



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 328/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 53 713

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 13. Februar 2003 die Löschung der am 3. Januar 2002 für die Dienstleistungen

"Beherbergung von Gästen, Verpflegung von Gästen, Klassifizierung von Hotels, Pensionen, Cafés, Gasthäusern, Gasthöfen, Fremdenheimen, Imbissen, Bars, Restaurants und Motels durch Vergabe von Plaketten und Urkunden; Weitervermittlung von Gästen an andere Häuser; Werbung und Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe von Hotel- und Restaurantführern, Pressearbeit, Herausgabe von Fach- und Vereinszeitschriften, Vermittlung von Hotels und Restaurants"

unter der Nummer 301 53 713 eingetragenen Wortmarke

Hotels und Restaurants mit Herz

wegen Nichtigkeit gemäß § 50 MarkenG beantragt. Sie begründet ihren Löschungsantrag in erster Linie damit, daß eine von ihr angemeldete Wortmarke 398 13 163.5 "Hotels mit Herz Hotelkooperation" mit rechtskräftigem Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Mai 2002 als beschreibende freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen worden sei. Angesichts des gleich gelagerten Sachverhalts müsse aus denselben Gründen auch die angegriffene Marke "Hotels und Restaurants mit Herz" gelöscht werden. Sie stützt ihr Lösungsbegehren außerdem auf die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin, die mit der Anmeldung ausschließlich Inkassointeressen verfolgt habe. Weiterhin begehrt die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke nach § 13 MarkenG, da ihr an der Bezeichnung "Hotels mit Herz" ein Namensrecht mit älterem Zeitrang zustehe. Schließlich sei die angegriffene Marke auch nach §§ 9 Abs 1 Nr 2 und 14 Abs 2 Nr 2 MarkenG im Hinblick auf die bestehende Verwechslungsgefahr mit der für sie eingetragenen prioritätsälteren Wort-Bildmarke 398 00 559 "Hotels mit Herz" zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 14. März 2003 zugestellten Lösungsantrag am 17. März 2003 widersprochen.

Mit Beschluß vom 19. August 2003 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts (= DPMA) die Löschung der Marke 301 53 713 gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 (in der bis 31. Mai 2004 geltende aF) und Abs 2 iVm 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG angeordnet, weil der Marke im Zeitpunkt ihrer Eintragung jegliche Unterscheidungskraft gefehlt habe und dieses Schutzhindernis noch fortbestehe. Die angegriffene Wortmarke "Hotels und Restaurants mit Herz" werde von den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den vom Registerschutz erfaßten Dienstleistungen lediglich als sloganartige Sachangabe verstanden, nicht aber als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Die Marke bestehe aus einer ohne weiteres verständlichen und grammatikalisch korrekten Abfolge deutscher Begriff, wobei die Wortfolge "mit Herz" eine gängige Redewendung dar-

stelle, die ausdrücke, daß etwas von Herzen komme, also mit herzlicher Zuneigung und Entgegenkommen ausgeführt werde. Die Floskel finde sich nicht nur in altbekannten Aussprüchen, wie "mit Herz und Hand" bzw "mit Herz und Verstand", sondern werde umfassend verwendet, wie die in der Anlage zum Beschluß beispielhaft beigefügten Internetauszüge zeigten (vgl ua "Es ist einfach ein Restaurant mit Herz ... "; "Das Ambiente: Familiär geführtes Restaurant mit Herz"; "Klatsch – das Selbstbedienungs-Restaurant mit Herz"; "Waldschenke Köln Dünwald – das Restaurant mit Herz und Geschmack"; "RUI-Hotels, Service mit HERZ"; "Das Unternehmen mit Herz"). Die sloganartige Wortfolge weise daher in ihrer Gesamtheit auf Hotels und Restaurants hin, die Wert auf einen herzlichen und entgegenkommenden Service legten. In bezug auf die eingetragenen Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen werde der Verkehr in der Bezeichnung "Hotels und Restaurants mit Herz" daher zwanglos nur einen Hinweis darauf sehen, daß die Dienstleistungen in Restaurants und Hotels mit freundlichen und entgegenkommenden Service erbracht würden. Ebenso vermittele die Wortfolge in bezug auf die übrigen Dienstleistungen den Verbrauchern nur eine inhaltsbeschreibende Angabe dahingehend, daß sich diese schwerpunktmäßig mit Hotels und Restaurants mit freundlichen Service beschäftigten, insbesondere derartige Hotels und Restaurants vermittelten, klassifizierten, bewürben oder sonst vermarkteten. Bei dieser Sach- und Rechtslage könne die Frage dahingestellt bleiben, ob daneben an der Marke ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestanden habe bzw bestehe oder ob die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Soweit die Antragstellerin geltend mache, daß der Marke Rechte mit älterem Zeitrang iSv §§ 51 iVm 9 und 13 MarkenG entgegenstünden, finde insoweit ein patentamtliches Lösungsverfahren nicht statt, da dieses auf die in § 50 MarkenG genannten Gründe beschränkt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie trägt vor, sie könne den Beschluß in keiner Weise anerkennen und müsse der Markenabteilung Nachlässigkeit und nicht ausreichende Würdigung ihrer Darlegungen und Beweismittel vorhalten. So sei versäumt worden, ihren gegen die Wortmarke

