



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 216/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 26 139
(hier: Lösungsverfahren S 149/01)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Juli 2002 aufgehoben.

Der Antrag auf Löschung der Marke 395 26 139 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 23. November 1995 unter der Rollnummer 395 26 139 die Marke

BICOM

für die Waren

Instrumente und Geräte für medizinische Zwecke, insbesondere für den ärztlichen Gebrauch, speziell hochempfindliche Test-, Diagnose- und Therapiegeräte für Bioresonanzverfahren und zugehörige elektromagnetische Sensoren und Kontaktstücke; Verlag und Vertrieb von medizinischer Fachliteratur; Organisation und Durchführung von Seminaren mit medizinischen Themen

in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der Marke ist Löschungsantrag gestellt und im wesentlichen damit begründet worden, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden, denn sie sei nur die Abkürzung für den Fachbegriff „Biokommunikation“.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und bestritten, dass BICOM tatsächlich als Abkürzung für diesen Fachbegriff gebräuchlich ist.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patentamts hat dem Löschungsantrag mit der Begründung stattgegeben, dieser Begriff sei bereits vor der Anmeldung der Marke als Bezeichnung für ein bestimmtes Diagnosegerät verwendet worden, das zur Therapie im Bioresonanzverfahren eingesetzt werde, er müsse deshalb freigehalten werden. Auch wenn die Markeninhaberin die Bezeichnung BICOM kreiert habe, so sei er doch inzwischen wegen fortdauernder Benutzung zum Fachbegriff für eben dieses Therapiegerät geworden.

Zusammen mit dem Beschluss wurde den Beteiligten ein Auszug aus dem „Wörterbuch Naturheilkunde, Walter de Gruyter, 1996“ übersandt, in dem unter dem Stichwort „Bicom-Therapie“ ausgeführt ist: „Therapie mit dem Bicom-Gerät (Bicom : Kurzbezeichnung für Bio-Communication)“.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie trägt vor, Bicom sei ein reines, von ihr selbst erfundenes Phantasiewort für das von ihr hergestellte und vertriebene Gerät; die Therapie selbst werde mit BRT (Bioresonanz-Therapie) abgekürzt. Die Fundstelle weise allein auf dieses Gerät hin.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Der Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich den Ausführungen des angefochtenen Beschlusses an und legt eine Vielzahl von Verwendungsnachweisen für den Begriff „Bioresonanz-Therapie“ und von ähnlichen Begriffen vor.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, denn die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke sind entgegen der Ansicht der Markenabteilung nicht gegeben. Es fehlt an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass dem Begriff BICOM sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als Marke wie im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag das Schutzhindernis des Freihalteinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen stand und noch entgegen steht (§ 50 MarkenG Abs 1 Nr 3, Abs. 2 S.1 MarkenG).

Soll eine Marke gelöscht werden, so sind die Anforderungen, die an den Nachweis von Schutzhindernissen zu stellen sind, mindestens ebenso hoch, wie im Eintragsverfahren, das heißt, solange keine unzweideutigen, den Schutz einer Marke entgegenstehende Erkenntnisse vorliegen, ist die Marke nach § 33 Abs 2 MarkenG einzutragen, bzw es ist ihr der Schutz zu belassen. Je weiter der Eintragszeitpunkt zurückliegt umso sorgfältiger sind die Verwendungsbeispiele zu überprüfen, denn die rückblickende Beurteilung eines Verkehrsverständnisses oder eines Verkehrsbedürfnisses ist in der Regel schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. In dieser Situation ist es besonders wichtig, dass die betroffene Partei Gelegenheit erhält, sich zu allen für sie ungünstigen Erkenntnissen zu äußern. Denn häufig kann sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Hier hat die Markenstelle die Löschung angeordnet, ohne die Markeninhaberin zu den für sie nachteiligen Fundstellen zu hören. Dabei handelte es sich insbesondere um das oben genannte „Wörterbuch Naturheilkunde“ – in der das Wort Bicom ohne ersichtlichen Bezug zur Markeninhaberin verwendet wird. Durch diese Vorgehensweise ist die Markeninhaberin in ihrem Recht auf Durchführung eines fairen und offenen Verfahrens verletzt worden. Danach hat jeder Verfahrensbeteiligte Anspruch zu erfahren, was der Behörde bei der Entscheidung vorliegt, denn nur so kann er wirksam Einfluss auf das Verfahren nehmen (st Rspr zB BVerfG NJW 2002, 1334; BGH, WRP 1998, 185 – Active Line, BIPMZ 1998, 267 – DORMA, GRUR 1997, 637 – Top Selection, BGH v 28.8.2003, I ZB 5/03 – turkey - corn, BGH v 28.8.2003 I ZB 26/01 – PARK & BIKE jeweils veröffentlicht in juris). Dieser Verfahrensfehler würde an sich zu einer Zurückverweisung führen; da das rechtliche Gehör vor dem Gericht umfassend nachgeholt wurde, konnte hiervon aber abgesehen werden.

