



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 187/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
2. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 396 35 371**

**hier: Lösungsverfahren**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke 396 35 371

**BIO-BÄR**

die am 15. November 1996 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 29, 30 und 32

„Gallerten, Konfitüren, Fruchtsaucen; Gummibärchen; Konditorwaren, Honig, Melassesirup; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate zur Zubereitung von Getränken“

in das Markenregister eingetragen wurde.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 6. Februar 2006 die teilweise Löschung der Marke für die Ware „Gummibärchen“ beantragt, da es sich bei der Bezeichnung „Bio-Bär“ insoweit um einen ohne weiteres verständlichen Hinweis auf biologisch hergestellte Gummibärchen handle. Für die fraglichen Waren sei die Marke unmittelbar beschreibend und ohne jegliche Unterscheidungskraft.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag rechtzeitig widersprochen und vorgetragen, die Marke stelle keineswegs ein Synonym für Gummibärchen dar. Bärchenfiguren würden nicht nur für Süßigkeiten aus Gelatine oder Fruchtsäften benutzt, sondern auch für eine Vielzahl anderer Produkte, wie beispielsweise Gebäck und Kleinkindernahrung. Von einem unzweideutig beschreibenden Bedeutungsgehalt des Markenworts „Bär“ könne daher nicht ausgegangen werden. Zudem seien dem Wortbestandteil „Bio“ unterschiedliche Begriffsgehalte zuzuordnen, wie „biologisch, biometrisch, Biologie, Leben“ oder „Lebewesen“, was die Eignung zur eindeutigen Produktbeschreibung ebenfalls ausschließe.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. April 2007 im beantragten Umfang die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke stelle hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren eine freizuhaltende und nicht unterscheidungskräftige Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG dar. Bereits zum Eintragungszeitpunkt seien Bio-Produkte üblich und weitverbreitet gewesen und auch der Begriff „Bär“ habe für den Verkehr damals wie heute einen unmissverständlichen Hinweis auf das allgemein beliebte Produkt „Gummibärchen“ verkörpert. Die angegriffene Marke sei somit schon zum Eintragungszeitpunkt als reiner Gattungsbegriff zu werten gewesen.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Seit dem Eintragungszeitpunkt seien inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen, was eine Entscheidung über mögliche Schutzhindernisse schwierig gestalte. Die Markenabteilung habe dennoch keine konkreten Belege für ihre Wertung herangezogen.

Auch die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen seien nicht auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke bezogen. Eine beschreibende Verwendung des Sachkürzels „Bio“ könne zwar zum heutigen Zeitpunkt anzuerkennen sein, dies gelte aber nicht für den hier maßgeblichen Eintragungszeitpunkt im Jahr 1996. Somit sei ein beschreibender Zusammenhang zwischen der Marke „Bio-Bär“ und den verfahrensgegenständlichen Waren nicht gegeben. Stattdessen lebe die Wortkombination aus dem fantasievollen Gegensatz zwischen dem Namen eines Raubtiers und dem Bestandteil „Bio“.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2007 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin und Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die beiden Wortbestandteile der angegriffenen Marke seien sehr wohl bereits zum Eintragungszeitpunkt gebräuchlich gewesen. Das Kürzel „Bio“ habe schon damals für Produkte aus biologischer Erzeugung Verwendung gefunden. Zudem habe der angesprochene Verkehr zu dem fraglichen Zeitpunkt gewusst, dass der Begriff „Bär“ im Bereich der Süßwarenherstellung als Synonym für Gummibärchen völlig gebräuchlich war. Aus der Kombination der beiden Wörter ergebe sich ein ohne weiteres verständlicher Sachhinweis, der nicht nur jetzt, sondern auch schon im Jahr 1996 von der Eintragung ausgeschlossen gewesen sei.

