilfsweise auch die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke geltend gemacht, diesen Antrag jedoch in der Anhörung vor der Markenabteilung zurückgenommen, wobei sie sich aber ausdrücklich vorbehielt, die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke vor dem Bundespatentgericht im Wege der Verkehrsdurchsetzung geltend zu machen.

Die Markenabteilung 3.4 hat dem Löschungsantrag stattgegeben. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren stelle die aus den Begriffen "Frühstück" und "Drink" zusammengesetzte Marke nur einen eindeutigen und werbeüblichen Hinweis auf die Art der in der Regel alkoholfreien Getränke bzw ihrer Eignung und Bestimmung für ein Frühstücksmahl dar, wobei der ursprünglich englische Begriff "Drink" schon seit mehreren Jahren in Deutschland nachweisbar vielfach auch für alkoholfreie Getränke beschreibend verwendet werde. Damit sei die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Die von der Markeninhaberin angeführten gerichtlichen Entscheidungen könnten diese markenrechtliche Beurteilung nicht infrage stellen. Soweit in jenen firmen- und markenrechtlichen Verletzungsverfahren die Unterscheidungskraft der angegriffenen Bezeichnung bejaht worden sei, habe sich dies regelmäßig auf den entsprechenden Wortbestandteil des Firmennamens oder die Wort-/Bildmarken der Antragsgegnerin, nicht aber auf die vorliegende Wortmarke bezogen. Bei seinen Ausführungen sei der Bundesgerichtshof außerdem an den Vortrag der damaligen Ver-

fahrens-beteiligten und die Feststellungen der Vorinstanzen gebunden gewesen. Die damalige sehr enge Interpretation des Bundesgerichtshofs sei zumindest aus heutiger Sicht kaum mehr vertretbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Ihrer Ansicht nach standen und stehen der Eintragung der angegriffenen Marke keine Schutzhindernisse entgegen. Anders als von der Markenabteilung angenommen seien die von ihr angeführten Nachweise für eine Verwendung der angegriffenen Marke bereits Gegenstand der Prüfung der Schutzfähigkeit durch den Bundesgerichtshof in den beiden Entscheidungen FRÜHSTÜCKS-DRINK I und II gewesen, mit denen der BGH die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke bejaht habe. Im übrigen macht sie nunmehr erneut hilfsweise die Schutzfähigkeit ihrer Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung geltend. Zur Glaubhaftmachung verweist sie auf die Angaben und Unterlagen in ihrem Schriftsatz vom 14. Dezember 1999, mit denen sie bereits gegenüber der Markenstelle hilfsweise die Eintragung ihrer Marke kraft Verkehrsdurchsetzung begründet hatte.

Demgemäß beantragt die Antragsgegnerin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie hilfsweise, das Verfahren zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Antragstellerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluß unter Bezugnahme auf die von der Markenabteilung angeführten Fundstellen, die eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke bereits im Jahre 1999 für verschiedene Getränke eindrucksvoll belegten. Die Entscheidung der Markenabteilung verstoße nicht gegen die Rechtsprechung der beiden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs "FRÜHSTÜCKS-DRINK I und II". Zum einen sei der Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz an die Feststellungen der Vorinstanzen gebunden gewesen, zum andern hätten diese Entscheidungen nicht die Wortmarke "Frühstücks-Drink", sondern die Firmenbezeichnung "Frühstücks-Drink GmbH" und zweierlei Wort-/Bildmarken "FRÜHSTÜCKS-DRINK" zum Gegenstand gehabt.

Soweit die Antragsgegnerin nunmehr erneut hilfsweise geltend mache, ihre Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen iSd § 8 Abs 3 MarkenG durchgesetzt zu haben, sei dieses Begehren verspätet.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich nur insoweit als begründet, als das Verfahren zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

1. Der Senat ist mit der Markenabteilung der Auffassung, daß der Eintragung der angegriffenen Marke "FRÜHSTÜCKS-DRINK" für die beanspruchten Getränke die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstanden und noch entgegenstehen (§ 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 MarkenG).

Gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der infrage stehenden Waren dienen können. Diese Voraussetzung lag bei der angegriffenen Marke sowohl zum Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch zum Entscheidungszeitpunkt hinsichtlich der beanspruchten Waren vor. Die aus den Begriffen "Frühstück(s)" und "Drink" zusammengesetzte Marke kann im Verkehr als Hinweis auf die Eignung und Bestimmung der damit gekennzeichneten Waren dienen: Die von der Markenabteilung angeführten Fundstellen belegen zweifelsfrei, daß bereits vor der Eintragung der angegriffenen Marke im April 2000 der Gesamtbegriff "Frühstücksdrink" als eindeutiger Hinweis auf in der Regel alkoholfreie Getränke verwendet wurde, die besonders dazu geeignet und bestimmt sind, zum Frühstück konsumiert zu werden. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft auf die Artikel "Fruchtiges in Milch" in der Zeitschrift "Getränkeindustrie" Heft 11/99, Seite 706, sowie "Immer weitere Innovationen" in der Zeit-

schrift "Getränkefachgroßhandel" Heft 3/99, Seite 178, verwiesen. Diese und weitere Nachweise belegen darüber hinaus, daß der ursprünglich englische Begriff "Drink" bereits damals nicht mehr nur für alkoholische, sondern auch für alkoholfreie Getränke verwendet wurde (vgl. "Energy-Drinks", "Fitness-Drinks"). Da die angegriffene Marke außerdem entsprechend bekannter Zusammensetzungen wie zB "Frühstücksbrot" oder "Frühstücksei" gebildet ist und die getrennte Schreibweise ihre eindeutig warenbeschreibende Aussage nicht aufhebt, bestehen an ihrer Eignung, als warenbeschreibende Aussage zu dienen, keine Zweifel.

2. Die von der Antragsgegnerin angeführten gerichtlichen Entscheidungen geben nicht zu einer anderen markenrechtlichen Beurteilung Veranlassung:

Der Bundesgerichtshof hatte in den beiden Verfahren I ZR 60/99 - "FRÜHSTÜCKS-DRINK I" und I ZR 135/99 - "FRÜHSTÜCKS-DRINK II" vom 20. Dezember 2001 nicht über die hier zu beurteilende ausschließliche Wortmarke "FRÜHSTÜCKS-DRINK", sondern jeweils über die Wort-/Bildmarke 396 05 880 zu befinden, in der die Worte "FRÜHSTÜCKS-DRINK" nur Gegenstand eines mehrteiligen Flaschenetiketts war. Als Revisionsinstanz war der Bundesgerichtshof grundsätzlich an die in den angefochtenen Vorentscheidungen getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, soweit sie nicht gegen allgemeine Erfahrungssätze und Denkgesetze verstießen (vgl. § 559 Abs 2 ZPO). Dies bringt der Bundesgerichtshof in seinem Urteil - FRÜHSTÜCKS-DRINK I, Seite 10, selbst zum Ausdruck. Soweit der Bundesgerichtshof zum damaligen Zeitpunkt mit dem Landgericht eine Unterscheidungsfunktion des Begriffs "FRÜHSTÜCKS-DRINK" damit begründet, das fremdsprachige Wort "DRINK" werde in der Regel für alkoholische Getränke verwendet, begegnet diese Wertung angesichts der zahlreichen, von der Markenabteilung angeführten Beispiele, die eine umfangreiche Verwendung des Begriffs "Drink" auch für alkoholfreie Getränke vor der Anmeldung der angegriffenen Marke belegen, durchgreifenden Bedenken. Darüber hinaus ist diese Bewertung mit der seitdem ergangenen strengeren EuGH-Rechtsprechung nicht mehr vereinbar (vgl. zB EuGH GRUR Int 2003, 71 - Doublemint; EuGH GRUR Int 2004, 410 - BIOMILD). Auch das HABM hat bereits in seiner allerdings nicht rechtskräftig

gewordenen Entscheidung R 0223/98-1 vom 22. Juli 1999 - FRÜHSTÜCKSDRINK das Wort "DRINK" als gleichbedeutend mit "Getränk" bewertet.

Bei dieser Sach- und Rechtslage war die Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs 2 MarkenG) nicht veranlaßt.

3. Entsprechend dem Antrag der Antragsgegnerin war das Verfahren zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs 3 MarkenG) der angegriffenen Marke an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Eine derartige Durchsetzung kann in jedem Stadium des Verfahrens geltend gemacht werden (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl § 8 Rdn 519), so daß dieses Begehren nicht als verspätet zurückzuweisen ist, auch wenn die Markeninhaberin ihren entsprechenden Antrag zunächst gegenüber der Markenabteilung zurückgenommen hat. Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin bereits mit Schriftsatz vom 14. Dezember 1999 nebst Anlagen umfangreiche Angaben gemacht, denen zu entnehmen ist, in welcher Form, für welche Waren, in welchem Umfang etc die angegriffene Marke im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt sein soll. Diese Ausführungen und Belege lassen es hinreichend als möglich erscheinen, daß die Marke als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Markeninhaberin bekannt ist (vgl dazu Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 521).

Damit war dem Begehren, das Verfahren zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, zu entsprechen.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Kraft

Reker

Eder

Fa