Der Antragstellerin ist es auch im Beschwerdeverfahren nicht gelungen ausreichende Hinweise für die herstellerübergreifende Verwendung des Begriffes BICOM als übliches Kurzwort für Biokommunikation zu erbringen. Zunächst ist „Bi“ an sich schon eine unübliche Abkürzung für „Bio“, denn „bi“ hat bei Wort-Zusammensetzungen die Bedeutung von „zwei, doppel“, zB bilateral, binär, oder medizi-

nisch bifidus (zweigeteilt), bidestillatus (zweifach destilliert). Die Antragstellerin, die als Mitbewerberin in der Regel über weit bessere Erkenntnismöglichkeiten als die Behörde oder das Gericht verfügt, konnte indes keine einzige Fundstelle beibringen, in der BICOM herstellerunabhängig als Kurzwort für den Begriff „Biokommunikation“ gebraucht wird. Sämtliche Belege beziehen sich auf das von der Antragstellerin hergestellte Therapiegerät zur Bioresonanztherapie (BRT). Auch die vom Gericht durchgeführte Nachschau – dessen Ergebnis beiden Beteiligten in der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht wurde - erbrachte nur Hinweise auf das „Bicom-Gerät“, wobei allerdings auch in den beiden Lexika Pschyrembel, Wörterbuch Naturheilkunde, 2000 und Gesundheits-Brockhaus, 1999 der Hinweis auf den Betrieb der Markeninhaberin fehlt. Zwischen den Beteiligten ist aber unstrittig, dass das Bicom-Gerät seit über zwanzig Jahren von der Markeninhaberin hergestellt und vertrieben wird und ein anderer Hersteller kein Gerät mit ebensolcher Bezeichnung produziert, so dass mit diesen Fundstellen nur das Gerät der Markeninhaberin gemeint sein kann. Auch stammen mit Ausnahme der von der Markenstelle verwendeten Fundstelle alle diese Nachweise nicht aus dem Zeitraum der Markeneintragung, so dass letztlich nicht bekannt ist, welche Marktsituation 1995 geherrscht hat. Hier wäre es Sache der Antragstellerin gewesen vorzutragen, dass BICOM bereits damals ohne Bezug zu einem bestimmten Hersteller verwendet worden ist, oder dass ein solcher Gebrauch unmittelbar bevorstand. Dass ihr ein solcher Nachweis nicht gelungen ist, und dass sie sich im Gegenteil nur auf Veröffentlichungen der Markeninhaberin selbst beruft, zeigt, dass die Marktsituation offenbar anders war, also mit BICOM auch damals nur das Gerät der Markeninhaberin gemeint war. Zwar kann auch ein Markeninhaber dazu beitragen, dass seine Marke sich zur beschreibenden Angabe entwickelt, dieser Nachweis konnte hier aber gerade nicht erbracht werden. Denn alle Belege und Fundstellen deuten darauf hin, dass mit BICOM einzig auf das Gerät der Markeninhaberin selbst und der damit durchgeführten Therapie hingewiesen wird.

Die Beschwerde der Markeninhaber hatte damit Erfolg.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb