



Zu diesem Beschluss ist ein
Berichtigungsbeschluss ergangen
am 05.07.2005
Mittermeier
Justizangestellte

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 339/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
15. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 32 978

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2005 durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden sowie Richter Schwarz und Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markeninhaberin 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2003 aufgehoben und der Löschungsantrag zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. August 2003 dem Teil-Löschungsantrag der Antragsteller betreffend die Wortmarke 399 32 978 „TAE-BO“ stattgegeben und die am 23. August 1999 in das Markenregister eingetragene Marke gemäß §§ 50 Abs. 1 Nr. 3, 54 MarkenG ohne Auferlegung der Kosten des Verfahrens teilweise gelöscht, nämlich für die Dienstleistungen „Planung, Organisation und Ausführung von Aus- und Weiterbildungen, Seminaren, Kongressen, Schulungen, Firmenveranstaltungen

und multimedialen Lernprogrammen; Durchführung von Kursen und Ausbildungsprogrammen das physische und mentale Trainings- und Fitneßwesen betreffend und von Aerobic-Veranstaltungen, Aerobic-Kursen und Aerobic-Kongressen; Veranstaltung von Workshops; Dienstleistungen eines Fitneß-Studios, insbesondere Trainingskonzepte und -systeme zur körperlichen Ertüchtigung“.

Die für die Waren und Dienstleistungen „Computersoftware, Computerhardware, Computer-Netzwerksoftware, Computer-Netzwerkhardware, Ersatzteile für Computerhardware, Großrechenanlagen; Datenträger in Form von Bändern, Chips, Magnetkarten zur Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von Daten; Tonträger, nämlich Magnetbänder, Musikkassetten, Schallplatten und CD's; Videokassetten; Druckereierzeugnisse, nämlich Verkaufs- und Erläuterungsbroschüren und Lehrmittel; Turn- und Sportgeräte, nämlich Hantelgewichte, Hantelstangen, Hantelständer; Trainings- und Fitneßgeräte (nicht für medizinische Zwecke); Planung, Organisation und Ausführung von Aus- und Weiterbildungen, Seminaren, Kongressen, Schulungen, Firmenveranstaltungen und multimedialen Lernprogrammen; Durchführung von Kursen und Ausbildungsprogrammen das physische und mentale Trainings- und Fitneßwesen betreffend und von Aerobic-Veranstaltungen, Aerobic-Kursen und Aerobic-Kongressen; Veranstaltung von Workshops; Dienstleistungen eines Fitneß-Studios, insbesondere Trainingskonzepte und -systeme zur körperlichen Ertüchtigung; Aktualisierung, Vermietung und Design von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken, Vermietung von Speicherplatz auf EDV-Anlagen, Dienstleistungen eines Internet-Providers, Vermietung von Zugriffszeiten im Internet, Gestaltung von Websites, Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen für Dritte, Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen“ eingetragene Marke habe schon zum Eintragungszeitpunkt eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG frei-
zuhaltende beschreibende Angabe dargestellt. In der Bezeichnung „Tae-Bo“ erkenne der Verkehr ohne weiteres, dass es sich um eine aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammende Trend-Sportart handele. Der Begriff „Tae-Bo“ sei zum Eintragungs- und zum Entscheidungszeitpunkt als Benennung einer Fitness-

art verwendet worden, die sich in Begriffe wie „Aerobic“, „Spinning“ oder „Tai Chi“ einreihe, die ebenfalls als Bezeichnung bestimmter Sportarten dienten. Zum Beleg dafür hat die Markenabteilung neben US-amerikanischen Internetseiten aus den Jahren 1998 bis 2000, Artikel aus amerikanischen Zeitschriften von 1996 und 1997 sowie als Belege aus Deutschland einen im Internet veröffentlichten Auszug einer Sendung des WDR vom Oktober 2000 und einen Artikel der Zeitschrift „Fit For Fun“ (Ausgabe 12/1999) angeführt und aus letzterem zitiert: „In den USA schon lange ein Renner: Kampfsportkurse wie Tae-Bo kommen jetzt auch bei uns in Mode“. Aus den genannten Beispielen sei ersichtlich, dass der Begriff „Tae Bo“ in beschreibender Verwendung für die Benennung einer Trend-Sportart zum Eintragungszeitpunkt vor allem in der USA nachweisbar gewesen sei. Da gerade im Fitnessbereich üblicherweise neue Trends in den USA entstünden und dann auf den deutschen Markt kämen, müsse davon ausgegangen werden, dass es in Deutschland zum Eintragungszeitpunkt, der nur einige Monate vor dem Erscheinen des „Fit For Fun“-Artikels gelegen habe, bereits eine tatsächliche Entwicklung gegeben habe, die in die Aufnahme der Bezeichnung „Tae Bo“ als Benennung einer Trend-Sportart gemündet habe, woraus das Bedürfnis der Mitbewerber nach freier Verfügbarkeit dieses Begriffs folge.

Das Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung „Tae Bo“ werde auch nicht dadurch ausgeräumt, dass der Begriff von dem Inhaber der Antragsgegnerin in den USA erfunden und in Deutschland bekannt gemacht worden sei, denn es komme bei der markenrechtlichen Beurteilung unabhängig von der Urheberschaft allein auf die Frage an, ob ein Begriff beschreibenden Charakter aufweise. Auch die von der Antragsgegnerin geltend gemachte US-amerikanische Markeneintragung könne ein inländisches Freihaltungsbedürfnis nicht ausschließen. Bei dieser Sachlage könne es dahingestellt bleiben, ob die Marke auch wegen mangelnder Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu löschen gewesen wäre.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor: Die von der Markenabteilung ihrer Entscheidung zugrunde

gelegte Verwendung der Bezeichnung „Tae-Bo“ in Deutschland zum Zeitpunkt der Antragstellung und danach sei nicht nachzuweisen. Die von der Markenabteilung als Beleg für eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung in den USA angeführten Zitate stammten aus einer Zeit, als dort die Marke „TAE BO“ bereits im Jahr 1997 unter Inanspruchnahme der ersten geschäftlichen Benutzung im Jahre 1982 angemeldet bzw. eingetragen gewesen sei. Zum Beleg dieser Markeneintragung legt die Antragsgegnerin einen Auszug aus der Marken-Datenbank des U.S. Patent and Trademark Office betreffend die Markenregistrierung 2043160 vor, deren Richtigkeit die Antragsteller nicht in Zweifel ziehen. Ein Rückschluss auf ein vor August 1999 in Deutschland gegebenes künftiges Freihaltungsinteresse sei aus den vorliegenden Unterlagen nicht zu ziehen. In dem zitierten Artikel der Zeitschrift „Fit For Fun“ sei über „Tae-Bo“ in direktem Zusammenhang mit dem Chief Executive Officer der Markeninhaberin, Herrn Billy Blanks, berichtet worden. Auch späterhin habe sich kein Freihaltungsinteresse im Inland ergeben. Vergleichbare Fitnessprogramme hätten sich unter anderen Bezeichnungen etabliert wie „Thai-robic“, „THAI DO“, „Cardio Kick Fit“ oder „Kickboxfitness“. An einer hinreichenden Unterscheidungskraft bestehe im übrigen auch kein Zweifel. Aus diesen Gründen habe auch das Oberlandesgericht Hamburg durch zu den Akten gereichtes Urteil vom 5. Mai 2005 (5 U 85/03) die Antragsteller verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für Ausbildung und sportliche Aktivitäten die Zeichen "TaeBo" und/oder „European TaeBo“ zu benutzen, insbesondere unter der Bezeichnung „Summercamp for TaeBo Exercises“ sportliche Aktivitäten anzubieten oder zu erbringen und/oder dieses Zeichen in der Werbung zu benutzen. Dabei habe das Oberlandesgericht die Aussetzung des von der Antragsgegnerin gegen die Antragsteller angestregten Rechtsstreits im Hinblick auf das anhängige Lösungsverfahren nicht für geboten gehalten, weil es eine überwiegende Erfolgsaussicht für den Lösungsantrag nicht habe feststellen können. Soweit in Nachschlagewerken die Bezeichnung „Tae Bo“ ohne einen Hinweis auf die eingetragene Marke verwendet worden sei, habe beispielsweise der Brockhaus Duden Mayer Verlag zugesichert, in Folgeauflagen seiner Druckwerke sowie im Internet die Bezeichnung mit dem Zusatz ® zu kennzeichnen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2003 aufzuheben, den Löschungsantrag zurückzuweisen und den Antragstellern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Dagegen wenden sich die Antragsteller, die beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie halten den Beschluss der Markenabteilung für zutreffend und tragen weiter vor: Herr B..., der Erfinder der Sportart „Tae-Bo“, habe in einem im Internet und damit weltweit, also auch in Deutschland, verbreiteten Interview vom 30. Dezember 1998 „Tae-Bo“ rein beschreibend benutzt, ebenso wie in weiteren zahlreichen Veröffentlichungen. Sie verweisen auf zahlreiche Presseveröffentlichungen, auch aus dem Inland, sowie zahlreiche Abmahnungen, die die Antragsgegnerin im Verlauf des Jahres 2002 gegen Fitness-Studios gerichtet habe, die die Bezeichnung „Tae-Bo“ für ihre Fitness-Angebote genutzt hätten, und die zu strafbewehrten Unterlassungserklärungen geführt hätten. Dabei habe es sich aber nur um „nicht einmal in Promille messbare Reaktionen einer verschwindend kleinen Minderheit der in Deutschland existierenden Fitness-Studios“ gehandelt, denen die Antragsgegnerin diese Erklärungen „abgepresst“ habe. Tatsächlich habe eine Internet-Recherche über die Suchmaschine Google am 1. Februar 2005 zu 469.000 Ergebnissen zum Suchbegriff „Tae Bo“ geführt. Zur Erläuterung legen die Antragsteller verschiedene Internet-Ausdrucke vor. Im übrigen sind sie der Auffassung, die Marke sei auch nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 wegen Verfalls zu löschen, weil sie infolge des Verhaltens der Antragsgegnerin im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung für die betreffenden Dienstleistungen geworden sei. Da der Name als Synonym für eine bestimmte Methode benutzt werde, entfaltete er

im Zusammenhang mit den entsprechenden Dienstleistungen eine beschreibende Funktion, auch ohne schon im Verkehr durchgesetzt zu sein. Die Antragsteller regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre Rechtsansichten aufrechterhalten und weiter vertieft.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und auch begründet. Zu Unrecht hat die Markenabteilung die Marke „Tae-Bo“ gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gelöscht, denn es lag zum Eintragungszeitpunkt kein Eintragungshindernis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG vor. Der Senat kann sich der Ansicht, in der Bezeichnung „Tae-Bo“ liege ausschließlich eine beschreibende und damit freizuhaltende Sachaussage, nicht anschließen.

Da einem Eintragungsantrag gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist, es sei denn, dass absolute Eintragungshindernisse der Eintragung entgegenstehen, trifft die Beweislast für das Vorliegen solcher Hindernisse im Zeitpunkt der Eintragung die Eintragungsbehörde, im Lösungsverfahren aber den Antragsteller. Nur die positive Feststellung solcher Hindernisse rechtfertigt die Löschung. Zur Rechtfertigung der Eintragung ist es dagegen nicht erforderlich, dass die individuelle Kennzeichnungsfunktion einer Bezeichnung positiv festgestellt wird. Es ist vielmehr zugunsten des Anmelders zu entscheiden, selbst wenn gewisse Zweifel an der Unterscheidungskraft bestehen oder Anhaltspunkte erkennbar sind, dass die Bezeichnung auf dem Weg sein könnte, sich zu einer Gattungsbezeichnung zu entwickeln (vgl. BPatG GRUR 2004, 685 – LOTTO).

Im vorliegenden Fall hat der Senat nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen können, dass ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber an der Be-

zeichnung "Tae-Bo", das der Eintragung der Marke zum damaligen Zeitpunkt hätte entgegen stehen können, gegeben wäre. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen dann von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Nr. 32 – Doublemint; MarkenR 2004, 99 - POSTKANTOOR). Eine solche Merkmalsbezeichnung ist in „Tae-Bo“ nicht zu sehen. Entgegen der Ansicht der Antragsteller ist die angegriffene Marke nicht bereits im Eintragungszeitpunkt zu einer geläufigen Bezeichnung für eine aktuelle Trend-Sportart geworden.

Die Entwicklung der - was die Antragsteller letztlich nicht bestreiten - von Haus aus nicht unmittelbar und ohne weiteres verständlich beschreibenden Bezeichnung „Tae-Bo“ zu einem Gattungsnamen für bestimmte Fitness-Programme oder eine Sportart wäre dann anzunehmen, wenn sie schon im Zeitpunkt ihrer Eintragung als Marke von Dritten im Geschäftsverkehr als beschreibende Angabe oder gar Synonym für derartige Dienstleistungen verwendet worden wäre (vgl. BGH WRP 2003, 384, 388 – Feldenkrais; BPatG GRUR 1998, 722 – GILSONITE). Für eine derartige Verwendung hat sich aber kein hinreichender Nachweis erkennen lassen. Den von den Antragstellern als Beleg für ihre Ansicht eingereichten Zeitschriftartikeln und Internet-Auszügen aus den USA ist jedenfalls kein Hinweis auf eine Verwendung im Geschäftsverkehr im Inland zu entnehmen. Die weiteren Belege, insbesondere der Beitrag der Zeitschrift „Fit For Fun“ sowie die Sendung des WDR, stammen aus einem Zeitraum nach der Markenmeldung, ebenso wie die weiterhin vorgelegten zahlreichen Internetausdrucke. Ihnen ist nicht zu entnehmen, dass sich die angemeldete Marke zu einem Zeitpunkt vor der Eintragung oder jedenfalls in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dieser als Gattungsbegriff durchgesetzt hätte. Selbst wo in einzelnen Fällen die Marke in einem Bericht über das entsprechende Fitnessprogramm ohne Hinweis auf die Markeneintragung benutzt worden sein mag, spricht dies noch nicht dafür, dass der Begriff einen rein beschreibenden Charakter angenommen hätte, und dass diese Entwicklung zum Eintragungszeitpunkt bereits absehbar gewesen wäre. Die Umbil-

dung eines ursprünglich als Ursprungskennzeichen verstandenen Begriffs in einen gebräuchlichen Warennamen - entsprechendes gilt für Dienstleistungen – ist nur unter der relativ strengen Voraussetzung anzunehmen, dass bei den beteiligten Verkehrskreisen die Vorstellung des Namens als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen weitgehend verloren gegangen ist. Allein die Tatsache, dass ein solcher Name bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Gedanken an eine bestimmte Eigenschaft der Ware (oder Dienstleistung) hervorruft, reicht zur Annahme einer bereits vollzogenen Umbildung zu einer Beschaffenheitsangabe nicht aus (vgl. BPatG 33 W (pat) 45/97 – GALLUP (PAVIS)).

Soweit die Antragsteller darauf verweisen, Herr Billy Blanks, der Inhaber der Antragsgegnerin, habe die Bezeichnung „Tae-Bo“ selbst immer wieder beschreibend benutzt, kann dies nicht als Indiz für ein Freihaltungsbedürfnis gewertet werden. Herr Blanks war unstreitig seit spätestens 1997 Inhaber einer Marke „Tae Bo“ in den USA. Es muss dem Inhaber einer Marke unbenommen sein, die Produkte, die er unter seiner Marke anbietet, zu erläutern, um sie dem Publikum in seinem eigenen legitimen Geschäftsinteresse nahe zu bringen. Derartige Beschreibungen lassen aber nicht den Rückschluss zu, der Markeninhaber wolle die entsprechende Bezeichnung als Freizeichen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Gegenteil dürfte regelmäßig der Fall sein. Auch die Tatsache, dass nur einige Dutzende aus der großen Zahl der inländischen Sportstudios strafbewehrte Unterlassungserklärungen abgegeben haben, die vielen anderen dagegen nicht, zeigt nur, dass die Antragsgegnerin ihre Marke, deren Verwendung Dritten attraktiv erscheinen mag, verteidigt. Dafür spricht auch, dass Nachschlagewerke wie der „Duden“ auf Intervention der Antragsgegnerin hin einen Hinweis auf die Markeneintragung aufgenommen haben. Dies dürfte auch gegen die von den Antragstellern geltend gemachte Lösungsreife wegen Verfalls - über die im vorliegenden Verfahren ohnehin nicht zu entscheiden wäre - sprechen.

Da der Bezeichnung „Tae-Bo“ nach den getroffenen Feststellungen für die relevanten Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffs-

inhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort handelt, das vom Verkehr, sei es auch nur wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht des Unterscheidungs mittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 "Bar jeder Vernunft"; GRUR 2003, 1050, 1051 "Cityservice), scheidet auch der Lösungsgrund der mangelnden Unterscheidungskraft der Marke (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) aus.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 1 und 2 MarkenG war nicht veranlasst, weil die vorliegende Beschwerdesache keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung betraf und auch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche Entscheidung nicht erforderten. Vielmehr war die Sache ausschließlich auf der Grundlage der bestehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung zu beurteilen.

Auch für die von der Antragsgegnerin beantragte Kostenauflegung bestand kein Grund. Wie aus der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hervorgeht, trägt jeder Verfahrensbeteiligte im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren seine eigenen Kosten in der Regel selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, wie etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten, das etwa dann vorliegen kann, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71, Rdn. 13, 25).

Als derart aussichtslos erscheinender Versuch kann der Lösungsantrag ebenso wenig angesehen werden wie nach dem Erfolg vor der Markenabteilung dessen weitere Verfolgung im Beschwerdeverfahren. Einige der von den Antragstellern eingereichten Belege aus der Zeit nach Eintragung der angegriffenen Marke stellen Verwendungshinweise dar, die zwar nicht für den Erfolg des Antrags ausgereicht haben, dennoch aber keine völlig aus der Luft gegriffenen Zweifel an der anfänglichen und gegenwärtigen Schutzfähigkeit der Marke begründen (vgl.

BPatG 32 W (pat) 158/02 – THAI-DO (PAVIS)), so dass weder der Löschantrag noch der Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin als von vornherein aussichtslos oder nahezu aussichtslos erschienen. Auch die Tatsache, dass das Hanseatische Oberlandesgericht auf die Klage der Antragsgegnerin eine Entscheidung gegen die Antragsteller getroffen hat, ohne den Ausgang des vorliegenden Verfahrens abzuwarten, musste die Antragsteller nicht zwingend veranlassen, der Beschwerde nicht weiter entgegenzutreten und den Löschantrag zurückzunehmen, denn eine Bindung des Senats an die Entscheidung des Oberlandesgerichts besteht nicht.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na