



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 94/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Juli 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 21 481**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2004 insoweit aufgehoben, als die teilweise Löschung der Marke 301 21 481 angeordnet worden ist.

Der Löschungsantrag wird auch insoweit zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**GREENBOSCH**

ist für die Waren

"Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Pflege und Verschönerung der

Haare, Haarwässer; Zahnputzmittel; Kaffee, Tee, nämlich Schwarztee sowie Kräuter-, Blätter- und Früchtetees, Kakao, Zucker einschließlich aromatisierter Zucker, Kaffee-Ersatzmittel; feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Kakao-, Schokolade- und Zuckerwaren, Soßen; Gewürze; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken"

am 16. Oktober 2001 unter der Nummer 301 21 481 in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Markeneintragung ist Löschungsantrag gem. § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG gestellt worden, der sich gegen die Waren "Tee, nämlich Schwarztee sowie Kräuter-, Blätter- und Früchtetees" richtet. Diesem ihr am 20. Januar 2003 zugegangenen Löschungsantrag hat die Antragsgegnerin mit am 4. Februar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 11. Februar 2004 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Tee, nämlich Kräuter- und Blättertees" gem. § 50 Abs 1 Nr 3 (a F) in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG angeordnet und den Löschungsantrag im übrigen zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, "GREENBOSCH" stelle zwar kein Wort der deutschen oder einer Welthandelsprache dar und habe auch noch nicht über die Werbung Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Jedoch sei bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke eine künftige beschreibende Verwendung des Markenwortes wahrscheinlich gewesen. "GREENBOSCH" sei eine in Afrikaans übliche Bezeichnung für grünen Rooibuschtee. Die Zweige des in Südafrika wachsenden Rooibusch-Strauches würden nach einer Fermentierung, bei der sich die Pflanzenstücke rot-braun verfärbten,

als Tee verwendet, der auch in Deutschland vertrieben werde. Bei "grünem Rooibuschtee" verzichte man auf diese Fermentierung. Eine Recherche der Markenabteilung habe ergeben, daß "GREENBOSCH" als Gattungsbezeichnung in verschiedenen Teekatalogen aufgeführt werde. In diesem Zusammenhang sei insbesondere zu berücksichtigen, daß es sich bei "GREENBOSCH" um den Namen der von der Löschanordnung betroffenen Produkte, nämlich um die Bezeichnung für eine Teesorte, handele, so daß die Anforderungen an den Nachweis des Interesses der Mitbewerber der Markeninhaberin an deren Freihaltung geringer sei als wenn Angaben zu sonstigen Merkmalen der Waren in Frage stünden. Entscheidungserheblich sei auch, daß der inländische Verkehr dazu neige, die Bezeichnungen, die für Teesorten im Ursprungsland verwendet würden, zu übernehmen, was hier besonders naheliege, weil mit Südafrika ein reger Handel mit Rooibuschteesorten stattfinde. Außerdem sei es im internationalen Warenverkehr üblich, Produkte mit mehrsprachigen Beschreibungen zu versehen. Im übrigen reiche es für ein Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG aus, daß die betreffende beschreibende Angabe nur einem geringen Teil des inländischen Verkehrs bekannt sei.

Der Löschantrag könne jedoch nur hinsichtlich "Tee, nämlich Kräuter- und Blättertees" Erfolg haben, weil kein unmittelbarer Bezug der übrigen vom Löschantrag betroffenen Waren zur Teesorte "GREENBOSCH" bestehe.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, die vorträgt, "GREENBOSCH" sei für ihre Lieferantin, die Firma C...

Ltd. in Südafrika als Marke mit Priorität vom 18. Mai 2001 eingetragen worden, was ein Indiz für die Schutzfähigkeit auch in Deutschland darstelle. Außerdem bestätige die Industrie- und Handelskammer Kapstadt, daß es sich bei dem Wort um eine Marke handele, nicht um eine generische Bezeichnung. Die Bedeutung dieser Wortneuschöpfung sei für die inländischen Verkehrskreise nicht ohne weiteres erkennbar. Der Ausdruck werde auch nicht zur Beschreibung von Wareneigenschaften verwendet oder benötigt. Bei "GREENBOSCH" handele es sich um keine lexikalisch nachweisbare Bezeichnung in den hier relevanten Sprachen Afrikaans,

