

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 259/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 398 51 774.6**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister für

Tee, auch Kräuter- und Früchtetee

ist die Wortmarke

**GREENLEAF**

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, wovon einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. "GREENLEAF" stamme aus dem Englischen und weise mit der Bedeutung "grünes Blatt" auf "grünen Tee" hin, den man beispielsweise aus frisch gepflückten Blättern gewinnen, trocknen lassen und anschließend mit Heißluft behandeln könne, um die Fermentation zu stoppen. Die Teeblätter behielten daher ihre grüne Farbe.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er weist auf die mangelnde Begründung des Erstbeschlusses sowie auf die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch den Zweitbeschluss hin und ist der Auffassung, dass die deutsche Übersetzung der Marke "grünes Blatt" nicht zwingend einen Hinweis auf Tee aus grünen Blättern gebe.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht das Eintragungshindernis einer Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

a) Es trifft zu, dass das Verfahren vor der Markenstelle an schwerwiegenden Mängeln leidet. Der Erstbeschluss enthält entgegen § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG keine Begründung. Die Entscheidungsgründe müssen zumindest eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen enthalten, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (vgl. BGH Mitt 1996, 118, 119 – Flammenüberwachung). Da offensichtlich das Beanstandungsschreiben vom 24. Februar 1999 den Anmeldervertreter nicht erreicht hat, ist dem Erstbeschluss nicht zu entnehmen, auf welche tatsächlichen Gründe die Entscheidung sich stützt. Dies hat jedoch für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht keine Auswirkungen, da im Erinnerungsverfahren dieser Begründungsmangel geheilt wurde.

Im Erinnerungsverfahren wurde der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör verletzt. § 59 Abs. 2 MarkenG bestimmt, dass, wenn die Entscheidung des Patentamts auf Umstände gestützt werden soll, die dem Anmelder noch nicht mitgeteilt waren, ihm vorher Gelegenheit zu geben ist, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern. Die Erinnerungsprüferin hat sich in ihrer Entscheidung u.a. auf fünf Internetstellen bezogen, die dem Anmelder erst mit der Entscheidung zugänglich gemacht wurden. Eine Stellungnahme vor der Entscheidung ist nicht ermöglicht worden.

Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Dies eröffnet dem Bundespatentgericht ein Ermessen, in dem einerseits der Instanzverlust und andererseits die Verfahrensverzögerung gegeneinander abzuwägen sind (vgl. hierzu

Althammer-Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 70 Rdn. 7). Der Senat übt sein Ermessen dahingehend aus, dass er in der Sache selbst entscheidet. Die Sache ist entscheidungsreif. Im Beschwerdeverfahren hatte der Anmelder Gelegenheit, sich zu den von der Markenstelle herangezogenen Belegen zu äußern und hat dies in seiner Beschwerdebegründung auch in ausführlicher Form getan.

b) Die Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der Ware dienen können. "GREENLEAF" ist schon nach den Feststellungen der Markenstelle eine Tee-Sortenbezeichnung. Bei diesem Schutzhindernis reicht es aus, dass nicht unbeträchtliche Teile des Verkehrs die fremdsprachliche Bezeichnung in ihrer beschreibenden Funktion erkennen. Tee richtet sich zwar auch an die allgemeinen Verkehrskreise, denen die Kenntnis von Fachbegriffen nicht unterstellt werden kann. Jedoch gibt es gerichtsbekannt nicht unbeträchtliche Teile des Verkehrs, die sich entweder als Teefachleute vom Beruf her oder auch als interessierte Laien für Einzelheiten im Bereich des Tees interessieren. Diesen darf unterstellt werden, dass sie die Sortenbezeichnung "GREENLEAF" kennen, wie sich auch aus der bereits von der Markenstelle festgestellten breiten Verwendung im Internet ergibt (... with a ... greenleaf flavor ... - [www.roasting.com](http://www.roasting.com); rise in export tax on green leaf tea protested - [www.nepalnews.com](http://www.nepalnews.com); - light green leaf tea bag caddy - [www.shopstashtea.com](http://www.shopstashtea.com); Sortenbezeichnung: Green Needle Leaf - [www.world-direct.com](http://www.world-direct.com); Green Finest Leaf - [www.world-direct.com](http://www.world-direct.com)).

c) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht veranlasst. Es ist zwar anerkannt, dass es der Billigkeit entsprechen kann die Beschwerdegebühr zurückzahlen, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem erheblichen Mangel leidet (§ 71 Abs. 3, Abs. 1 MarkenG). Dies ist jedoch dann nicht der Fall, wenn auszuschließen ist, dass die Einlegung der Beschwerde bei einem Verfahren vor dem Patentamt ohne Mängeln unterblieben wäre. Hier ist anzunehmen, dass die Beschwerde auch bei ordnungsgemäßigem Verfahrensablauf vor dem Patentamt

erhoben worden wäre, da die Begründung der Markenstelle, die rechtlich zutreffend ist, als nicht überzeugend erachtet wurde.

Winkler

Dr. Albrecht

Sekretaruk

br/Fa