



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 45/06

Verkündet am
16. Januar 2008

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 10 101.3

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2008 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Chicco

ist als Marke für die Waren

„Kaffee und Kaffeemischungen; Kaffee-Ersatzmittel“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. September 2005 zurückgewiesen, weil es sich bei dem Markennamen um eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele. Die angemeldete Bezeichnung stamme aus dem Italienischen und habe die Bedeutungen „Korn, Reiskorn, Hagelkorn, Bohne, Traube, Beere“. Dabei sei mit „Bohne“ insbesondere auch die „Kaffeebohne“ gemeint. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres als Sachhinweis auf den Ausgangsstoff der so gekennzeichneten Waren.

Entsprechendes gelte für „Kaffee-Ersatzmittel“, die außer aus der Zichorie auch aus Gerstenkorn hergestellt würden. Bereits die Eignung zur beschreibenden Verwendung stelle ein Schutzhindernis dar. Ob die Bezeichnung im Verkehr als beschreibende Angabe eingesetzt werde, sei nicht entscheidend. Als Beschaffungsangabe werde der Begriff „Chicco“ insbesondere von den Wettbewerbern beim Im- und Export zum freien Gebrauch benötigt. Italienisch gehöre zu den Welthandelsprachen. Insofern komme es hier nicht so sehr auf die Sprachkenntnisse und die Auffassung der Endverbraucher, sondern vornehmlich auf den Fachverkehr in der einschlägigen Branche an. Entgegen der Auffassung der Anmelderin sei unwahrscheinlich, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung mit dem spanischen Wort „chico“ (= kleiner Junge“) verwechsle. Im Übrigen könne sich die Anmelderin nicht darauf berufen, dass Dritte die Bezeichnung nach § 23 MarkenG weiterhin als beschreibende Angabe verwenden könnten.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin am 7. Oktober 2005 Erinnerung eingelegt und diese mit am 12. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 5. Januar 2006 begründet. Die Markenstelle für Klasse 30 hat die Erinnerung mit Beschluss vom 27. Januar 2006 unter Bezugnahme auf die Begründung des Erstbeschlusses zurückgewiesen und im Übrigen ausgeführt, dass die Anmelderin ihre Erinnerung nicht begründet habe.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt habe, da sie die bereits am 12. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Erinnerungsbegründung bei der Entscheidung über die Erinnerung nicht berücksichtigt habe. Da die Erinnerungsbegründung auch nicht bei der Entscheidung über eine mögliche Abhilfe berücksichtigt worden sei, habe die Markenstelle außerdem das Amtsermittlungsprinzip missachtet. Diese Verfahrensfehler seien für die angefochtene Entscheidung kausal gewesen, so dass die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen sei.

In der Sache macht die Anmelderin geltend, dass die Markenstelle einen zu strengen Prüfungsmaßstab angelegt habe. Die Forderungen des Europäischen Gerichtshofs nach einer strengen und umfassenden Prüfung seien maßvoll umzusetzen und gälten allenfalls bei der Unterscheidungskraft, nicht jedoch hinsichtlich des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Bei der Bezeichnung „Chicco“ handle es sich um einen ungewöhnlichen Begriff, der nicht zur Beschreibung von Wareneigenschaften geeignet sei, da er als fremdsprachiger Ausdruck keinen Eingang in die Alltagssprache gefunden habe und somit sein Sinngehalt von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht erfasst werde. Die vorliegend beanspruchten Waren richteten sich an einen breiten, nahezu alle Bevölkerungsschichten umfassenden Personenkreis, bei dem nicht davon ausgegangen werden könne, dass ein als repräsentativ anzusehender Teil über die für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses erforderlichen fundierten Italienischkenntnisse verfüge. Der weitaus überwiegende Teil des Verkehrs werde den Begriff „Chicco“ nicht einmal eindeutig einer Sprache zuordnen können. So sei damit zu rechnen, dass ein Teil des Verkehrs die Bezeichnung aufgrund ihrer phonetischen Übereinstimmung mit dem spanischen Wort „Chico“ im Sinne von „kleiner Junge“ verstehen werde. Auch wenn man den Begriff „Chicco“ zutreffend übersetzen könne, seien weitere Gedankenschritte nötig, um eine Assoziation mit den beanspruchten Waren herzustellen. Der Verkehr nehme aber regelmäßig keine analysierende Betrachtungsweise vor. Ohnehin lasse sich dem Begriff „Chicco“ in Alleinstellung ohne Hinzufügung weiterer Angaben, wie z. B. bei „chicco di caffè“, ein eindeutig beschreibender Inhalt nicht entnehmen. Da die angemeldete Bezeichnung somit nicht zur Warenbeschreibung geeignet sei, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis für den Im- und Export.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zur neuerlichen Entscheidung zurückzuverweisen

