



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 122/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. August 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 13 207
(hier: Lösungsverfahren S 279/08)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. August 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der seit dem 22. Mai 2001 eingetragenen Wortmarke 301 13 207

„omega-fit“.

Nach einer Teillöschung auf Antrag des Markeninhabers hat die Marke noch Schutz für die folgenden Waren der Klassen 29, 5 und 30:

„Nahrungsergänzungsmittel, nämlich solche, die Omega-3 Fettsäuren enthalten, soweit in Klasse 5 enthalten; Speiseöle und -fette; nämlich solche, die Omega-3 Fettsäuren enthalten; Nahrungsergänzungsmittel, nämlich solche, die Omega-3 Fettsäuren enthalten, soweit in Klasse 29 enthalten; Nahrungsergänzungsmittel, nämlich solche, die Omega-3 Fettsäuren enthalten, soweit in Klasse 30 enthalten;“

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG beantragt und dies damit begründet, die angegriffene Bezeichnung bestehe ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit und der Bestimmung der Waren dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Nach Einschränkung des Warenverzeichnisses auf Nahrungsergänzungsmittel sowie Speiseöle und -fette, welche Omega-3-Fettsäuren enthielten, könne die angegriffene Marke nur noch als rein beschreibend angesehen werden. Im geschäftlichen Verkehr wie in der Werbung werde zunehmend der Begriff „Omega“ mit einer die jeweilige Gruppe der Fettsäuren kennzeichnenden Ziffer verwendet. Im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln habe es sich immer mehr etabliert, die entsprechende Benennung (Omega-3, -6 oder -9) wegzulassen. Zu dieser Verkehrsübung und zur Löschungsreife von „Omega“ verweist die Antragstellerin auf zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts (Aktenzeichen 25 W (pat) 128/04 vom 29. Dezember 2006 sowie Aktenzeichen 32 W (pat) 239/02 vom 3. September 2003). Ihrem Löschantrag beigefügt hat die Antragstellerin mehrere Beispiele über die Verwendung von „Omega-3“ im Bereich Nahrungsergänzung. Sie weist darauf hin, dass auf diesem Warengbiet auch die Bezeichnung „Omega“ in Alleinstellung als beschreibender Hinweis üblich sei. Die Bezeichnung „fit“ sei dem Verkehr ebenfalls ohne Weiteres als bloße produktbezogene Angabe bekannt, wofür die Antragstellerin ebenfalls auf Verwendungsbeispiele verweist. Beide Begriffe würden bei der Anpreisung der beanspruchten Waren verwendet und auch benötigt. In ihrer sprachüblichen Kombination seien die mit einem Bindestrich verbundenen Angaben „omega“ und „fit“ rein beschreibend und hätten keine Unterscheidungskraft.

Der Markeninhaber ist dem Löschungsbegehren rechtzeitig entgegengetreten. Die Markenabteilung hat den Löschantrag zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, zum Zeitpunkt der Eintragung sei die Marke zu Recht als schutzfähig beurteilt worden. Maßgeblich für die Rechtsprechung im Eintragungszeitpunkt sei die „Baby-Dry“- Entscheidung des EuGH gewesen, nach der vom üblichen Sprachgebrauch abweichende Wortkombinationen die Eintragbarkeit begründe-

ten. Nur im Wege einer unzulässigen analysierenden Betrachtung käme man zu einem warenbeschreibenden Bezug im Sinne von „fit durch Omegafettsäuren“.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt sie aus, die von der Markenabteilung zitierte Entscheidung „Baby-Dry“ stamme vom September 2001 und sei schon daher für den Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke im Mai 2001 nicht maßgeblich. Vielmehr hätte das DPMA seine Beurteilung beispielsweise auf die Entscheidungen „antiKALK“ und „marktfrisch“ stützen und damit dem Löschungsantrag stattgeben müssen.

Der Markeninhaber beantragt

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung bezieht er sich auf die Ausführungen im angegriffenen Beschluss. Die von der Antragstellerin genannten Entscheidungen seien nicht einschlägig, zumal die beschreibenden Bedeutungen der beiden Bestandteile der angegriffenen Marke auf verschiedenen Gebieten lägen. Während „omega“ sich auf die Inhaltsstoffe des Produkts beziehe, beschreibe „fit“ den Gesundheitszustand desjenigen, der das Produkt verzehre.

Der Markeninhaber ist seiner Ankündigung im Schriftsatz vom 16. August 2010 folgend im Termin nicht erschienen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in Sache keinen Erfolg, da nicht festgestellt werden konnte, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen wurde.

Der Löschantrag ist zurückzuweisen, da nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, dass die angegriffene Marke im Eintragungszeitpunkt vom Markenschutz ausgeschlossen war. Die Löschung einer Markeneintragung nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG erfordert die positive Feststellung, dass das Schutzhindernis im Zeitpunkt der Eintragung und der Entscheidung über die Löschung vorlag. Verbleibende Zweifel gehen grundsätzlich zu Lasten der Antragstellerin und nicht des Markeninhabers (BGH MarkenR 2009, 297-302, Leitsatz b) POST II).

1. Bezogen auf den Eintragungszeitpunkt Mai 2001 kann bereits nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass die angegriffene Marke einem Schutzhindernis nach § 8 MarkenG unterliegt.

a) Die Zweifel des Senats beziehen sich insbesondere auf eine beschreibende Verwendung der Angabe „Omega“ in Alleinstellung. Gegenstand der Schutzfähigkeitsprüfung ist zwar stets die angegriffene Marke in ihrer konkret angemeldeten Form. Jedoch führt bereits die Ermittlung des Bedeutungsgehalts des Bestandteils „Omega“ der Wortkombination zum Ausschluss eines Schutzhindernisses für die Marke insgesamt.

Unter den Beteiligten ist zwar unstrittig, dass die Bezeichnung „Omega- 3-Fettsäuren“ die beanspruchten Nahrungsergänzungsmittel ausschließlich produktbezogen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreibt und einer solchen Angabe auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Die Behauptung der Antragstellerin, im Verkehr werde die Bezeichnung „Omega“ allein als Kürzel für „Omega-3-Fettsäuren“ oder deren Varianten „Omega-6“ bzw. „Omega-9“ beschreibend verwendet, lässt sich an Hand der ins Lösungsverfahren ein-

geführten Beispiele nicht belegen. Bei den Anlagen C bis J zum Löschungsantrag vom 15. September 2008 handelt es sich um Internetauszüge aus dem Juni 2008, die schon wegen des deutlichen zeitlichen Abstands zum Eintragungszeitpunkt keinerlei Rückschlüsse auf eine Verkehrsauffassung im Jahr 2001 zulassen. Die Beispiele zeigen auch nicht durchgängig die Angabe „Omega“ ohne weitere beschreibende Hinweise auf die jeweilige Art der Fettsäure (Anlagen C und J). Zudem lässt sich bei den konkreten Beispielen nach Anlagen E bis H eine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „Omega“ nicht ausschließen. Folglich kann nicht davon ausgegangen werden, dass mit Hilfe der Verkehrsauffassung im Jahr 2008 im Wege der rückschauenden Betrachtung ein Schutzhindernis bezogen auf den Eintragungszeitpunkt in Betracht kommt.

b) Den von der Antragsstellerin genannten Entscheidungen verschiedener Senate des Bundespatentgerichts können die Lösungsreife des Bestandteils „Omega“ begründende Feststellungen bezogen auf den Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke ebenfalls nicht entnommen werden. Es kann damit nicht davon ausgegangen werden, dass sich in den nach Eintragung der Marke ergangenen Entscheidungen der Senate eine beschreibende Verwendung des Bestandteils „Omega“ manifestiert habe.

Der Beschluss des 25. Senats (Aktenzeichen 25 W (pat) 128/04) vom 9. November 2006 betrifft die Beurteilung des Schutzzumfangs einer älteren Bezeichnung „Omega“ für Waren der Klasse 5 in einem Widerspruchsverfahren. Im Ergebnis bejaht der Senat eine eng zu bemessende Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung. Ausgehend von einem hohen Bekanntheitsgrad von Omega-fettsäuren liegt es nach Ansicht des Senats für den Verkehr nahe, den Begriff „Omega“ als beschreibenden Hinweis bzw. als Kurzwort für Omegafettsäuren zu verstehen. Dementsprechend bediene sich der geschäftliche Verkehr und vor allem die Werbung zur Bezeichnung von „Omegafettsäuren“ zunehmend des Begriffs „Omega“ mit einer die jeweilige Gruppe kennzeichnenden Ziffer und ohne den erläuternden Zusatz „Fettsäure“. So zum Beispiel in den vom Senat genannten Fällen „Omega 3 Kapseln“ oder „Omega 3 Präparaten“ (Seite 7, 2. Absatz