Niederländisch, Englisch oder Deutsch. Insbesondere sei das Worтеlement "BOSCH" in keiner der genannten Sprachen nachweisbar. Die Rückübersetzung von "Grünbusch" in Afrikaans würde "Groenbos" lauten. Auch sei "GREENBOSCH" weder zur Zeit der Eintragung der angegriffenen Marke als Gattungsbezeichnung in Verwendung gewesen noch zwischenzeitlich zur Gattungsbezeichnung geworden. Die diesbezüglichen Internet-Fundstellen gingen letztlich alle auf die Antragsgegnerin oder deren südafrikanischen Lieferantin zurück und belegten lediglich eine markenmäßige Benutzung. Außerdem zeigten die Webseiten, daß die Bezeichnung für grünen, nämlich unfermentierten Rooibos-Tee "Green Rooibos, grüner Rooibos" oder "grüner Rotbusch" laute. Im übrigen seien in Deutschland bereits Marken für Tee eingetragen, welche die Bezeichnung "Rooibusch" bzw. "Rotbusch" enthielten. Das Markenwort sei aus den genannten Gründen auch unterscheidungskräftig.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Löschantrag auch insoweit zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht weder Anträge gestellt noch sich in der Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf eine Recherche des Senats, die den Verfahrensbeteiligten übersandt worden sind, Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist auch begründet. Nach Auffassung des Senats kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, daß das Schutzhindernis des § 8 Abs Nr 1 oder 2 MarkenG bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke bestanden hat, daß die Marke also entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"; EuGH Mitt. 2004, 28, 29 - Nr. 29 ff - "Doublemint"). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 - Nr. 54, 55 - "Postkantoor"; EuGH GRUR 2004, 680, 681 - Nr. 34 ff - "BIOMILD"). Es ist daher zu prüfen, ob eine angemeldete Marke gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH GRUR 2004, 674, 676 - Nr. 53, 56 - "Postkantoor"). Auch Begriffsneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmißverständlich ist, daß sie ihre Funktion als Sachbegriffe ohne weiteres erfüllen können. Dies kann hier jedenfalls zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke nicht festgestellt werden.

Zwar ist die Markenabteilung zu Recht davon ausgegangen, daß Teesorten häufig mit dem Namen der Pflanze bezeichnet werden, aus der der betreffende Tee hergestellt wird und daß hierbei häufig die Bezeichnung in der Sprache des Ursprungslandes verwendet wird. Um eine solche Angabe

handelte es sich hier jedoch nicht. Das Wort "GREENBOSCH" war zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke nicht lexikalisch nachweisbar. Eine als Tee verwertbare Pflanze namens "GREENBOSCH" gab und gibt es nicht. Vielmehr stammt der von der Antragsgegnerin vertriebene "grüne Rooibuschtee" von der "Rooibuschpflanze. Wie die Verfahrensbeteiligten und die Markenabteilung zutreffend ausführen und sich auch aus den eingereichten Webseiten ergibt, werden die Zweige des in Südafrika wachsenden Rooibusch-Strauches nach einer Fermentierung, bei der sich die Pflanzenstücke rot-braun verfärben, als Tee verwendet, der auch in Deutschland vertrieben wird. Bei "grünem Rooibuschtee" verzichtet man auf diese Fermentierung. Es handelt sich darum lediglich um eine spezielle Art des aus der Rooibuschpflanze gewonnenen Tees. Die Wortzusammensetzung "GREENBOSCH" dagegen wirkt wie die Bezeichnung einer eigenständigen, (in Wirklichkeit nicht existierenden) Pflanzenart ("Grünbusch") und liegt somit - ungeachtet der möglicherweise sprachregelwidrigen Bildung - weder als Bezeichnung für grünen Rooibush-Tee noch für eine andere Teesorte nahe.

Es sind auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß das originär schutzfähige Phantasiewort "GREENBOSCH" zum Zeitpunkt der Markeneintragung vom Verkehr bereits als beschreibende Angabe für Kräuter- und Blättertées angesehen und verwendet worden ist. In diesem Zusammenhang erscheint es dem Senat angebracht, strenge Anforderungen an den Nachweis für die Umwandlung einer ursprünglich nicht beschreibenden Kennzeichnung zur Sachangabe zu stellen (vgl. zu einer ähnlichen Problematik Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 49 Rn 46).

Die von der Antragstellerin eingereichten Belege sowie die Ermittlungsergebnisse der Markenabteilung und des Senats reichen nicht aus, um die Schutzunfähigkeit der Marke zum Eintragungszeitpunkt zu belegen.

Die unter der Überschrift "AFRICAN ROOIBOS TEA" aufgeführte Teeliste (<http://216.239.39.100/search?q=cache:ne5VXFRUQHQC:www.britishfood.com/cgi.bin/l....>, Datum 26.9.2002) enthält Tees der Lieferantin der Markeninhaberin, die in Südafrika Eigentümerin der Marke "GREEBOSCH" mit Priorität vom 18. Mai 2001 ist und unter der Marke "CedarLife" verschiedene Teesorten vertreibt, zu denen der "CedarLife Green Rooibos" zählt. Zwar steht hinter dieser Angabe der Zusatz "**(GreenBosch)**". Dieses Wort weicht jedoch in der Schreibweise von der angegriffenen Marke ab und wird eher markenmäßig gebraucht, denn es ist anders als beschreibende Angaben wie "Rooibos" in der betreffenden Liste in Fettdruck gehalten. Außerdem wird ansonsten auf der Liste zur Beschreibung der Teesorte "Grüner Rooibusch" ausschließlich "Green Rooibos" verwendet. Auf der Website "DE THEEKAMER" aus dem Jahr 2002, die sich offensichtlich nicht in erster Linie an den deutschen Verkehr wendet, ist der Gebrauch als generische Bezeichnung ebenfalls nicht eindeutig feststellbar, da dort von "Groene Rooibos" als Teesorte gesprochen wird und der erläuternde Begriff "Greenbosch" in Anführungszeichen steht. Die Teepackung, die unter der Marke "Cedarlife" in Großbuchstaben das Wort "GREENBOSCH" enthält, stammt – wie aus der Aufschrift der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Verpackung hervorgeht – von der Importeurin der Antragsgegnerin und wurde ausschließlich im Ausland vertrieben. Abgesehen davon ist nicht ersichtlich, wann die Packungen in den Verkehr gelangten. Aus den Auszügen des Manuskriptes "Das Rooibos Buch" von Dr. med. R... ist weder erkennbar, woher die darin enthaltenen Informationen stammen, noch ob und wann diese Schrift veröffentlicht worden ist. Entsprechendes gilt für die Begriffsdefinitionen auf der Website "[www.tierschutztee.de.wissenswertes.html](http://www.tierschutztee.de.wissenswertes.html)". Im übrigen werden nicht selten in Informationsschriften und selbst in Lexika Marken wie generische Bezeichnungen verwendet.

Die weiteren von der Antragstellerin vorgelegten sowie die von der Markenabteilung ermittelten Fundstellen betreffen entweder nicht explizit das Wort



"GREENBOSCH" oder stammen aus wesentlich späterer Zeit und lassen Rückschlüsse auf eine beschreibende Verwendung im Eintragungszeitpunkt nicht mehr zu. Dagegen stellt die Bestätigung der Industrie- und Handelskammer Kapstadt, daß es sich bei "GREENBOSCH" nicht um eine Sachangabe handelt, ein gewisses Indiz für die Schutzfähigkeit dar. Da auch der Senat keine Tatsachen ermitteln konnte, die eine Schutzunfähigkeit der Marke im Jahr 2001 belegen, kann somit nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, daß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der Eintragung entgegenstand. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß eine eingetragene Marke gemäß § 50 MarkenG nur dann gelöscht werden kann, wenn das Vorliegen eines relevanten Eintragungshindernisses nachzuweisen ist, während bloße Zweifel an der Schutzfähigkeit nicht ausreichen (Ströbele/Hacker, aaO, § 54 Rn 28).

2. Der angegriffenen Marke fehlte zum Zeitpunkt ihrer Eintragung auch nicht die gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl ua EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Nr 35 - "Philips"; GRUR 2003, 514, 517 - Nr 40 - "Linde ua"; GRUR 2004, 428, 431- Nr. 48 - "Henkel"; GRUR 2004, 1027, 1029 - Nr. 33, 42 - "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT"). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH aaO - Nr 86 - "Postkantoor"). Weil der Senat – wie oben näher ausgeführt – nicht feststellen konnte, daß das Wort "GREENBOSCH" im Jahr 2001 den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibende Angabe für die Waren "Tee, nämlich Kräuter- und Blät-

tertees" bekannt war und ein Verständnis als Sachangabe für die angesprochenen Verkehrskreise auch nicht nahelag, sind diese Voraussetzungen nicht gegeben.

Da nach § 50 Abs 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung einer entgegen § 8 MarkenG eingetragenen Marke nur dann erfolgen kann, wenn das Eintragungshindernis sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag vorliegt, hat der Löschungsantrag somit keinen Erfolg. Die Frage, ob die Marke sich später zu einer schutzunfähigen Bezeichnung für eine Teesorte entwickelt hat, kann deshalb dahingestellt bleiben.

3. Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Richter Prof. Dr. Hacker  
ist wegen Urlaubs an der  
Unterzeichnung gehindert.  
Dr. Ströbele

Guth

Bb