sowie

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Anmelderin ist zu der auf ihren Antrag anberaumten mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Ausweislich des Empfangsbekanntnisses hat sie die Ladung vom 22. Oktober 2007 am 23. Oktober 2007 erhalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die angemeldete Marke ist als beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c) VO Nr. 89/104/EWG (= Markenrichtlinie) übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel,

dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss ist allein die *Eignung* einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 [Nr. 25, 30] - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147 [Nr. 31 f.] - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 676 [Nr. 54 - 58] - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 35 - 38] - BIOMILD). Entgegen der Auffassung der Anmelderin bezieht sich die Forderung des Europäischen Gerichtshofs nach einer eingehenden und umfassenden Prüfung ausdrücklich auf alle in Art. 3 der Markenrichtlinie genannten Eintragungshindernisse und somit auch auf das Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c) Markenrichtlinie entsprechende Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die Eignung zur beschreibenden Verwendung kann sich aus dem unmittelbaren Sinngehalt einer Bezeichnung ergeben oder aus ihrer tatsächlichen beschreibenden Verwendung im Verkehr (vgl. Ströbele, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 199). Die angemeldete Marke ist eine die beanspruchten Waren in diesem Sinn beschreibende Angabe, an deren freien ungehinderten Verwendung die Konkurrenten der Anmelderin ein berechtigtes Interesse haben.

Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass die Bezeichnung „Chicco“ aus dem Italienischen stammt und u. a. die Bedeutung von „Bohne“ (im Sinne von Kaffeebohne) und „Korn“ hat. Das Markenwort beschreibt damit die Beschaffenheit des Ausgangsstoffes dieser Waren. In Bezug auf die Waren „Kaffee und Kaffeemischungen“ bringt die angemeldete Bezeichnung somit lediglich zum Ausdruck, dass diese nicht gemahlen, sondern in ganzen Bohnen angeboten werden. Entsprechendes gilt für die Ware „Kaffee-Ersatzmittel“. Der für die Herstellung dieser Waren u. a. benötigte Grundstoff, nämlich

Gerste, kann auch in ungemahlener Form als Korn angeboten werden. Die Angabe der Beschaffenheit des Ausgangsstoffes stellt bei Kaffee ein wesentliches Kriterium dar. Kaffeekonsumenten legen hierauf regelmäßig großen Wert. So wird Kaffee häufig in ganzen Bohnen erworben, da das Aroma des Kaffees besser erhalten bleibt, wenn er erst unmittelbar vor der Zubereitung frisch gemahlen wird. Auch unter technischen Gesichtspunkten ist der Hinweis, welche Konsistenz die Ware hat, von Bedeutung. So gibt es Kaffeemaschinen, die Kaffee nur in Bohnen, nicht aber in gemahlene Zustand verarbeiten können. Schließlich hat die Beschaffenheit Einfluss auf die Haltbarkeit der Ware. Die angemeldete Bezeichnung ist damit zur Beschreibung eines Merkmals der beanspruchten Waren geeignet. Aufgrund dieser Eignung zur beschreibenden Verwendung ist nicht entscheidend, ob die Bezeichnung „Chicco“ bereits zur Bezeichnung der Beschaffenheit der beanspruchten Waren verwendet wird oder nicht.

Dass es sich bei dem angemeldeten Markenwort um eine fremdsprachige Angabe handelt, steht der Eignung zur Merkmalsbeschreibung der fraglichen Waren nicht entgegen. In seinem Urteil vom 9. März 2006 zur Frage der Schutzfähigkeit fremdsprachiger Marken, die in der jeweiligen Fremdsprache die betreffenden Waren beschreiben, hat der Europäische Gerichtshof darauf abgestellt, ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Land, in dem die Eintragung beantragt wird, im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 [Nr. 26, 32] - Matratzen Concord/Hukla). Als beteiligte Verkehrskreise in diesem Sinn sind nicht stets alle mit den jeweiligen Waren in Berührung kommenden Kreise anzusehen. Der Europäische Gerichtshof differenziert insofern zwischen dem Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren, wobei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH a. a. O. [Nr. 24] - Matratzen Concord/Hukla). Vor allem in Bezug auf das Schutzhin-

dernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, ist davon auszugehen, dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremdsprachiger Marken nicht notwendig die - teilweise sehr beschränkten - Sprach- und Branchenkenntnisse der inländischen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren ausschlaggebend sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise markenrechtlich beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs nur für die am Handel mit den betroffenen Waren, insbesondere für die am entsprechenden zwischenstaatlichen Handelsverkehr beteiligten Fachverkehrskreise, erkennbar ist (vgl. hierzu auch Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.).

Es kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob die von den in Rede stehenden Waren angesprochenen breiten inländischen Endverbraucherkreise den Sinngehalt der italienischen Bezeichnung „Chicco“ erkennen. Da Italienisch auf dem vorliegend betroffenen Warenssektor die einschlägige Sprache ist - in Deutschland werden unterschiedliche Kaffeezubereitungen mittlerweile häufig mit den italienischen Bezeichnungen benannt -, kann davon ausgegangen werden, dass die am Handel mit den betreffenden Waren beteiligten Fachkreise im Stande sind, den italienischen Begriff „Chicco“ als Hinweis auf die Konsistenz der entsprechend gekennzeichneten Waren zu erkennen (vgl. hierzu BPatG, Mitt. 2007, 287 - BAGNO (Leitsatz); Senatsbeschluss vom 18. April 2007, 32 W (pat) 68/05 - Fruits d'été).

Die Anmelderin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass Dritte durch § 23 Nr. 2 MarkenG hinreichend geschützt seien. Es ist höchstrichterlich abschließend geklärt, dass die Freistellungen des § 23 MarkenG keine Auswirkung auf die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit einer Marke haben (EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. [Nr. 25, 28] - Chiemsee; GRUR 2003,

604, 607 f. [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 946, 947 [Nr. 32, 33] - Nichols).

2. Eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist nicht geboten. Zwar stellt die offensichtliche Nichtberücksichtigung des Schriftsatzes der Anmelderin vom 5. Januar 2006 bei der Entscheidung über die Erinnerung einen Verfahrensmangel im Sinne dieser Vorschrift dar. Jedoch kann der Senat im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 73 Abs. 1 MarkenG) noch nachträglich das erforderliche rechtliche Gehör gewähren (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 70 Rn. 7). Der Senat hat auf Antrag der Anmelderin unter Einhaltung der Ladungsfrist eine mündliche Verhandlung anberaumt und in der Ladung gleichzeitig darauf hingewiesen, dass beim Ausbleiben auch ohne die Anmelderin verhandelt werden kann (§ 75 MarkenG). Die Verfahrensbevollmächtigten haben das Empfangsbekanntnis mit Datum und Unterschrift versehen an das Bundespatentgericht zurückgesandt, so dass gemäß § 94 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 174 Abs. 4 ZPO die Ladung auch ordnungsgemäß zugestellt war. Dass das Empfangsbekanntnis nicht mit einem Kanzleistempel versehen war, ist unschädlich. Die Möglichkeit der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung stellt eine besonders intensive Form der Gewährung rechtlichen Gehörs dar. Der von der Anmelderin gerügte Mangel ist damit geheilt, ohne dass es einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt bedarf. Dass die Anmelderin trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, führt zu keiner anderen Beurteilung.
3. Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen. Zwar kann das Bundespatentgericht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen anordnen, wenn die Entscheidung der Vorinstanz auf einem Verfahrensfehler (z. B. der Verletzung des rechtlichen Gehörs) beruht. Ein Anspruch auf Erstattung

der Beschwerdegebühr besteht jedoch nicht. Eine Gebührenrückzahlung aus Billigkeitsgründen ist vielmehr nur veranlasst, wenn zwischen dem Fehlverhalten und der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art besteht, dass ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig gewesen wäre. Soweit jedoch - wie im vorliegenden Fall - davon ausgegangen werden muss, dass auch bei richtiger Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, besteht kein Grund für eine Gebührenerstattung, die lediglich als Ausnahmefall gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde anzusehen ist (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 31 f.).

Viereck

Merzbach

Kober-Dehm

CI