398 00 559 der Antragsgegnerin gerichteten Löschungsantrag vom 20. August 2003 mit allen Beweismitteln heranzuziehen. Der zeitlich vor ihrem Löschungsantrag erfolgte Löschungsbeschuß vom 19. August 2003 sei für sie daher nicht mehr relevant. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe die Marke nach eingehender Überprüfung zu Recht eingetragen. Es gehe nicht an, daß der Marke von Seiten des Amtes auf einen unberechtigten Antrag hin nach langer Zeit der Schutz wieder aberkannt werde. Für die Antragsgegnerin sei die Wortmarke "Hotels und Restaurants mit Herz" keine billige Floskel, vergleichbar einer "Frittenbude mit Herz", wie in den von der Markenabteilung beigefügten Verwendungsbeispielen, sondern eine ernsthafte Verpflichtung ihren Gästen gegenüber. Die Wortmarke "Hotels mit Herz" sei sehr wohl unterscheidungskräftig. Im Zusammenhang mit der Bildmarke "Drei Herzen" gebe es keine bessere Unterscheidung, wie der Briefkopf der Antragsgegnerin zeige. Die ihr von der Antragstellerin unterstellte Böswilligkeit bei der Anmeldung der Marke sei abwegig und eine Unterstellung und Verleumdung. Die Antragsgegnerin habe die älteren Rechte, denn die Hotelbetriebe ihrer Vereinigung führten die Marke "Hotels und Restaurants mit Herz" bereits seit 24. Oktober 1996, die Antragstellerin dagegen erst seit 31. Oktober 1997.

Die Antragstellerin hat sich zu der Beschwerde der Antragsgegnerin nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats hat die Markenabteilung die Löschung der Marke 301 53 713 gemäß §§ 50 Abs 1 Nr 3 (aF) bzw 50 Abs 1 (in der ab 1. Juni 2004 geltenden nF) iVm 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu Recht angeordnet.

Ein Verfahrensfehler der Markenabteilung, insbesondere eine Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgrund Nichtberücksichtigung etwaigen entscheidungserheblichen tatsächlichen oder rechtlichen Vorbringens der Antragsgegnerin aus dem gegen die Marke 398 00 559 der Antragstellerin anhängigen Löschungsverfahrens (§ 59 Abs 2 MarkenG, Art 103 Abs 1 GG), läßt sich nicht feststellen. Das Vorbringen eines Beteiligten in einem anderen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anhängigen Verfahren kann grundsätzlich nur dann Berücksichtigung finden, wenn es der Beteiligte auch zum Gegenstand des betroffenen Verfahrens macht und in dieses einführt (vgl BPatGE 17, 147, 150). Das ist hier nicht geschehen und konnte im übrigen schon deswegen nicht geschehen, weil der gegen die Marke der Antragstellerin gerichtete Löschungsantrag der Antragsgegnerin vom 20. August 2003 erst nach Erlaß des hier in Rede stehenden angefochtenen Beschlusses vom 19. August 2003 gestellt worden ist.

Auch hat der Ausgang des gegen die Marke 398 00 559 der Antragstellerin anhängigen Löschungsverfahrens keinen Einfluß auf das vorliegend zu entscheidende, gegen die Marke 301 53 713 der Antragsgegnerin anhängige Löschungs-Beschwerdeverfahren. Bei der Beurteilung der Nichtigkeit einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG handelt es sich um eine jeweils auf die konkret angegriffene Marke bezogene Einzelfallentscheidung, welche für der Beurteilung der Nichtigkeit einer anderen – auch einer vergleichbaren oder übereinstimmenden – Marke weder vorgreiflich ist, noch eine dahingehende Bindungswirkung entfaltet.

