



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 23/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 049 920

(hier: Lösungsverfahren S 150/18)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Lösungsantragstellerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 1. August 2008 angemeldete Wortmarke

TAO

ist am 24. November 2008 unter der Nummer 30 2008 049 920 für folgende Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

Klasse 35:

Unternehmensberatung, Organisationsberatung in geschäftlichen Angelegenheiten;

Klasse 41:

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Unterhaltungsveranstaltungen;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Cafés, Cafeterias, Snackbars und Kantinen.

Mit am 27. Juni 2018 eingegangenem Löschungsantrag hat die Löschungsantragstellerin gegenüber dem DPMA die Löschung der Eintragung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beantragt. Er wurde dem Markeninhaber am 26. Juli 2018 zugestellt, der daraufhin mit per Telefax eingegangenem Schriftsatz vom 12. September 2018, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, der Löschung widersprochen hat.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 21. Januar 2020 die teilweise Löschung der Markeneintragung für die Dienstleistungen „Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen“ der Klasse 41 angeordnet und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, allein in Bezug auf die besagten Dienstleistungen der Klasse 41 sei das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen. Denn insoweit bezeichne TAO das zentrale Leitprinzip des Taoismus und eigne sich als beschreibender Hinweis auf das Thema und den Inhalt der kulturellen Veranstaltungen. Ein weitergehendes Schutzhindernis sei aber nicht gegeben.

Das chinesische Wort „Tao“ bedeute wörtlich „Bahn, Weg“ und im übertragenen Sinn auch „Gesetz, Ablauf (der Natur), Methode“. Tao sei das Symbol des Welturgrunds, der hinter allen Erscheinungen stehe, der alle Elemente des Seins individuell durchdringe und zu einer höchsten Einheit zusammenfasse. Der

Taoismus sei zugleich Religion als auch Philosophie und stelle einen intellektuellen Apparat bereit, um das Tao als sein zentrales Leitprinzip mit konkreten Inhalten und Handlungsanweisungen auszufüllen. Der Taoismus sei in Deutschland nicht weit verbreitet und das Tao nicht allgemein bekannt. Insoweit wecke die Bezeichnung Tao Assoziationen in Richtung der Tao-Philosophie bzw. des Taoismus, sage aber nichts Konkretes über ein so gekennzeichnetes Produkt aus. Nur philosophisch Kundige könnten der Bezeichnung „TAO“ Handlungsanweisungen im Hinblick auf die Führung von Unternehmen oder auf Fragen der Ernährung entnehmen. Auch der Hinweis der Löschantragstellerin auf gelöschte Eintragungen oder zurückgewiesene Anmeldungen mit dem Bestandteil „Tao“ führe nicht zu einem weitergehenden Erfolg des Löschantrags, da die Löschung eingetragener Marken aufgrund Verzichts oder Nichtverlängerung keinen Rückschluss auf ihre beschreibende Qualität zulasse.

Hiergegen wendet sich die Löschantragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die Begriffe „Dao“ oder „Tao“ würden als Bezeichnung einer „Art von transzendenter höchster Wirklichkeit und Wahrheit“ einen bestimmten gedanklichen Inhalt aufweisen und auch in Verbindung mit den weiter angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 sowie den Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41 konkrete Inhalte und Handlungsanweisungen beschreiben. Entgegen der Ansicht der Markenabteilung sei der Begriff des Tao in Deutschland weithin bekannt. Ein Indiz hierfür sei die hohe Trefferanzahl einer auf das Inland beschränkten Google-Suche (500 Millionen Treffer). Zudem sei das Hauptwerk der Lehre des Tao, das Tao Te King, seit dem Jahr 1870 mindestens 112-mal ins Deutsche übersetzt worden, auch existierten hierzu diverse Kommentare und sonstige Hilfen. Insoweit würde sich eine große Anzahl von Personen mit der Lehre des Tao beschäftigen. Die Löschantragstellerin habe ausgeführt und nachgewiesen, dass die chinesische Küche eng mit dem Taoismus verbunden sei und es eigene Kochschulen und Kochbücher wie etwa das TAO-Kochbuch von Wen-li-Hwang gebe. Die Handlungsanweisungen des Taoismus erstreckten sich nicht nur auf die Philosophie und Religion, sondern auf alle Lebensbereiche und so