des Beschlusses). Weiter führt der Senat aus, der Verkehr sehe im Begriff „Omega“ einen allgemeinen Ober- bzw. Sammelbegriff für sämtliche Omega-fettsäuren vergleichbar mit dem Begriff „Vitamin“. Hierbei geht der Senat jedoch von einer im Jahr 2006 bestehenden Verkehrsauffassung aus und grenzt sich von einer im Beschluss zitierten Entscheidung des 30. Senats (Aktenzeichen 30 W (pat) 318/03) ab, der bezogen auf das Jahr 2001 die Schutzunfähigkeit der Angabe „Omega“ verneint hatte. In diesem Verfahren des 30. Senats ging es um die Löschung einer Marke „Omega“ für Waren der Klasse 5, die im März 2001 eingetragen worden war. Der Senat konnte nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass die Angabe „Omega“ in Alleinstellung im Zeitpunkt der Eintragung der Marke einem Schutzhindernis unterlag (Seite 6, 3. Absatz). Seine Feststellungen bezogen auf das Jahr 2001 ergaben, dass für die Bezeichnung der konkreten Art der Fettsäure im Verkehr eine vollständige Benennung üblich sei (Seite 5, 2. Absatz). Ebenfalls in seinem Beschluss zitiert der 25. Senat eine Entscheidung des erkennenden Senats vom 3. Juli 2002 (Aktenzeichen 28 W (pat) 145/01). Dort hat es der Senat zwar dahinstehen lassen, welchen Grad an Kennzeichnungskraft der streitgegenständlichen Widerspruchsmarke „OMEGA“ zukomme. Für den Bereich der Lebensmittel, die sich an allgemeine Verkehrskreise richten, hat er Zweifel geäußert, ob nicht jedenfalls ein Teil des Verkehrs „OMEGA“ für einen Phantasiebegriff halte. Jedenfalls könnte dieses Wort nicht ohne Weiteres mit der als gesundheitsfördernd propagierten Bezeichnung „Omega-3-Fettsäure“ gleichgesetzt werden.

Soweit sich die Antragstellerin zur Begründung der Lösungsreife der angegriffenen Marke auf die Entscheidung des 32. Senats vom 3. September 2003 (Aktenzeichen 32 W (pat) 239/02) beruft, ist Gegenstand dieses Verfahrens die Verwechslungsgefahr zwischen einer jüngeren Mehrwortmarke und der Widerspruchsmarke, die allein aus der Bezeichnung „OMEGA“ besteht und für Waren der Klassen 29 und 30 eingetragen ist. Eine Reduzierung des Schutzzumfangs der älteren Marke ist dort nur für solche Lebensmittel in Betracht gezogen worden, die in erhöhtem Maß Omega-3-Fettsäuren enthalten. In der Entscheidung ist aber ausdrücklich festgestellt worden, dass „OMEGA“ nicht ohne Weiteres mit dem

Begriff „Omega-3-Fettsäuren“ gleichgesetzt werden kann, da es daneben noch weitere „Omega-Fettsäuren“ gäbe. Der Begriff „Omega-3-Fettsäuren“ sei aber mittlerweile aus der Werbung und zahlreichen gesundheitsbezogenen Veröffentlichungen so bekannt, dass ein Teil des Publikums bereits die Angabe „Omega“ im Zusammenhang mit Fischprodukten nach Ansicht des Senats als abgekürzter Hinweis auf die Beschaffenheit dieser Produkte auffasst. Im Ergebnis hat der Senat den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf ein etwas unterdurchschnittliches Maß festgesetzt.