An der mündlichen Verhandlung haben beide Verfahrensbeteiligte - wie zuvor mitgeteilt - nicht teilgenommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Die Markenabteilung hat zu Recht die teilweise Löschung der Marke „BIO-BÄR“ angeordnet, da ihr sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch jetzt die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstanden bzw. stehen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können. Solche beschreibenden Zeichen oder Angaben müssen zur freien Verwendung der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber verbleiben und dürfen nicht zugunsten einzelner Markeninhaber monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 25-26 - Chiemsee). Für die Frage, ob sich eine Angabe im Verkehr zur Produktbeschreibung eignet, ist auf das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH Chiemsee, a. a. O., Rdn. 31) und damit im vorliegenden Fall auf die allgemeinen Endverbraucherkreise.

Die angegriffene Marke besteht aus dem Sachkürzel „Bio“ und der für die verfahrensgegenständlichen Produkte gebräuchlichen Warenformbezeichnung „Bär“. Das Kürzel „Bio“ bringt insbesondere im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln zum Ausdruck, dass diese naturgemäß hergestellt wurden (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM] - Stichwort „Bio“), es sich bei den fraglichen Waren also um Produkte des ökologischen Landbaus handelt. In diesem Sinne war das Kürzel auch zum Zeitpunkt der

Eintragung der Marke allgemein gebräuchlich. Dies ergibt sich zum einen bereits aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. etwa 28 W (pat) 206/95, aus dem Jahr 1996 - BIO-OPTIMAL; sowie 24 W (pat) 174/93, aus dem Jahr 1995 - NATUROLOGIE, beide veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Darüber hinaus hat der Senat die Verfahrensbeteiligten im Vorfeld des Verhandlungstermins auf die 2. Auflage des Kommentars von Schmidt/Haccius zur EG-Verordnung „Ökologischer Landbau“ aus dem Jahr 1994 sowie auf das Skript eines Kongressvortrags aus dem Jahr 1989 (abgedruckt in: Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, ZLR 1989, S. 14 ff.) hingewiesen und diese zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht. In beiden Fundstellen finden sich zahlreiche Nachweise zur beschreibenden Verwendung des Sachkürzels „Bio“. Dass die Angabe „Bär“ als Formbezeichnung für Süßigkeiten schon zum Eintragungszeitpunkt gebräuchlich war, veranschaulicht bereits das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke, in der die Produktbezeichnung „Gummibärchen“ aufgeführt ist. Zur unmittelbaren Verständlichkeit des fraglichen Warenformbegriffs hat der Senat die Verfahrensbeteiligten vor dem Verhandlungstermin zudem auf die Entscheidungen 32 W (pat) 081/96 - „EIS BÄREN“, 32 W (pat) 049/97 - „Schattenriss eines (Teddy)-Bären“ sowie 32 W (pat) 197/98 - „SCHOKO-BÄRCHEN“ des Bundespatentgerichts hingewiesen (sämtlich veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Aus diesen Entscheidungen ergibt sich, dass es sich bei Bärenformen für Fruchtgummis und darüber hinaus im gesamten Bereich der Süßigkeiten und Knabberartikel bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der hier angegriffenen Marke um eine beliebte Warenform handelte. Die genannten Entscheidungen wurden zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht.

Vor diesem Hintergrund ist die völlig sprachüblich gebildete Wortkombination „BIO-BÄR“ im Hinblick auf die fraglichen Waren zu beiden für das Lösungsverfahren maßgeblichen Zeitpunkten als eine für die angesprochenen Verbraucher unmissverständliche, produktbezogene Sachangabe zu werten. In ihrem Bedeutungsgehalt geht sie nicht über die Summe ihrer beschreibenden Bestandteile hinaus und beinhaltet in der konkreten Kombination ebenfalls eine

unzweideutig beschreibende Sachaussage (vgl. nochmals 32 W (pat) 081/96 - EIS BÄREN, a. a. O). Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ist entgegen des Vortrags der Beschwerdeführerin nicht gegeben, zumal ein Wortzeichen nach ständiger Rechtsprechung bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn ihm zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein sachbezogener, beschreibender Aussagegehalt zuzuordnen ist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146, Rdn. 32 - Doublemint; BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).

Die angegriffene Marke ist wegen ihrer Eignung zur produktbezogenen Merkmalsbeschreibung somit nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in dem beantragten und von der Markenabteilung angeordneten Umfang zu löschen. Ihrer Eintragung stand bzw. steht darüber hinaus aber auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach ständiger Rechtsprechung die Eignung einer Marke, die von der Anmeldung umfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (vgl. BGH WRP 2008, 107, Rdn. 23 - Fronthaube). In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass beschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gleichzeitig auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD; EuG MarkenR 2006, 557, Rdn. 34 - map&guide; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; sowie Hacker, a. a. O, Rdn. 127 m. w. N.). Zwar unterscheidet sich die Rechtsprechung des EuGH und des EuG von der des BGH dadurch, dass EuGH und EuG hervorheben, beschreibenden Angaben und Zeichen fehle „zwangsläufig“ die Unterscheidungskraft, während der BGH davon spricht, dass solchen Angaben „regelmäßig“ auch die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei (vgl. etwa BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Für den vorliegenden Fall ergeben sich hieraus jedoch keine unterschiedlichen Wertungen. Als beschreibenden Hinweis auf relevante Pro-

dukteigenschaften der fraglichen Waren steht bei der Wortkombination „Bio-Bär“ nicht wie von der höchstrichterlichen Rechtsprechung gefordert die Herkunftsfunktion im Vordergrund (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Der Verkehr wird der angegriffenen Marke deshalb lediglich eine produktbeschreibende aber keine betriebskennzeichnende Hinweisfunktion zuordnen.

Wenn die Markeninhaberin darauf hinweist, eine nach der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund der EuGH-Rechtsprechung erfolgte Verschärfung der Eintragungspraxis könne sich wegen des insoweit zu berücksichtigenden Vertrauensschutzes nicht zu ihren Lasten auswirken, geht diese Sichtweise fehl. Dies bereits deshalb, weil die Feststellungen des Senats im vorliegenden Fall gerade ergeben haben, dass die sprachübliche Kombination der beiden beschreibenden Bestandteile „Bio“ und „Bär“ im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren zur Produktbeschreibung geeignet war (vgl. nochmals 28 W (pat) 206/95 - BIO-OPTIMAL; 24 W (pat) 174/93 - NATUROLOGIE, 32 W (pat) 081/96 - EIS BÄREN; 32 W (pat) 049/97 - Schattenriss eines (Teddy)-Bären sowie 32 W (pat) 197/98 - SCHOKO-BÄRCHEN, a. a. O.). Somit war die angegriffene Marke auch nach den damaligen Prüfungsmaßstäben von der Eintragung ausgeschlossen, so dass der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes zu Gunsten der Markeninhaberin nicht eingreifen kann.

Soweit die Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren vorgetragen hat, bei der angegriffenen Marke handle es sich um eine seit Jahren „überaus bekannte Benutzungsmarke“, die in fast allen Naturkostläden präsent sei, ist darin kein hinreichend konkretes Vorbringen für eine Durchsetzung im Verkehr nach § 8 Abs. 3 MarkenG zu sehen. Dies gilt ebenso für die Angaben in der Eidesstattlichen Versicherung des damaligen Markeninhabers, Herr S..., vom 13. September 2006, neben einer weiteren Firma („C...“) sei seine eigene Firma der größte Hersteller auf dem Bereich „Gummibonbons“. Allein von dem Produkt „Bio-Bär“ würden etwa ... Tüten verkauft. Diese vagen und