auch auf die Ernährung, den Umgang mit Lebensmitteln sowie das Zubereiten und Servieren von Speisen. TAO beschreibe deren Zubereitung. Damit sei TAO in Deutschland auch für Speisezubereitungen und einen Restaurantbetrieb bekannt.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 21. Januar 2020 aufzuheben, soweit der Antrag auf Löschung der Eintragung der Wortmarke 30 2008 049 920 zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der Eintragung der Marke auch insoweit anzuordnen.

Sie beantragt zudem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Markeninhaber und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde der Löschantragstellerin zurückzuweisen.

Der angefochtene Beschluss der Markenabteilung 3.4 sei nicht zu beanstanden. Es sei nicht nachvollziehbar, worin eine gedankliche Verbindung zwischen der Bezeichnung „Tao“ und der Zubereitung und dem Servieren von Speisen bestehen könne. Eine konkrete Verbindung zwischen der Philosophie des Taoismus und einem Bar- und Restaurantbetrieb sei nicht gegeben. Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise würden eine solche Verknüpfung nicht wahrnehmen. Auch im Übrigen bestehe keine inhaltliche Verbindung zwischen dem Markennamen und den angefochtenen Dienstleistungen. Die Argumente der Löschantragstellerin hierzu erschienen vielmehr konstruiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats nebst Anlagen vom 18. März 2021 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Löschantragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Der Antrag auf Löschung ist am 27. Juni 2018 und damit vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so dass § 50 Abs. 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden ist (§ 158 Abs. 8 MarkenG).

2. Gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a. F. war ein Lösungsverfahren durchzuführen, da der Markeninhaber der Löschung mit am 12. September 2018 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz fristgerecht innerhalb der Zwei-Monatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen hat, nachdem ihm der Löschantrag am 26. Juli 2018 zugestellt worden ist.

3. Die Eintragung einer Marke ist auf Antrag gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn die Marke sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung – dahingehend wird der Wortlaut des § 50 Abs. 1 MarkenG vom Bundesgerichtshof im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aktuell ausgelegt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 9 ff., Rn. 12 ff., insbesondere Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) – als auch zum Zeitpunkt der vorliegend getroffenen Entscheidung über die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 21. Januar 2020

(§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 MarkenG) schutzunfähig war bzw. ist.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden bzw. ist ihre Eintragung auf Antrag zu löschen, wenn sie zu den vorstehend 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 Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen 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. die Anordnung der 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 zur Schutzfähigkeit, hier zur Eignung der angegriffenen Bezeichnung als beschreibende Angabe in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen, ist auf das Verständnis des Handels und/oder 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 beschreibende Aussagegehalt einer Angabe muss dabei so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass diese ihre Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 453).

Das ist vorliegend aber nicht der Fall.

(1) Die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 „Unternehmensberatung, Organisationsberatung in geschäftlichen Angelegenheiten“ richten sich in erster Linie an Unternehmen und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene. Die weiterhin in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 41 „Organisation und Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen“ sowie der Klasse 43 „Verpflegung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Cafés, Cafeterias, Snackbars und Kantinen“ werden vor allem von breiten allgemeinen Verbraucherkreisen nachgefragt.