c) Der zitierten Rechtsprechung ist daher zwar die Tendenz zu entnehmen, dass sich die Angabe „Omega“ bezogen auf die hier gegenständlichen Waren, zu denen auch solche Nahrungsergänzungsmittel gehören, die den Lebensmitteln zuzuordnen sind, in jüngerer Zeit zu einer beschreibenden Angabe entwickelt hat. Vor dem Hintergrund der von der Antragstellerin vorgelegten konkreten Verwendungsbeispiele für Nahrungsergänzungsmittel aus dem Jahr 2008 scheint sich dieser Trend jedoch nicht zu bestätigen, da dort dem Verkehr weitgehend Produktinformationen begegnen, bei denen die genaue Art der Fettsäure mit angegeben ist und sogar teilweise eine markenmäßige Herausstellung von „Omega“ für einschlägige Produkte festzustellen ist. Erst recht lassen diese Verwendungsbeispiele nicht den Schluss zu, im Zeitpunkt der Eintragung sei für den Verkehr mit dem Begriff „Omega“ in Alleinstellung für die beanspruchten Waren ein rein beschreibender Hinweis auf konkrete Eigenschaften der Ware verbunden gewesen. Für den Eintragungszeitpunkt 2001 lässt sich die Schutzunfähigkeit des Bestandteils „Omega“ in der angegriffenen Marke gerade nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, wie insbesondere den Gründen der Entscheidung des 30. Senats zu entnehmen ist.

2. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke nach ihrem Gesamteindruck kann bezogen auf den Eintragungszeitpunkt nichts Anderes gelten.

Soweit die Markenabteilung die Zurückweisung des Löschungsantrags mit der im Zeitpunkt der Eintragung angeblich geltenden Rechtsprechung begründet hat, fehlt es hierfür an jeglicher Rechtsgrundlage. Maßstab für die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Marken kann die im Zeitpunkt der Eintragung geltende Rechtsprechung schon deshalb nicht sein, weil die europäische Markenrechtsrichtlinie ebenso wie der nationale Gesetzgeber ausdrücklich die nachträgliche Korrektur von Fehleintragungen durch Löschung im Rahmen des harmonisierten Markenrechts vorgesehen hat. Somit kann etwa der Gesichtspunkt des Vertrauensschutz in eine einmal erfolgte, jedoch zu Unrecht vorgenommene Registrierung einer Marke bereits nicht verfangen. Die Auslegung der absoluten Schutzhindernisse nach dem harmonisierten Markenrecht hat daher stets nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshof zu erfolgen und zwar entsprechend der im Zeitpunkt der Überprüfung der Eintragung maßgeblichen Rechtsprechungsgrundsätze. Hierbei muss das dem harmonisierten Gemeinschaftsrecht zugrundeliegende Allgemeininteresse an einem unverfälschten Wettbewerb und der Schutz vor ungerechtfertigten Monopolen im Rahmen der jeweiligen Ausprägung der Schutzhindernisse nach der aktuellen Entscheidungspraxis berücksichtigt werden.

Die Entwicklung der Rechtsprechung und die bei der Auslegung von Gesetzen seitens der Gerichte vorgenommenen Korrekturen haben grundsätzlich Rückwirkung, so dass eine neuere (richtige) Auslegung des Gesetzes ohne weiteres die überholte frühere Spruchpraxis ersetzt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage § 8 Rdn. 16). Die Vorabentscheidungen des EuGH legen folglich die Bestimmungen des harmonisierten Markenrechts so aus, wie sie gegenwärtig auszulegen sind und daher auch von jeher auszulegen waren. In einem solchen Fall entfällt auch die Bindungswirkung nach §§ 70 Abs. 4, 89 Abs. 4 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2007, 55, Nr. 11f., Farbmarke gelb/grün II).

Die Beschwerde der Antragstellerin war daher zurückzuweisen, schon weil im Zeitpunkt der Eintragung der Marke für den Bestandteil „Omega“ ein relevantes Schutzhindernis nicht nachgewiesen werden konnte. Die Beurteilung der an-

gegriffenen Marke im Bezug auf den Entscheidungszeitpunkt kann daher dahinstehen. Im Fall einer bereits länger zurückliegende Eintragung der Marke ist der Nachweis eines Schutzhindernisses zwar erfahrungsgemäß nicht ohne Schwierigkeiten zu führen. Lässt sich im Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob ein Schutzausschlussgrund im Eintragungszeitpunkt vorlag, gehen verbleibende Zweifel zu Lasten der Antragstellerin. Sie trägt im Rahmen der ihr obliegenden Mitwirkungspflicht im kontradiktorischen Lösungsverfahren die Feststellungslast (BGH MarkenR 2009, 297, Nr. 31, POST II).

Anhaltspunkte, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), sind nicht ersichtlich.

Stoppel

Schell

Martens

Vorsitzender Richter
Stoppel ist wegen seines
zwischenzeitlichen Eintritts
in den Ruhestand an der
Unterschrift gehindert

Martens

Me