



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 39/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. März 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 25 308
(hier: Lösungsverfahren S 150/12 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Lösungsantragstellerin die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 27. Mai 2002 angemeldete Wortmarke

Roggiss

ist am 6. September 2002 für verschiedene Waren der Klasse 30 unter der Nummer 302 25 308 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Am 11. Juni 2012 hat die Antragstellerin neben einem Verfallsantrag gemäß § 49 MarkenG die Teillöschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG u. a. in Bezug

auf die registrierten Waren „Brötchen, Tiefkühlbackwaren“ mit der Begründung beantragt, dass sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei.

Der Markeninhaber hat auf den Verfallsantrag hin am 21. August 2012 die Beschränkung der Markeneintragung auf die Waren „Brötchen, Tiefkühlbackwaren“ erklärt, dem Verfallsantrag im Übrigen widersprochen und am 30. August 2012 auch dem am 5. Juli 2012 zugestellten Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 16. April 2013 zurückgewiesen.

Der Eintragung der angegriffenen Marke habe zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 i. V. m. § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG entgegengestanden. Die angegriffene Marke „Roggiss“ könne nicht als schutzunfähige Abwandlung einer Sachangabe eingeordnet werden, da sie hinreichende Eigenart gegenüber dem Wort „Roggi“ aufweise, das zum Entscheidungszeitpunkt als Pluralform des Begriffs „Roggi“ zur Beschreibung insbesondere von Backwaren aus Roggenmehl verwendet werde. Die in der angegriffenen Marke „Roggiss“ enthaltene Dopplung des Endkonsonanten „ss“ verfremde dieses Zeichen gegenüber der zu diesem Zeitpunkt beschreibenden Angabe „Roggis“ erheblich.

Bezogen auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke am 6. September 2002 fehlten zudem Hinweise darauf, dass der Ausdruck „Roggis“ seinerzeit als Bezeichnung für Backwaren aus Roggenmehl verwendet worden ist.

Hiergegen hat die Löschungsantragstellerin Beschwerde erhoben.

Die angegriffene Marke sei in Bezug auf die noch eingetragenen Waren zu löschen. Sie entbehre insoweit jeglicher Unterscheidungskraft und sei als zur Beschreibung von Warenmerkmalen geeignete Angabe vom Markenschutz ausge-

geschlossen, da sie nicht über die für die Schutzfähigkeit von Abwandlungen beschreibender Angaben erforderliche Eigenart verfüge. Die Abweichung von der Angabe „Roggis“ durch bloße Wiederholung des Endbuchstabens „s“ sei derart geringfügig, dass sie unbemerkt bleibe oder für einen Druck- oder Hörfehler gehalten werden könne.

Sofern die angegriffene Marke nicht bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung geeignet gewesen sei, Eigenschaften der eingetragenen Waren zu bezeichnen, habe sie sich jedenfalls im Laufe des Eintragungszeitraums zu einem beschreibenden Zeichen entwickelt.

Die Löschantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 16. April 2013 in der Hauptsache aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 302 25 308 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Löschantragstellerin die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen.

Die Löschantragstellerin beantragt ferner,

den Kostenantrag des Markeninhabers zurückzuweisen.

Nach Auffassung des Markeninhabers hat die Markenabteilung den Löschantrag zu Recht zurückgewiesen. Die der angegriffenen Marke „Roggiss“ eigene Verdopplung des Endkonsonanten werde nicht als Schreib- oder anderer Übermittlungsfehler wahrgenommen. Sie führe zu einer von der Angabe „Roggis“ abweichenden Artikulation der Marke und sei daher nicht als schutzunfähige Abwandlung einer beschreibenden Angabe einzuordnen. Die Markenabteilung habe

im Übrigen zu Recht darauf hingewiesen, dass bezogen auf den Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke Anhaltspunkte für eine beschreibende Nutzung der Angabe „Roggis“ fehlten. Die von der Löschantragstellerin vorgelegten Beispiele für die Verwendung dieses Begriffs bezögen sich ausschließlich auf das Jahr 2012.

Der Senat hat die Beteiligten in der Terminladung vom 6. Februar 2015 darauf aufmerksam gemacht, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe. Auch weitere Recherchen des Senats hätten keine Hinweise darauf ergeben, dass Bezeichnungen „Roggiss, „Roggis“ oder „Roggi“ bereits zum Anmeldezeitpunkt als beschreibende Angabe in Bezug auf „Brötchen, Tiefkühlbackwaren“ verwendet worden sind.

Die Löschantragstellerin hat an ihrer Auffassung festgehalten und in der Verhandlung weitere Unterlagen zur Verwendung der Angabe „Roggi“ bzw. „Roggis“ übergeben.

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, dass es angesichts des deutlichen Hinweises seitens des Senats im Ladungszusatz angemessen sei, der Löschantragstellerin die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG). Die angegriffene Marke ist in

Bezug auf die aktuell allein noch eingetragenen Waren „Brötchen, Tiefkühlbackwaren“, auf die der Löschungsantrag beschränkt war, nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, da sich das Vorliegen eines Schutzhindernisses jedenfalls zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. Mai 2002 nicht feststellen lässt.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Die Markenabteilung hat der Prüfung, ob die Marke trotz Vorliegens von Schutzhindernissen registriert worden ist, den Eintragungszeitpunkt, hier den 6. September 2002, zugrunde gelegt. Maßgeblich ist nach aktueller Rechtsprechung für die im Eintragsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens, hier den 27. Mai 2002, und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook). Danach hat die Markenabteilung ihrer Prüfung insofern zwar nicht den richtigen Zeitpunkt zugrunde gelegt. Das wirkt sich im Streitfall aber nicht aus, weil keine Hinweise auf eine Änderung des Verkehrsverständnisses im Zeitraum zwischen der Anmeldung und der Eintragung der angegriffenen Marke bestehen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 50 Abs. 1 u. 2 MarkenG sind eingetragene Marken auf Antrag zu löschen, die - zu den genannten maßgeblichen Zeitpunkten - ausschließlich aus Angaben bestanden bzw. bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im All-

gemeininteresse 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 der Eintragung bzw. Löschung ist die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Für die Beurteilung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die Schutzfähigkeit, hier konkret die Eignung der angegriffenen Bezeichnung als beschreibende Angabe zu dienen, ist auf das Verständnis des Handels und des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten Produkte als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord, BGH GRUR 2008, 900, Rn. 18 – SPA II; GRUR 2014, 565, Rn. 13 - smartbook).

Der Senat kann nicht feststellen, dass die Bezeichnungen „Roggiss“, „Roggis“ oder auch „Roggi“ im Sinne einer Singularform zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. Mai 2002 eine in Bezug auf „Brötchen, Tiefkühlbackwaren“ beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellte. Die von der Löschantragstellerin im Verfahren vorgelegten Unterlagen zur beschreibenden Verwendung von „Roggiss“ bzw. „Roggi“ beziehen sich nicht auf Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. Mai 2002 oder einen insoweit zumindest zeitnahen späteren Zeitpunkt, sondern nur auf das Jahr 2012 oder später. Dies gilt auch für die in der mündlichen Verhandlung übergebenen Auszüge einer ausweislich des angegebenen Datums am Tag der mündlichen Verhandlung vollzogenen Internetrecherche. Ergänzende Recherchen des Senats lassen ebenfalls nicht den Schluss auf eine tatsächliche Verwendung der Bezeichnungen „Roggiss“, „Roggis“ oder „Roggi“ vor dem 27. Mai 2002 zu. Eine Verwendung der Bezeichnung „Roggiss“ konnte nicht ermittelt werden. Zur Bezeichnung „Roggis“ sind 4 Treffer erzielt worden, die sich nicht auf den für die an-

gegriffene Marke geschützten einschlägigen Warenbereich beziehen und schon deshalb nicht entscheidungserheblich sein können. Zur Bezeichnung „Roggi“ ergaben sich circa 20 Treffer, von denen ein einziger in einem warenbeschreibenden Sinn verstanden werden kann (siehe insgesamt die dem Hinweis zur Ladung vom 6. Februar 2015 beigefügten Recherchebelege 1 - 3). Dieser eine (vermeintliche) Treffer aus einer Zeit vor 27. Mai 2002 bezieht sich auf die Bestellseite einer österreichischen Bäckerei, wobei die aufgerufene Seite Daten von 2012 bzw. Dezember 2014 enthält, also keineswegs auf das Jahr 2002 oder davor bezogen werden kann. Im Übrigen wäre eine einzelne Fundstelle für sich genommen wohl auch nicht geeignet, eine warenbeschreibende Verwendung und insbesondere daraus ein warenbeschreibendes Verständnis des Verkehrs zu belegen. Verbleibende Zweifel am Vorliegen eines Schutzhindernisses gehen insofern – unberührt vom Sonderfall der Feststellung der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG – zu Lasten der Löschantragstellerin (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Rn. 48 - Rocher-Kugel; GRUR 2009, 669, Rn. 31 - Post; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 54 Rd. 21; zu § 8 Abs. 3 MarkenG vgl. EuGH GRUR 2014, 776; Ströbele/Hacker, a. a. O., Rd. 22).

Eine Eignung der Bezeichnungen „Roggiss“, „Roggis“ oder auch „Roggi“ zur Warenbeschreibung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung ist auch nicht aus anderen Gründen ersichtlich. Der Umstand, dass im Jahr 2012 eine entsprechende beschreibende Verwendung dieser Bezeichnungen belegt ist, lässt keine ausreichenden Rückschlüsse auf einen 10 Jahre früheren Zeitpunkt zu. Es ist auch nicht erkennbar, dass es üblich ist oder bereits im Jahr 2002 üblich war, Brötchen oder andere Backwaren mit der in der darin enthaltenen Getreideart entsprechend der angegriffenen Bezeichnung beschreibend zu benennen, etwa als „Weizis“, „Gerstis“, „Dinkis“ oder auch „Dinkelis“, „Haferis“, „Hirsis“, „Maisis“ usw. Die übliche Bezeichnung „Kornspitz“ benennt die Getreideart nicht konkret, sondern enthält den Oberbegriff „Korn“ wohl im Sinne von „Getreidekorn“. Die Bezeichnung „Kornspitz“ ist im Übrigen von der Wortbildung nicht mit der angegriffenen Bezeichnung „Roggiss“ vergleichbar, so dass daraus nicht auf die Eignung

der Bezeichnung „Roggiss“ zur Beschreibung von „Brot und Backwaren“ aus „Roggen“ bzw. mit einem „Roggenanteil“ geschlossen werden kann. Ansonsten werden Brötchen als „Semmeln, Schuberl, Weckerl, Stangerl, Laibchen, Krusties, Schrippen“ usw. bezeichnet, wobei diese Bezeichnungen – im Unterschied zu „Roggis“ oder Roggi“ – noch mit den vollständigen Bezeichnungen diverser Getreidearten, sonstiger Zutaten oder Zubereitungsarten kombiniert werden, z. B. Weizen-Brötchen bzw. Weizen-Semmeln, Roggen-Brötchen bzw. Roggen-Semmeln, Mohnbrötchen, Sesamsemmel, Laugensemmeln usw..

Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft kann nach Auffassung des Senats zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Soweit es um fehlende Unterscheidungskraft unter dem Aspekt einer beschreibenden Angabe geht, kann auf die vorstehenden Ausführungen zum Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und dem nach Auffassung des Senats fehlenden Nachweis eines beschreibenden Verkehrsverständnisses der angegriffenen Bezeichnung „Roggiss“ bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2002 verwiesen werden. Sonstige Gesichtspunkte, die für eine fehlende Unterscheidungskraft zu diesem Zeitpunkt sprechen, sind nicht ersichtlich.

Selbst wenn davon ausgegangen werden würde, dass die Bezeichnung „Roggis“ zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke geeignet war, als beschreibende Angabe für Brötchen zu dienen, wird die mit dem Löschungsantrag angegriffene Bezeichnung „Roggiss“ diese - unterstellt warenbeschreibende - Angabe hinreichend abwandeln. Das Doppel-„s“ am Wortende erscheint noch hinreichend geeignet, der angegriffenen Bezeichnung sowohl klanglich als auch schriftbildlich gegenüber der Bezeichnung „Roggis“ einen abweichenden Gesamteindruck zu verleihen. Eine abschließende Bewertung dieser Frage kann indessen dahin gestellt bleiben.

Es sind keine Gründe gegeben, der Widersprechenden die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen. Von dem nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geltenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, ist nur unter besonderen Umständen abzuweichen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71, Rd. 12). Der Verfahrensausgang für sich genommen reicht zur Kostenauflegung zu Lasten des Unterlegenen nicht aus. Die Löschungsantragstellerin hat nach Sachlage auch nicht sorgfaltswidrig versucht, ihr Interesse an der Löschung in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.). Nach den Umständen des Einzelfalls liegt es nicht völlig fern, dass die Löschungsantragstellerin den Senat noch in der mündlichen Verhandlung von ihrem Standpunkt überzeugen hätte können. Trotz des im Ladungszusatz relativ deutlichen Hinweises des Senats zur fehlenden Erfolgsaussicht der Beschwerde muss einer Beteiligten schon im Hinblick auf die gesetzliche Regelung des § 69 Nr. 1 MarkenG und die darin zum Ausdruck kommende Wertung in Bezug auf Anspruch und Bedeutung der mündlichen Verhandlung grundsätzlich unbenommen bleiben, ihren Rechtsstandpunkt in mündlicher Verhandlung darzulegen und zu vertreten. Die Eignung der Bezeichnungen „Roggi“ bzw. „Roggis“, bereits zum Anmeldezeitpunkt auf die in einer Backware enthaltene Getreideart hinzuweisen, ist schon angesichts der sprachlichen Nähe zum Wort „Roggen“ erörterungswürdig, zumal die beschreibende Verwendung dieser Angaben im Jahr 2012 sogar belegt ist. Auch die Auffassung der Löschungsantragstellerin, die angegriffene Marke „Roggiss“ sei eine schutzunfähige Abwandlung der zum Anmeldezeitpunkt unterstellt warenbeschreibenden Angabe „Roggis“ erscheint jedenfalls nicht unvertretbar.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage des Vorliegens der Löschungs-

gründe auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH maßgeblichen Kriterien beurteilt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Schmid

Hu