(2) Bei Tao handelt es sich um das aus der chinesischen Sprache stammende Wort für „Weg“, „Einsicht“ und „das vollkommene Sein in der chinesischen Philosophie“ (vgl. DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Auflage, 1999, als Anlage zum Beschluss vom 21. Januar 2020). Tao oder auch Dao ist ein Grundbegriff der Taoistischen Philosophie (Daoismus) und bezeichnet darüber hinaus das Namenlose oder das Wesen der Dinge (vgl. die Anlagen „Gelebte Philosophie - Werde Du Selbst!“ sowie „Daoisten in Deutschland“ zum Beschluss vom 21. Januar 2020). Daneben ist Tao ausweislich der Fundstelle „<https://de.wikipedia.org/wiki/Tao>“ die Bezeichnung einer thailändischen Insel („Ko Tao“), ein Ort auf der Insel Lanzarote, ein Fluss in China („Tao He“) und ein Namensbestandteil der früheren georgischen Provinz „Tao-Klardschetien“ auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Tao ist zudem ein beliebter chinesischer Familienname und die Abkürzung einer Vielzahl von Begriffen (u. a. des Forschungsprojekts „Third Age Online“ oder des Theaters am Ortweinplatz in Graz).

Mit der Löschungsantragstellerin kann davon ausgegangen werden, dass TAO von dem Großteil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer vornehmlich mit der Taoistischen Lehre, dem Taoismus, in Verbindung gebracht und als (Fach)Begriff im Zusammenhang mit dieser Lehre oder mit der Denkrichtung des Taoismus

angesehen wird. Allerdings werden sie der angegriffenen Marke keinen klaren Bedeutungsgehalt entnehmen. Eine wörtliche Übersetzung mit Weg oder Straße wird entscheidungserheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise bereits nicht möglich sein. Demzufolge ist auch nicht anzunehmen, dass sie TAO im übertragenen Sinn die Bedeutung „Methode“, „Prinzip“ oder „der rechte Weg“ beimessen.

(3) Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei der Buchstabenfolge „TAO“ zum Zeitpunkt der Anmeldung im August 2008 um eine Angabe gehandelt hat, deren Aussagegehalt deutlich und unmissverständlich hervortritt, geschweige denn als Sachhinweis auf die hier in Rede stehenden Dienstleistungen geeignet ist. Diese Annahme wird gestützt durch die wenigen auch seitens der Löschantragstellerin eingereichten Rechercheergebnisse, denen ebenfalls kein klarer Bedeutungsgehalt des Wortes „TAO“ in vorliegendem Kontext zu entnehmen ist. Die Löschantragstellerin selbst hat zudem nicht dargelegt, welchen konkreten, insbesondere beschreibenden Bedeutungsgehalt die angegriffene Marke in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen haben soll. Ebenso hat der Senat keinen verständlichen sachlichen Zusammenhang zwischen ihnen und der Bezeichnung „TAO“ feststellen können. Im Einzelnen:

Im Rahmen der Dienstleistungen „Unternehmensberatung, Organisationsberatung in geschäftlichen Angelegenheiten“ der Klasse 35 sind zwar Verbindungen zwischen unterschiedlichen philosophischen Ansätzen und Gedanken einerseits und der Ausgestaltung der Unternehmens- und Organisationsberatung andererseits vorstellbar. So können die Beratungsdienstleistungen inhaltlich und thematisch an den Grundgedanken oder den (ethischen) Leitlinien einer philosophischen Lehre wie des Taoismus ausgerichtet sein. Allerdings kann dem Wort „TAO“ in Alleinstellung ohne weitere Erläuterungen kein aussagekräftiger Inhalt entnommen werden, so dass es insbesondere als Themenangabe nicht in Betracht kommt.

Entsprechendes gilt für die Unterhaltungsveranstaltungen der Klasse 41. Auch hier vermittelt die Bezeichnung „TAO“ keine konkrete Vorstellung vor allem über den Inhalt der Dienstleistungen. Hinzu kommt, dass sich Unterhaltung regelmäßig nicht an philosophischen Lehren orientiert, so dass – selbst wenn ein verständlicher Begriffsgehalt angenommen werden sollte – keine sachliche Verknüpfung zwischen den Unterhaltungsveranstaltungen und der Taoistischen Lehre besteht.