Allein die Tatsache, daß die angegriffene Marke vom Deutschen Patent- und Markenamt nach vorausgegangener Prüfung, insbesondere auf absolute Schutzfähigkeit gemäß §§ 37 iVm 3, 7 und 8 MarkenG, in das Register eingetragen worden ist (§ 41 MarkenG), schließt nicht aus, daß die Marke nachträglich wieder aus dem Register gelöscht werden kann. Denn das MarkenG sieht in der Bestimmung des § 50 MarkenG gerade für Fälle, in denen das Amt zu Unrecht das Fehlen von Ein-

tragungshindernissen nach §§ 3, 7 oder 8 MarkenG angenommen hat, die Möglichkeit einer späteren Löschung der eingetragenen Marke wegen Nichtigkeit vor.

Ein Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 50 MarkenG wegen der hier konkret geltend gemachten absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG sowie wegen bösgläubiger Anmeldung nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG (aF) bzw § 8 Abs 2 Nr 10 MarkenG (nF) kann auf Antrag durchgeführt werden (§§ 50 Abs 1 iVm 54 Abs 1 MarkenG). Der Lösungsantrag der Antragstellerin ist insoweit statthaft sowie auch sonst zulässig. Einer besonderen Antragsberechtigung der Antragstellerin, etwa einer prioritätsälteren Rechtsposition, bedarf es hierfür nicht. Vielmehr handelt es sich bei dem Lösungsantrag nach §§ 50, 54 MarkenG um einen Popularantrag, der von jeder Person gestellt werden kann (§ 54 Abs 1 S 2 MarkenG).

Nicht zu beanstanden ist des Weiteren die Beurteilung der Markenabteilung, daß der Lösungsantrag in der Sache begründet ist, weil der Eintragung der angegriffenen Marke das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegengestanden hat und dieses Schutzhindernis noch fortbesteht (§ 50 Abs 1 u Abs 2 S 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl ua EuGH MarkenR 2002, 231, 235 (Nr 35) „Philips/Remington“; MarkenR 2003, 187, 190 (Nr 40) „Linde ua“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr 48) „Henkel“; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 "Bar jeder Vernunft"; MarkenR 2003, 148, 149 "Winnetou"). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-

ständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. ua EuGH MarkenR 2003, 187, 190 (Nr 41) "Linde ua"; GRUR 2004, 428, 431 (Nr 50) "Henkel"). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 "marktfrisch"; GRUR 2003, 1050 "Cityservice"; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr 86) "Postkantoor"). Allerdings ist das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht auf konkret Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibende Angaben beschränkt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr 86) "Postkantoor"; GRUR 2004, 680, 681 (Nr 19) "BIOMILD"; BGH GRUR 2003, 1050 "Cityservice"). So fehlt einer Wortmarke ua auch dann die Unterscheidungskraft, wenn sich ihr Aussagegehalt in einer bloßen Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art erschöpft (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 "Test it"; GRUR 2002, 1070, 1071 "Bar jeder Vernunft"). Dies gilt in gleicher Weise für Wortmarken in Form von Slogans, wie die vorliegend zu beurteilende Marke einen darstellt. Wenngleich an die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen sind als an sonstige Arten von Zeichen, ist jedoch zu berücksichtigen, daß Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die – im Vergleich zu einer ihnen möglicherweise auch innewohnenden Herkunftsfunktion – eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr 32 – 35) "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT"). Als ein derartiger nicht unterscheidungskräftiger werblicher Slogan, dem die angesprochenen Verkehrskreise für die registrierten Dienstleistungen lediglich eine im Vordergrund stehende, teils sachlich beschreibende, teils allgemein qualitätsanpreisende Aussage, nicht jedoch die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises zuordnen werden, ist die beschwerdegegenständliche Marke zu beurteilen.

