



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 74/03

(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 Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Dezember 2002 aufgehoben und der Löschungsantrag zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2002 dem Teil-Löschungsantrag des Antragstellers 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 freizuhaltende 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 Fitnessart 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) an geführt 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 den 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 Markeneintra-

gung legt die Antragsgegnerin einen Auszug aus der Marken-Datenbank des U.S. Patent and Trademark Office betreffend die Markenregistrierung 2043160 vor, deren Richtigkeit der Antragsteller nicht in Zweifel zieht. 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 B..., berichtet worden. Auch späterhin habe sich kein Freihaltungsinteresse im Inland ergeben. Vergleichbare Fitnessprogramme hätten sich unter anderen Bezeichnungen etabliert wie „Thairobic“, „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 es durch zu den Akten gereichtes Urteil vom 5. Mai 2005 (5 U 85/03) abgelehnt, eine Unterlassungsklage der Antragsgegnerin hinsichtlich der Benutzung der Zeichen „TaeBo“ und/oder „European TaeBo“ im Hinblick auf das anhängige Löschungsverfahren des Antragstellers sowie ein paralleles Löschungsverfahren auszusetzen, weil es eine überwiegende Erfolgsaussicht für diese Löschungsanträge nicht habe feststellen können. Die Antragsgegnerin verweist ferner darauf, dass auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt am 2. August 2004 ausweislich der zu den Akten gereichten Kopie der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung den Löschungsantrag einer der Antragstellerinnen im parallelen Löschungsverfahren gegen die Gemeinschaftsmarke 1126432 „TAE BO“ zurückgewiesen hat. Soweit im übrigen 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 Lö-

schungsantrag zurückzuweisen und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Dagegen wendet sich der Antragsteller, der beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält den Beschluss der Markenabteilung für zutreffend und trägt weiter vor: Keineswegs handele es sich bei der Bezeichnung „Tae-Bo“ um eine Wortneuschöpfung von Herrn B..., die keine unmittelbare Sachbeschreibung aufweise. Vielmehr handele es sich um eine Beschreibung der Verbindung der Sportarten Taek-Won-Do und Boxen, von denen sich die jeweils ersten Bestandteile als Kombination durchgesetzt hätten. Aufgrund der von der Antragsgegnerin betriebenen Fernsehwerbung in den USA seit Mitte der 90er Jahre habe sich die Bezeichnung Tae-Bo bereits 1999 in Deutschland als gebräuchliches Wort durchgesetzt und „mehr als etabliert“.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre Rechtsansichten aufrechterhalten und weiter vertieft, wobei sich die Vertreterin des Antragstellers den Ausführungen des Vertreters der Antragsteller in dem gleichzeitig verhandelten parallelen Beschwerdeverfahren 27 W (pat) 339/03 angeschlossen hat. Dieser hat ergänzend geltend gemacht, Herr B... selbst 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. Er hat auf eine Reihe Presseveröffentlichungen, auch aus dem Inland, verwiesen, sowie auf eine Reihe von 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, de-

nen die Antragsgegnerin diese Erklärungen „abgepresst“ habe. Tatsächlich habe eine Internet-Recherche über die Suchmaschine ... am 1. Februar 2005 zu 469.000 Ergebnissen zum Suchbegriff „Tae Bo“ geführt. Zur Erläuterung hat er verschiedene Internet-Ausdrucke vorgelegt.

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 dafür 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 Bezeichnung "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 des Antragstellers ist die angegriffene Marke nicht bereits im Eintragungszeitpunkt zu einer geläufigen Bezeichnung für eine aktuelle Trend-Sportart geworden.

Der Senat kann sich der Auffassung des Antragstellers, die Bezeichnung sei aufgrund ihrer Herleitung aus den Sportarten Taek-Won-Do und Boxen bereits von Haus aus unmittelbar und ohne weiteres verständlich beschreibend, nicht anschließen. Ein solches rückschließendes Verständnis bedürfte einiger Analyse des Begriffs, zu welcher der Verkehr aber erfahrungsgemäß nicht neigt. Soweit der Antragsteller geltend macht, die Bezeichnung „Tae-Bo“ habe sich jedenfalls in der Zeit nach der Eintragung zu einem Gattungsnamen für bestimmte Fitness-Programme oder eine Sportart entwickelt, was als Indiz für eine schon zuvor gegebene rein beschreibende Funktion angesehen werden müsse, hat der Senat auch hierfür keinen hinreichenden Anhaltspunkt dafür erkennen können, dass sie schon im Zeitpunkt ihrer Eintragung als Marke von Dritten im inländischen 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). Den vom Antragsteller als Beleg eingereichten Zeitschriftartikeln und Internet-Auszügen aus den USA ist jedenfalls kein Hinweis auf eine solche Verwendung 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 weiteren vorgelegten zahlreichen Internetausdrucke. Ihnen ist nicht zu entnehmen, dass sich die angemeldete Marke zu einem Zeitpunkt vor der Eintragung oder jedenfalls in engem 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 Umbildung 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 darauf verwiesen wird, 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 B... 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.

Da dem - entgegen der Auffassung des Antragstellers als Kunstwort und nicht nur als reine naheliegende Abkürzung anzusehenden - Begriff „Tae-Bo“ nach den getroffenen Feststellungen für die relevanten Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt 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 als Unterscheidungsmittel 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.

Es war kein Grund ersichtlich, dem Antrag der Antragsgegnerin entsprechend von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Verfahrensbeteiligte im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren seine eigenen Kosten in der Regel selbst zu tragen hat. 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 vom Antragsteller 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 Lösungsantrag noch der Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin als von vornherein aussichtslos oder nahezu aussichtslos erschien. Auch die Tatsache, dass das

Hanseatische Oberlandesgericht auf die Klage der Antragsgegnerin eine Entscheidung gegen die Antragsteller im Parallelverfahren 27 W (pat) 339/03 getroffen hat, ohne den Ausgang des vorliegenden Verfahrens abzuwarten, musste den 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