Gleichermaßen bleibt der Aussagegehalt der angegriffenen Marke vage, soweit es um die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Cafés, Cafeterias, Snackbars und Kantinen“ der Klasse 43 geht. Die Lösungsantragstellerin weist zwar darauf hin, dass die chinesische Küche mit dem Taoismus stark verbunden sei, was sich in der Existenz eigener Kochschulen und dem Vorhandensein entsprechender Kochbücher zeige. Zudem sei das Wort „TAO“ in Deutschland unter anderem im Zusammenhang mit der Zubereitung von Speisen und dem Betrieb eines Restaurants wohlbekannt. Die Aktenlage und die vorliegenden Belege lassen allerdings darauf schließen, dass die angegriffene Marke als solches weder eine bestimmte Art der Zubereitung von Speisen, noch eine spezielle Ausrichtung von Restaurants oder eine besondere Weise des Kochens bezeichnet. Soweit die Buchstabenfolge - zum Teil auch in Kombination mit weiteren Wörtern - im Kontext von Restaurants verwendet wird, erfolgt der Gebrauch fast ausschließlich kennzeichnend (z. B. als Restaurantname). Kochbücher oder Ernährungsratgeber, bei denen es um „Das Tao der Ernährung“ oder die „Ernährung der Taoisten“ geht, mögen zwar den Weg einer guten Ernährung aufzeigen. Das Wort „TAO“ in Alleinstellung reicht jedoch auch in Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 43 nicht aus, um eine klare Sachaussage vermitteln zu können. Darüber hinaus bieten die wenigen Belege im Zusammenhang mit Ernährung keine ausreichende Grundlage, um rückwirkend darauf schließen zu können, dass zum Anmeldezeitpunkt eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke als Hinweis auf eine bestimmte Art und Weise der Verpflegung von Gästen zu erwarten war. Dies gilt umso mehr, als noch

nicht einmal zum Zeitpunkt der Entscheidung eine solch beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke festzustellen oder zu erwarten ist.

(4) Für die Begründung des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es erforderlich, dass die beteiligten Kreise sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung herstellen können. Seine beschreibende Bedeutung muss sich unmittelbar und nicht erst aufgrund einer analysierenden Betrachtungsweise ergeben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 441). In Ermangelung eines klaren Bedeutungsgehalts des Wortes „TAO“ in Alleinstellung besteht kein Grund zu der Annahme, dass ihm die angesprochenen Verkehrskreise einen beschreibenden Sinngehalt entnehmen, wenn sie ihm im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen begegnen. Demzufolge ist das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.

b) Ausgehend von der fehlenden Eignung der Bezeichnung „TAO“, die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen zu beschreiben, kann ihr auch die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. Da sie keine eindeutige Aussage vermittelt, stellt sie weder eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe dar, noch ist ein enger beschreibender Zusammenhang zwischen ihr und den maßgeblichen Dienstleistungen ersichtlich. Ebenso handelt es sich nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache ohne Unterscheidungsfunktion.

4. Gründe für die von der Löschantragstellerin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG liegen nicht vor. Es sind keine Umstände ersichtlich, die es als unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 65 ff). Die in dem angegriffenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 21. Januar 2020 beigefügten Anlagen sind den Beteiligten zwar nicht vorab mitgeteilt worden, was eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör und damit einen Verfahrensmangel darstellt. Er war jedoch nicht maßgeblich für die Erhebung der Beschwerde und ist durch das Rechtsmittelverfahren geheilt worden.

5. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem ein Antrag auf Durchführung einer solchen von keinem Beteiligten gestellt worden ist und sie nach Einschätzung des Senats auch nicht sachdienlich war (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG).

Nach alledem war die Beschwerde der Löschantragstellerin zurückzuweisen.

III.

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.

Kortbein

Kriener

Nielsen

Fi