In der angegriffenen Marke "Hotels und Restaurants mit Herz" ist der aufzählenden Substantivverbindung "Hotels und Restaurants" die allgemein geläufige Redewendung "mit Herz" angefügt, welche ausdrückt, daß etwas mit herzlicher Zuneigung, mit innerer Beteiligung, voll und ganz getan wird (vgl die im angefochtenen Beschluß zitierte Fundstelle in Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, S 760). Damit werden die Hotels und Restaurants in werblich anpreisender Weise näher als solche bezeichnet, die ihre Dienste mit innerer Beteiligung, herzlicher Zuneigung, voll und ganz, eben "mit Herz" anbieten bzw erbringen. Wie die Markenabteilung außerdem anhand von Internet-Ausdrucken hinreichend belegt hat, werden vergleichbare, mit dem Zusatz "mit Herz" gebildete Slogans zur werblichen Anpreisung von Betrieben oder Dienstleistungen sowohl in der einschlägigen Gastronomie-Branche als auch in anderen Dienstleistungsbereichen vielfach verwendet (vgl hierzu die Anlagen zu dem angefochtenen Beschluß, sowie oben die daraus zitierten Verwendungsbeispiele). In diesem Sinn versteht offenbar auch die Antragsgegnerin ihre Marke, wenn sie angibt, daß für sie der Markenname keine billige Floskel sei, sondern eine ernsthafte Verpflichtung ihren Gästen gegenüber darstelle.

In der dargelegten Bedeutung ist die angegriffene Marke des weiteren in bezug auf alle vom Registerschutz erfaßten Dienstleistungen lediglich als eine in Form eines werblich anpreisenden Slogans gefaßte Sachangabe aufzufassen, die zum einen darauf hinweist, daß die Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen in Hotels und Restaurants erbracht werden, welche sich durch einen herzlichen, von Innen kommenden Service auszeichnen, sowie zum anderen, daß Gegenstand der übrigen Dienstleistungen derartige Hotels und Restaurants mit Herz sind, die vermittelt, klassifiziert, beworben oder vermarktet werden.

Der Einwand der Antragsgegnerin, wonach die angegriffene Marke in Verbindung mit der Darstellung dreier Herzen, wie sie auf ihrem Briefkopf verwendet werde, unterscheidungskräftig sei, vermag nicht zu überzeugen. Denn in dem hier anhän-

gigen Löschungs-Beschwerdeverfahren ist nur über die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer eingetragenen Form zu befinden, nicht über etwaige Benutzungsformen mit weiteren, uU kennzeichnungskräftigen Zusätzen. Die registrierte Marke aber besteht allein aus der Wortfolge "Hotels und Restaurants mit Herz" ohne zusätzliche Bild- oder Wortelemente.

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke ist zudem nicht maßgeblich, ob der Anmelder bzw Inhaber das Zeichen zeitlich als erster vor etwaigen Dritten benutzt oder angemeldet hat. Der Markenschutz stellt nämlich - anders als ein Patent – kein Leistungsschutzrecht dar, bei dem der Erfinder eines neuen, von ihm zuerst benutzten Zeichens ein Verbotungsrecht zugesprochen bekommt (vgl BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 296/02 "Öko-Check in Sportanlagen"). Vielmehr können Markenschutz nur solche Marken erhalten, die die Hauptfunktion einer Marke erfüllen, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl ua EuGH GRUR 2004, 428, 429 f (Nr 30) "Henkel"). Diese Herkunftsfunktion aber vermag die angegriffene Marke aus den oben dargelegten Gründen nicht zu erfüllen.

Nachdem die angegriffene Marke bereits wegen der entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erfolgten Eintragung zu löschen ist, läßt es der Senat im weiteren mit der Markenabteilung dahingestellt bleiben, ob noch weitere Löschungsgründe nach § 50 Abs 1 iVm § 8 MarkenG vorliegen, insbesondere die angegriffene Marke auch als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen war oder die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt hat (§ 8 Abs 2 Nr 10 MarkenG (nF) bzw § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG (aF)).

Soweit die Antragsstellerin die Löschung der Marke darüber hinaus wegen ihr zustehender älterer Namens- und Markenrechte nach §§ 9 und 13 MarkenG begehrt,

hat die Markenabteilung zutreffend darauf hingewiesen, daß diese möglichen Löschungsgründe nicht im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 50, 54 MarkenG, sondern nur im Wege der Klage vor den ordentlichen Gerichten gemäß § 51 MarkenG geltend gemacht werden können.

Es bestand kein Anlaß, einer Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb