



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 25/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. September 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 36 501.8
(Löschungsverfahren S 127/10)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. September 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 5. Juni 2007 angemeldete Wortmarke 307 36 501.8

ECOLINER

wurde am 8. August 2007 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen für folgende Waren (nach Teillöschung mit Wirkung vom 4. Oktober 2007 geändertes Warenverzeichnis):

Klasse 12: Fahrzeuge, ausgenommen Omnibusse; Apparate zur Beförderung auf dem Lande in der Luft oder auf dem Wasser, ausgenommen Omnibusse.

Mit Vertrag vom 4. März 2010 hat der ursprüngliche Markeninhaber, Herr R..., diese Marke an die neue Markeninhaberin und Beschwerdeführerin abgetreten, woraufhin antragsgemäß eine entsprechende Umschreibung im Register erfolgt ist.

Mit am 21. April 2010 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat die Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin die vollständige Löschung der vorgeannten Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs.1, 8 MarkenG beantragt. Zur Begründung hat sie angeführt, dass es sich bei der angegriffenen Marke „ECOLINER“ im Zusammenhang mit den für sie geschützten Waren um eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe handle. Die sprachüblich gebildete Bezeichnung setze sich aus zwei englischen Begriffen, nämlich dem Wortbildungselement bzw. der Abkürzung „ECO“ mit der Bedeutung „öko-/Öko“ (im Sinne von Ökologie, ökologisch, Ökonomie, ökonomisch) und dem Wort „LINER“ mit der Bedeutung „Linienfahrzeug, Linien-schiff“ zusammen. Da es sich bei den beanspruchten Waren auch um Fahrzeuge handle, die in einem Linienbetrieb eingesetzt werden könnten, sei es als Schiff, Flugzeug oder gewerbliches Transportfahrzeug im Speditionsgewerbe auf dem Lande, sei der Begriff für diese Waren rein beschreibend. „ECOLINER“ stelle sich damit als ohne weiteres verständliche Aussage über eine wirtschaftliche und/oder umweltfreundliche Ausgestaltung eines im gewerblichen Güterverkehr eingesetzten Transportfahrzeuges dar. Die angegriffene Marke werde daher als reine Sachangabe und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden.

Dem Löschantrag vorausgegangen war eine Klageerhebung der Markeninhaberin gegen die Löschantragstellerin vor dem Landgericht Hamburg wegen Verletzung der streitgegenständlichen Marke (Az. 327 O 128/10).

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin hat dem ihr am 5. Mai 2010 zugestellten Löschantrag mit am 5. Juli 2010 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen. Sie hat die Auffassung vertreten, bei der angegriffenen Wortmarke „ECOLINER“ handle es sich um eine unterscheidungskräftige, nicht freihaltebedürftige Angabe. Die Bezeichnung sei einprägsam, originell und phantasievoll. Sie weise ein besonderes Gepräge auf und verfüge über eine gewisse sprachliche Strahlkraft und Eleganz. Überdies sei der Begriff lexikalisch nicht nachweisbar, sondern eine Wortneuschöpfung des ursprünglichen Markeninha-

bers. Die sich aus „der Übertragung des im fließenden Wasser dahin gleitenden Schiffes gegenüber dem über Land schwerfällig holpernden Lastkraftwagen“ ergebende „sprachliche Konnotation“ mache das Wortzeichen so attraktiv und begründe gerade seine Kennzeichnungskraft. Die Bezeichnung „liner“ sei für Fahrzeuge der Klasse 12 nicht üblich geworden und insoweit auch keine Gattungsbezeichnung. Auch sei von einer verkehrsüblichen Bezeichnung ökologischer Nutzfahrzeuge als „Ecoliner“ weder zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke noch heute die Rede (gewesen). Die Markeninhaberin verweist ferner auf eine Vielzahl eingetragener Marken mit dem Bestandteil „ECO“ bzw. „LINER“ für Waren der Klasse 12, so dass auch dem angegriffenen Zeichen von Haus aus Unterscheidungskraft zuerkannt werden müsse. Überdies sei das Zeichen „ECOLINER“ für Waren der Klasse 12 in den Vereinigten Staaten und Australien als Marke eingetragen worden.

Das DPMA hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 1. Dezember 2010 gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt, die angegriffene Marke sei eine sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag von der Eintragung ausgeschlossene beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe. Der Wortbestandteil „ECO“ sei die englische Entsprechung des deutschen Ausdrucks „öko“, welcher zum einen im Sinne von „Umwelt (Lebensraum)“ verwendet werde (Ökologie, Ökosystem, ökologisch). Zum anderen habe das Wort auch die Bedeutung „Haushalt, Wirtschaft“ (Ökonomie, ökonomisch). „Öko“ oder „Eco“ würden in einschlägigen Zusammensetzungen nicht nur eine Abkürzung darstellen, sondern auch das Wortbildungselement selbst, welches je nachdem im Sinne des Naturhaushalts und/oder der Wirtschaft gedeutet werden könne. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren könne das Element „ECO“ daher auf eine ökologische Ausrichtung der Waren oder auf deren wirtschaftliche Funktion oder auf eine Kombination dieser Eigenschaften hinweisen. Der ebenfalls aus dem Englischen stammende Begriff „LINER“ werde im Bereich der Schifffahrt verwendet im Sinne von „Linienschiff“, ferner im Bereich der Luftfahrt, wie „airliner“ für Passagierflugzeuge und „jetliner“ für Düsenflug-

zeuge. Ein „ECOLINER“ sei somit ein Fahrzeug (zu Land, Wasser oder Luft), welches wirtschaftlich und/oder ökologisch ausgerichtet sei. Die ökonomische Komponente könne sich dabei aus der aerodynamischen Formgebung und der damit verbundenen Spritersparnis ergeben, die zugleich auch den ökologischen Aspekt abbilde (geringerer Schadstoffausstoß, Ressourcenschonung). Das Zeichen würde entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch nicht durch die Kombination der beiden Begriffe zu einer Wortneuschöpfung, die über die bloße Kombination von beschreibenden Bestandteilen hinausginge. Vielmehr führe gerade die Zusammensetzung der beiden Begriffe hier zu der für den Verbraucher ohne weiteres erkennbaren, unmittelbar beschreibenden Sachaussage, dass es sich um ein ökologisch/ökonomisch ausgerichtetes großes Fahrzeug handle. An dieser Beurteilung vermöge die lexikalische Nichtnachweisbarkeit des Gesamtbegriffs nichts zu ändern. Das angegriffene Zeichen weise auch keinerlei Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von dem rein sachbezogenen Charakter der Wortkombination wegführen könnte. Der Begriff erkläre sich aus sich selbst heraus, wobei das adjektivische Präfix „ECO“ lediglich die Bedeutung des nachfolgenden Substantivs beschreibe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin und Löschantragsgegnerin, mit der sie ausführt, das DPMA habe seine Bewertung, dass die angegriffene Marke bereits im Zeitpunkt der Eintragung schutzunfähig gewesen sei, in keiner Weise nachprüfbar begründet und belegt. Zwar sei der Bestandteil „Eco“ durch die ökologische Entwicklung und politische Diskussion in den vergangenen fünf Jahren zu einem Modewort geworden, dies sei zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke aber noch nicht der Fall gewesen. Die Kraft der angegriffenen Wortmarke bestehe in der jedenfalls bis zur Eintragung ungewöhnlichen Verbindung der beiden Wortelemente sowie der assoziativen Übertragung vom eleganten Luxusliner zu Wasser auf die holprigen Gütertransporte zu Lande. Als Kennzeichen für diese Fahrzeugklasse sei die Wortbildung „ECOLINER“ daher besonders attraktiv. Des Weiteren verweist die Beschwerdeführerin auf die für die Löschantragstellerin nunmehr am 12. Juli 2010 für Waren der Klassen 07, 08

und 12 eingetragene Wortmarke „ECO2-Liner“ (30 2009 075 528), was ihrer Ansicht nach auf einen nicht hinzunehmenden unterschiedlichen Prüfungsmaßstab des DPMA bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Bestandteile „ECO“ und „LINER“ in den jeweiligen Verfahren hinweise und einer Korrektur bedürfe. Im Übrigen habe das DPMA in dem angefochtenen Beschluss auch die besonderen Umstände des vorliegenden Falles mit Hinblick auf das zwischen den Beteiligten anhängige Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Hamburg vollkommen unberücksichtigt gelassen. Anlass für die Ingangsetzung dieses Verletzungsprozesses sei eine fortgesetzte und umfangreiche widerrechtliche Nutzung der hier angegriffenen Marke seit 2008 durch die Löschantragstellerin gewesen, der unter diesen Umständen nur noch die „Flucht in die Löschung“ geblieben sei. Die Entscheidung des DPMA, die Marke „ECOLINER“ zu löschen, sei vor diesem Hintergrund grob unbillig, da sie die von der Löschantragstellerin begangenen Markenverletzungen „reinwasche“ und den Markeninhaber, der seine Markenrechte in Anspruch genommen habe, im Nachhinein rechtlos stelle und ihn indirekt auch noch mit hohen Verfahrenskosten aus dem Verletzungsprozess belaste.

Die Markeninhaberin und Löschantragsgegnerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4., vom 1. Dezember 2010 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin und Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, dass der angegriffenen Marke - anders als der Marke „ECO2-Liner“ - ein phantasievoller Überschuss fehle. Auch seien die Begriffe „Eco“ und „Liner“ bereits im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Jahr 2007 - auch in ihrer Kombination - als rein beschreibende Angabe im dargestellten Sinn verstanden worden.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten zu dem Hintergrund und Verlauf des zwischen ihnen vor dem Landgericht Hamburg anhängigen Verletzungsverfahrens wird auf die im patentamtlichen Verfahren und Beschwerdeverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Das Landgericht Hamburg hat das fragliche Verletzungsverfahren - Aktenzeichen 327 O 128/10 - mit Beschluss vom 20. Dezember 2010 bis zur rechtskräftigen Erledigung des Lösungsverfahrens über die hier angegriffene Marke „ECOLINER“ gemäß § 148 ZPO wegen Vorgeiflichkeit ausgesetzt. Die o.g. Verfahrensakten des Landgerichts Hamburg wurden beigezogen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenabteilung hat im Ergebnis zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

1. Nach § 50 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Im Falle eines Eintragungshindernisses nach §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG muss dieses noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ferner kann bei einem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG eine Löschung nur erfolgen, wenn der Lösungsantrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

a) Der Lösungsantrag vom 21. April 2010 ist innerhalb der seit dem 8. August 2007 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden.

b) Der Lösungsantrag ist auch nicht rechtsmissbräuchlich. Zwar ist es nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass einem Lösungsantragsteller eine Treuwid-

rigkeit seines Antrags nach § 242 BGB im Lösungsverfahren entgegengehalten werden kann (BGH GRUR 1993, 969, 971 - Indorektal II; GRUR 2010, 231 Rdnr. 20 - Legostein; MarkenR 2011, 267 Rdnr. 16 - TSP Trailer-Stabilization-Program). Anhaltspunkte für eine rechtsmissbräuchliche Stellung des Lösungsantrags ergeben sich aus dem Vorbringen der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren aber nicht. Der Lösungsantrag kann nach § 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG von jeder Person gestellt werden, ist also als Popularantrag ausgestaltet. Aus diesem Grund sind der Möglichkeit, einem Antragsteller den Zutritt zum Lösungsverfahren aus in seiner Person liegenden Gründen zu versagen, von vornherein enge Grenzen gesetzt (BGH GRUR 2010, 992 Rdnr. 8 - Ziehmaschinenzugeinheit II zur Nichtigkeitsklage gem. § 81 PatG; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 54 Rdnr. 3). Auch auf die für die Antragstellung maßgebliche Interessenlage kommt es grundsätzlich nicht an. So ist ein Lösungsantrag nicht schon deshalb rechtsmissbräuchlich, weil sich der Antragsteller gegenüber dem Markeninhaber verpflichtet hat, die Benutzung der Marke zu unterlassen (BGH a. a. O. - TSP Trailer-Stabilization-Program). Bedenken gegen die Zulässigkeit des Lösungsantrags können sich allerdings dann ergeben, soweit der Antragsteller gegenüber dem Markeninhaber eine (vertragliche) Nichtangriffsverpflichtung hinsichtlich der betroffenen Marke übernommen hat (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 54 Rdnr. 5 m. w. N.).

Eine solche vertragliche Nichtangriffsverpflichtung der Lösungsantragstellerin gegenüber der Markeninhaberin wurde vorliegend nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich. Soweit sich die Markeninhaberin auf einen vertraglichen Unterlassungsanspruch aus der Unterlassungsverpflichtungserklärung der Lösungsantragstellerin vom 21. Dezember 2009 (Anlage B1 zum Schriftsatz vom 16. Februar 2012) beruft, enthält diese keine Erklärung der Lösungsantragstellerin, wonach diese sich verpflichtet, die streitgegenständliche Marke nicht anzugreifen. Die Lösungsantragstellerin war gemäß dem o.g. Schreiben lediglich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bereit, sich der Markeninhaberin gegenüber rechtsverbindlich zu verpflichten, die Wortkennzeichnung „ECOLINER“ nicht in

Alleinstellung für Fahrzeuge und/oder Fahrzeugaufbauten im geschäftlichen Verkehr zu benutzen und eine entsprechende strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Eine solche Unterlassungsverpflichtung - ihre Wirksamkeit vorausgesetzt - würde jedoch vor dem oben dargestellten Hintergrund den Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit des Löschungsantrags nicht begründen. Auf die Frage, ob die Markeninhaberin das in der o.g. Erklärung liegende Angebot auf Abschluss eines Unterlassungsvertrags angenommen hat, kommt es daher nicht an.

c) Die Löschung der angegriffenen Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geboten.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH I ZB 22/11, Beschluss vom 4. April 2012 - Starsat; MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 -

Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006). Dabei gilt, dass je bekannter der beschreibende Begriffsgehalt für die Waren und Dienstleistungen ist, desto eher wird er auch nur als solcher erfasst, wenn er im Zusammenhang mit der Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung in Erscheinung tritt (BPatG GRUR 2007, 58, 60 - BuchPartner).

Vor diesem Hintergrund hat die angegriffene Wortmarke im Zusammenhang mit den für sie geschützten Waren „Fahrzeuge, ausgenommen Omnibusse; Apparate zur Beförderung auf dem Lande in der Luft oder auf dem Wasser, ausgenommen Omnibusse“ einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Dies gilt sowohl für den Zeitpunkt der Eintragung am 8. August 2007 als auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde.

Die angegriffene Wortmarke „ECOLINER“ setzt sich aus den Elementen „ECO“ und „LINER“ zusammen.

aa) Das Präfix „eco-“ ist die englische Entsprechung des deutschen Wortbildungselements „öko-/Öko-“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]; www.dict.cc - Deutsch-Englisch-Wörterbuch), das auch als Abkürzung gebräuchlich ist. Der Begriff wird zum einen im Sinne von „Lebensraum, Umwelt“ (wie z. B. ökologisch, Ökosystem, Ökozid) verwendet. Verkürzt aus „ökologisch“ drückt „öko-/Öko-“ in Bildungen mit Substantiven, seltener mit Adjektiven, aus, dass jemand oder etwas in irgendeiner Weise mit Ökologie, mit bewusster Beschäftigung mit der Umwelt, mit Umweltproblemen in Beziehung steht (wie z. B. Ökobewegung, Ökopartei, Ökosozialist) (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]). Zum anderen hat das Wortbildungselement „öko-/Öko-“ die Bedeutung „den Haushalt, die Wirtschaft betreffend“ (wie z. B. ökonomisch, Ökotrophologie) (Duden - Das Fremdwörterbuch, a. a. O). Die Begriffe „Öko“ oder „Eco“ können als Abkürzung bzw. Wortbildungselement in einschlägigen Zusammensetzungen daher je nachdem im Sinne des Naturhaushalts oder der Wirtschaft oder im Sinne beider Bedeutungen gedeutet werden (vgl. auch BPatG 24 W (pat) 228/98 – ECO; 28 W (pat) 204/07 - ECOPACK).