zum Teil auf nicht am Verfahren beteiligte Unternehmen Dritter bezogene Angaben sind nicht geeignet, die allgemein bekannten Kriterien zu erfüllen, wie sie etwa der Europäische Gerichtshof in der Chiemsee-Entscheidung (GRUR 1999, S. 723 ff.) zur Frage der Verkehrsdurchsetzung aufgestellt hat. Hierzu zählen neben dem Nachweis einer langjährigen, markenmäßigen Benutzung des maßgeblichen Zeichens und Zahlen zu den konkreten, ausschließlich mit der fraglichen Marke für die maßgeblichen Waren (hier: Gummibärchen) erzielten Umsätzen, weitere Angaben zu den getätigten Werbeaufwendungen usw., bis hin zum potenziellen Feedback bei den angesprochenen Verbraucherkreisen. Aus dem eher allgemein gehaltenen Vorbringen der Markeninhaberin ergeben sich für den Senat aber nicht einmal ansatzweise hinreichend substantiierte Anhaltspunkte dafür, dass sich das angegriffene Zeichen als markenmäßiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beschwerdegegenständlichen Waren im Verkehr durchgesetzt hat. Bei dieser Sachlage waren auch keine weiteren Ermittlungen des Senats oder eine Zurückverweisung der Sache an die Markenabteilung veranlasst. Ein richterlicher Hinweis oder gar eine Aufforderung zur Vorlage weiterer Unterlagen war nicht angezeigt. Zwar kann das Gericht im Einzelfall durchaus nach § 82 Abs 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 ZPO verpflichtet sein, auf die mangelnde Substantiierung eines Sachvortrags hinzuweisen, etwa wenn ein Verfahrensbeteiligter erkennbar darauf vertraut, dass sein schriftsätzliches Vorbringen ausreichend sei. Dies war hier aber gerade nicht der Fall. Nachdem bereits die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss darauf hingewiesen hatte, dass die vorgelegten Unterlagen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung völlig unzulänglich seien, war für die Beschwerdeführerin klar erkennbar, dass insoweit weiterer Vortrag erforderlich gewesen wäre. Ein solcher Vortrag ist im Beschwerdeverfahren jedoch nicht erfolgt. Die Aufklärungs- bzw. Hinweispflicht des Gerichts nach § 139 ZPO findet aber dort ihre Grenze, wo dies zur Stärkung der prozessualen Position der einen und damit gleichzeitig zur Schwächung der anderen Partei führen würde (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 39 m. w. N.). Ein Hinweis des Senats auf den unzureichenden Vortrag zu einer möglichen Verkehrsdurchsetzung kam somit

nicht in Betracht, da er zu einer rechtlich nicht zu vertretenden Bevorzugung des Beschwerdeführers geführt hätte.

Dem Vorbringen der Markeninhaberin, es sei als rechtsmissbräuchlich zu werten, dass die Beschwerdegegnerin auf eine Abmahnung hin, wenige Monate vor dem Ablauf der maßgeblichen 10-Jahresfrist einen Löschungsantrag gestellt habe, kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Ganz im Gegenteil ist in dieser Vorgehensweise eine durchaus typische und vom Gesetzgeber sanktionierte Reaktion auf die Abmahnung aus einer schutzunfähigen Marke zu sehen.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen. Der Hinweis der Markeninhaberin auf die erfolgte Registrierung anderer Marken mit dem Wortbestandteil „Bio“ zum Eintragungszeitpunkt der hier angegriffenen Marke, vermag dabei kein anderes Ergebnis zu begründen. Insoweit bleibt darauf hinzuweisen, dass inländische Voreintragungen möglicherweise vergleichbarer oder sogar identischer - möglicherweise aber auch löschungsreifer Marken - zwar ein zu berücksichtigendes Indiz darstellen können, für die Schutzfähigkeitsentscheidung aber keinesfalls bindend sind. Dieser Grundsatz ist durch verschiedene Entscheidungen des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht sowie durch die Rechtsprechung des BGH immer wieder bestätigt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Eine Bindungswirkung solcher Voreintragungen unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes, der Gleichbehandlung oder der Selbstbindung der Verwaltung scheidet somit aus, vielmehr hat die vorliegende Entscheidung ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zu erfolgen (vgl. hierzu BPatG GRUR 2007, 333 ff. - Papaya, m. w. N.).

Gesichtspunkte, die für eine Kostenauflegung sprechen könnten, sind im vorliegenden Fall weder ersichtlich noch von der Löschungsantragstellerin und Be-

schwerdegegnerin vorgetragen worden. Es bleibt daher beim Grundsatz, dass jede Partei ihre Kosten selbst trägt.

Stoppel

Werner

Schell

Me