Die in der mündlichen Verhandlung übergebenen Recherchebelege des Senats zeigen, dass der Begriff „Eco“ in der Fahrzeugbranche bereits vor dem Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Jahr 2007 eine gebräuchliche Abkürzung bzw. ein gebräuchliches Wortbildungselement war, welche(s) auf die ökologischen und/oder wirtschaftlichen Eigenschaften von Fahrzeugen bzw. eine kraftstoff- und damit kostensparende Fahrweise abstellt. So heißt es beispielsweise in einem bei Focus-Online erschienenen Artikel vom 30. März 2006:

„Eco-Test des ADAC - Kaum Fortschritt beim Verbrauch - Der ADAC stellt im jüngsten Eco-Test, bei dem Schadstoffausstoß und Verbrauch die wesentlichen Kriterien sind, „so gut wie keine Weiterentwicklung“ im Vergleich zu den Vorjahren fest“. (http://www.focus.de/auto/autoaktuell/ecotest_aid_20751.html, Anlage 3a zum Protokoll vom 12. September 2012).

Eine Google-Recherche zu dem Begriff „Eco“ im Zusammenhang mit Fahrzeugen für den eingegrenzten Zeitraum 1. Januar 2000 bis 8. August 2007 ergab eine Reihe weiterer - beschreibender - Verwendungen von „Eco“ als Abkürzung bzw. Wortbildungselement mit den o. g. Bedeutungen, wie sich aus folgenden Treffern ergibt: „Im Zusammenhang mit einer namhaften Spedition wurden Fahrzeuge in Doppelblindstudien mit der ECO Tuning Software ausgestattet...“ (Eintrag vom 13. Dezember 2004 unter www.motormobiles.de..., vgl. Google-Trefferliste, Anlage 3b zum o. g. Protokoll);

- „Fahrzeuge - EcoTopTen“ (Eintrag vom 8. März 2005 unter www.ecotopten.de..., vgl. Google-Trefferliste, Anlage 3b zum o. g. Protokoll);
- „ADAC Tipps - Tuning – Mehr Leistung, weniger Kraftstoff? ... Verbraucht das Auto mit Eco-Tuning tatsächlich weniger Sprit? ...“ (Eintrag vom 21. Oktober 2005 unter www.adac.de, vgl. Google-Trefferliste, Anlage 3b zum o. g. Protokoll);
- „ECO Training PKW ... Spritsparkurse PKW – Zeit die sich rechnet. Das Spirtspar-Training besteht aus 4 Teilen...“ (Eintrag vom 12. Mai 2007 unter www.spritspar-kurs.de..., vgl. Google-Trefferliste, Anlage 3b zum o. g. Protokoll);
- „Motorwagenaufbauten (ECO) - Das economische Programm Koffer, Pritschten, Curtainsider. Der gesamte Transportsektor steht unter einem großen Kostendruck...“ (Eintrag vom 19. September 2006 unter

www.sommer-online.de/..., vgl. Google-Trefferliste, Anlage 3b zum o.g. Protokoll);

- „Ford Eco-Driving für Berufsfahrer/Fahrzeug-Flotten ist ein innovativer Baustein eines nachhaltigen Flotten-Managements...“ (Eintrag vom 30. September 2002 unter www.ford-eco.driving.de..., vgl. Google-Trefferliste, Anlage 3b zum o.g. Protokoll).

Zudem wurden bereits vor dem Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke verschiedene Fahrzeugmodelle mit dem zusätzlichen Bestandteil „Eco“ versehen, wie „DAIHATSU Sirion 1.3 Eco 4WD“ oder „Renault Fluence dCi 110 FAP eco“ (vgl. Google-Trefferliste, Anlage 3b zum o.g. Protokoll). Auch hierin war und ist für das angesprochene Publikum offensichtlich ein Hinweis auf die ökologischen und/oder wirtschaftlichen Eigenschaften der so bezeichneten Fahrzeuge zu sehen.

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Rechercheergebnisse ist daher davon auszugehen, dass der Begriff „Eco“ von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen schon vor bzw. zum Eintragungszeitpunkt der jüngeren Marke im Zusammenhang mit Fahrzeugen im Sinne von „ökologisch und/oder ökonomisch“ verstanden wurde. Diese Einschätzung gilt für den Entscheidungszeitpunkt fort, zumal die Beschwerdeführerin selbst eingeräumt hat, dass der Begriff „Eco“ durch die rasante Entwicklung des Treibhauseffekts und die politische Diskussion hierzu inzwischen zu einem Modewort geworden ist. Dies wird zudem gestützt durch einen Internetbeitrag von „EcoTopTen“ vom 15. Dezember 2008, wo es heißt:

„Alle EcoTopTen-Autos gehören unter Umwelt- und Kostengesichtspunkten zu den Spitzenprodukten.... Je nach Belieben können Sie aus den Listen auch den Umwelt- oder den Kostensieger, das EcoTopTen-Auto mit dem niedrigsten Verbrauch ... wählen“. (vgl. www.ecotopten.de..., Anlage 3c zum o.g. Protokoll),

bb) der ebenfalls aus dem Englischen stammende Begriff „liner“ ist im Bereich der Schifffahrt mit „Linienschiff“, im Bereich der Luftfahrt mit „Linienflugzeug“ (vgl. auch „jetliner“ für Düsenverkehrsflugzeug) und im Transportbereich mit „Linienfahrzeug“ zu übersetzen (Duden-Oxford – Großwörterbuch Englisch, a. a. O.; www.dict.cc - Deutsch-Englisch-Wörterbuch). In diesen Bedeutungen ist der Begriff „Liner“ auch bereits vor dem Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (Duden - Deutsches Universalwörterbuch a. a. O.). Dies gilt auch für Nutzfahrzeuge. So ist der Begriff „Liner“ ein Element der vom Bundesverkehrsministerium bis zum Jahr 2010 verwendeten Bezeichnung „Longliner“ im Zusammenhang mit überlangen Lkw-Anhänger-Kombinationen im Gütertransport (nun „Lang-Lkw“) (vgl. Online-Artikel vom 26. Mai 2010 unter www.verkehrsrundschau.de..., Anlage 6b zum o.g. Protokoll; <http://de.wikipedia.org/wiki/EuroCombi>, Anlage 6a zum o.g. Protokoll).

Auch die Begriffe „GigaLiner“ und „Ökoliner“ wurden – neben Eurocombi – in der Diskussion über neue Lkw-Fahrzeugmaße und -gewichte diskutiert (vgl. www.verkehrsrundschau.de..., Anlage 6b zum o.g. Protokoll).

cc) Vor diesem Hintergrund kann das angegriffene Wortzeichen „ECOLINER“ in seiner Gesamtheit von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als „(Transport-/Nutz-/Linien-)Fahrzeug (zu Land, Wasser oder Luft), das wirtschaftlich und/oder ökologisch ausgerichtet ist“ verstanden werden. Die ökonomische Komponente kann sich hierbei entsprechend den zutreffenden Ausführungen des DPMA aus der Formgebung (Aerodynamik) und der damit verbundenen Kraftstoff- und Kostenersparnis ergeben, welche zugleich den ökologischen Aspekt (reduzierter CO₂-Ausstoß, Ressourcenschonung) abbildet.

dd) Im Zusammenhang mit den in Klasse 12 beanspruchten Waren „Fahrzeuge, ausgenommen Omnibusse; Apparate zur Beförderung auf dem Lande in der Luft oder auf dem Wasser, ausgenommen Omnibusse“ wird das angesprochene Publikum in „ECOLINER“ einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis auf die Art und die Eigenschaften dieser Waren sehen, nämlich dass es sich um (Transport/-

Nutz-/Linien-)Fahrzeuge zu Land, Wasser oder Luft handelt, die von der Ausstattung her auf eine ökologische Verträglichkeit und/oder Wirtschaftlichkeit ausgerichtet sind. Für dieses Verständnis ist keinerlei Interpretationsaufwand erforderlich. Für die angesprochenen Verkehrskreise sind ökologische und/oder ökonomische Kriterien grundsätzlich auch ein Entscheidungskriterium für den Erwerb eines Transport- bzw. Nutzfahrzeugs.

Aufgrund des im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts der Bezeichnung „ECOLINER“ in Bezug auf die beanspruchten Waren eignet sie sich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

ee) Der Umstand, dass der Begriff „ECOLINER“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, ändert nichts an seiner Schutzunfähigkeit für die hier in Rede stehenden Waren. Denn auch wenn ein Wortzeichen bislang für die beanspruchten Waren nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, reicht es aus, dass es in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline; BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge einer ungewöhnlichen Veränderung – etwa syntaktischer oder semantischer Art. - hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung seiner schutzunfähigen Bestandteile abweicht (EuGH a. a. O. Rdnr. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rdnr. 39 f. - BIOMILD; MarkenR 2007, 204, 209 Rdnr. 77 f. - CELLTECH). Abgesehen davon ist der Verkehr daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Der Durchschnittsverbraucher wird auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BPatG

26 W (pat) 90/09 - brand broadcasting m. w. N.). So liegt der Fall auch bei der hier angegriffenen, nicht besonders ungewöhnlich gebildeten Wortkombination, bei der ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile nicht besteht. Eine Originalität oder Einprägsamkeit kann daher entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht festgestellt werden. Dies gilt vor dem Hintergrund der oben dargestellten Rechercheergebnisse auch bereits für den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke am 8. August 2007.

Allein die von der Beschwerdeführerin angeführte „sprachliche Eleganz“, die sich aus der assoziativen Übertragung des zunächst nur für die Schifffahrt genutzten Markenbestandteils „Liner“ (im Sinne eines eleganten Luxusliners) auf „schwerfällige Lastkraftfahrzeuge zu Lande“ ergeben soll, führt von dem rein beschreibenden Charakter der Wortkombination im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 12 nicht weg, zumal der Begriff „Liner“ - wie oben dargestellt - schon seit langem nicht mehr nur im Bereich der Schifffahrt Verwendung findet.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG ist.

4. Die Beschwerdeführerin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Zum einen sind die von ihr angeführten Voreintragungen schon nicht vergleichbar, da sie entweder andere bzw. zusätzliche Markenbestandteile enthalten - wie auch die am 12. Juli 2010 eingetragene Wortmarke „ECO2-Liner“ -, die zu einer Eintragung geführt haben können, bzw. für andere Waren und/oder Dienstleistungen geschützt sind oder schon zu lange zurückliegen. Zum anderen sind zwar etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rdnr. 17 und 19 -

Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2012, 276-277 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; GRUR 2011, 230 Rdnr. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 Rdnr. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH a. a. O. Rdnr. 15, 18 f. - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH a. a. O. - SUPERgirl).

Auch die Tatsache, dass der Markenname „Ecoliner“ in Australien und in den USA jeweils für Waren der Klasse 12 eingetragen wurde, ist nicht geeignet, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszuräumen. Selbst die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder die vom Harmonisierungsamt aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich. Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (EuGH GRUR 2004, 428, 432, Nr. 63, 64 - Henkel; a. a. O. Rdnr. 43 f. - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 18 - Willkommen im Leben). Erst recht gilt dies für Eintragungen in Staaten außerhalb des harmonisierten Markenrechts, die unter teilweise anderen rechtlichen Voraussetzungen erfolgt sind.

5. Das umfangreiche weitere Vorbringen der Beteiligten zu dem Hintergrund und dem Verlauf des Verletzungsprozesses vor dem Landgericht Hamburg ist für das hiesige Beschwerdeverfahren entscheidungsunerheblich. Die Löschung der angegriffenen Marke wegen eines absoluten Schutzhindernisses entspricht den hierfür allein maßgeblichen Bestimmungen des Markengesetzes. Mit einer „groben Unbilligkeit“ und „Recht- bzw. Straflösstellung“ - wie von der Markeninhaberin empfunden - hat dies nichts zu tun. Die Markeninhaberin musste bei Erhebung der Verletzungsklage das Risiko eines Löschungsantrags in Bezug auf die streitgegenständlichen Marke als Verteidigungsmittel und ein damit verbundenes Prozess- und Kostenrisiko nach geltendem Recht mit einkalkulieren. Dies entspricht sowohl ständigen Gepflogenheiten im Patent- als auch im Markenrecht.

4. Für die Auferlegung von Kosten bestand kein Anlass. Besondere Umstände für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), liegen hier nicht vor. Die bloße Tatsache des Unterliegens reicht für eine Kostenauflegung zu Lasten der Beschwerdeführerin noch nicht aus (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdnr. 11 m. w. N.). Die Beschwerdeführerin hat auch nicht in einer aussichtslosen Situation an der angegriffenen Marke festgehalten, vielmehr war noch eine ergänzende Recherche des Senats dazu erforderlich, dass die angegriffene Marke bereits im Eintragungszeitpunkt als beschreibende Angabe schutzunfähig war.

Klante

Dorn

Jacobi

Pr