



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 10/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. August 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2010 007 350
(hier: Lösungsverfahren S 125/10 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Mai 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Lösungsantragstellerin werden der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2011 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2010 007 350 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 4. Februar 2010 angemeldete Wortmarke

Secca

ist am 9. März 2010 für die Waren der Klasse 19

Schiefer, insbesondere Naturschiefer

unter der Nummer 30 2010 007 350 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 16. April 2010 die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung beantragt, dass diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag, der ihm am 15. Juli 2010 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 3. September 2010, der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. September 2010 eingegangen ist, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, dass die angegriffene Marke weder unmittelbar beschreibend i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei noch ihr jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Bei der Bezeichnung „Secca“ handele es sich zwar um die weibliche Form des italienischen Wortes „secco“, das im Deutschen u.a. für „dürr, getrocknet, trocken“ stehe. In dieser Bedeutung bezeichne die angegriffene Marke aber keine verkehrswesentliche Eigenschaft der geschützten Waren „Schiefer, insbesondere Naturschiefer“ und könne damit nicht warenbeschreibend sein. Schiefer sei nämlich nicht feucht oder trocken. Vielmehr seien für Großhändler und Endverbraucher Eigenschaften der Schieferprodukte wie „Dicke“, „mechanische Festigkeit“, „Inhalt von Karbonat“, „Toleranz hinsichtlich Länge, Breite, Ebenheit“ oder „oxydierbares Pyrit“ bedeutsam, „Trockenheit“ hingegen nicht. Dies habe auch eine google-Recherche ergeben, bei der keine relevanten Treffer mit den Stichworten „Schiefer trocken“ oder „secca ardesia“ bzw. „secca lavagna“ erzielt worden seien. Anders verhalte es sich bei der Eingabe des spanischen Begriffs gleicher Bedeutung, nämlich „seca“, die zahlreiche Treffer erbracht habe. Jedoch habe hierbei nicht festgestellt werden können, dass der Begriff in einem beschreibenden Sinne für Schiefer verwendet werde. Vielmehr spreche dagegen, dass alle Treffer im Internet auf eine Firma P... und einen bestimmten Steinbruch in L... hinweisen würden. Der angegriffenen Marke fehle aber auch nicht jegliche Unterscheidungskraft, weil die in

erster Linie angesprochenen Fachkreise, d.h. Baustoffgroßhändler und Bauunternehmer, die geringfügige Abweichung von einem Freihaltebedürftigen Sachbegriff erkennen würden, die dem allgemeinen inländischen Verkehr möglicherweise nicht auffallen würden. Hiervon ausgehend reiche der Abstand aus, den die Marke „Secca“ von einer möglichen beschreibenden Angabe „seca“ aufweise.

Hiergegen hat die Löschungsantragstellerin Beschwerde erhoben.

Sie hält die angegriffene Marke weiterhin für schutzunfähig, da die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG bestehen würden. Der Bezeichnung „Secca“ fehle in Bezug auf die eingetragenen Waren jegliche Unterscheidungskraft und außerdem sei an dieser ein Freihaltebedürfnis gegeben. Der inländische Verkehr werde zum einen das Wort „Secca“ aus dem Italienischen wegen der ihm aus der italienischen Küche bekannten Begriffe, wie beispielsweise „pasta secca“, „pasticceria secca“, ohne weiteres mit der Bedeutung von „trocken“ verstehen. Zum anderen werde die Bezeichnung „Secca“ von den inländischen Fachleuten mit diesem Sinngehalt aufgefasst, weil in der Schieferbranche das entsprechende spanische Wort, also „seca“, häufig für die nähere Beschreibung von speziellem Schiefervorkommen, nämlich für einen bestimmten Charakter eines Schiefers, verwendet werde. Mit den Stellungnahmen des S...

... in Deutschland sowie des entsprechenden spanischen Verbandes und den vorgelegten Unterlagen von vier spanischen Schieferlieferanten sei die Benutzung des Begriffs „Seca“ als beschreibende Bezeichnung in diesem Sinne belegt. Die Markenabteilung hätte selbst diese Feststellung im Rahmen ihrer Internetrecherche treffen können. Denn die Bezeichnungen „Seca“ und „Hebra“ würden von dem Unternehmen P... S.A. im Internet für die jeweiligen Steinbrüche und damit als Qualitätsangabe verwendet. Da Spanisch Welthandels-sprache sei, außerdem 90 % des in Deutschland verkauften Schiefers aus Spanien stammen würde, und das italienische Wort „Secca“ die identische Bedeutung wie das spanische Wort „seca“ habe, habe „Secca“ für Schiefer eine unmittelbar beschreibende Bedeutung. Die schriftbildlich geringfügige Abwandlung zu dem

spanischen Begriff verändere bei der angegriffenen Marke den identischen begrifflichen und rein beschreibenden Sinngehalt nicht. Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich nach ständiger Rechtsprechung Begriffe aus dem Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen und Portugiesischen grundsätzlich als beschreibende Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignen könnten.

Die Löschantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2011 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2010 007 350 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er tritt der Auffassung der Löschantragstellerin entgegen und meint, dass, selbst wenn der Begriff „seca“ beschreibend sei und die Behauptung der Löschantragstellerin zutreffen würde, dass mit „seca“ bestimmte Schiefervorkommen in Spanien bezeichnet würden, damit nicht belegt sei, dass dieser Begriff in Spanien auch als beschreibende Angabe für Schiefer aufgefasst werde. Vielmehr könne es sich bei der Bezeichnung „seca“ um eine besondere Kennzeichnung handeln, die wie „hebra“ nicht als beschreibende Angabe diene. Zudem sei die Marke „Secca“ gerade nicht mit dem spanischen Begriff „seca“ identisch, sondern unterscheide sich von diesem durch den markanten und unübersehbaren Doppelbuchstaben „c“ in der Wortmitte, so dass das Vorbringen der Löschantragstellerin bezüglich der möglichen Branchenverhältnisse in Spanien für die angegriffene Marke ohnehin keine Bedeutung habe. Auch könne das Argument des Sprachenverständnisses des inländischen Verkehrs, insbesondere was die italienische Sprache betreffe, nicht zu einer anderen Beurteilung führen, weil die Bedeutung von „trocken“ keine unmittelbar beschreibende Produktangabe für

Schiefer sei. Der inländische Verkehr nehme vielmehr „Secca“ als unterscheidungskräftige und phantasievolle Bezeichnung für Schiefer bzw. Naturschiefer wahr.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

Der Löschantrag ist zulässig, insbesondere wurde dieser innerhalb der Zehnjahresfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt. Des Weiteren ist die Voraussetzung für die Durchführung des Lösungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfüllt, nachdem der Markeninhaber dem Löschantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat.

2.

Der Löschantrag hat auch Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung ist die angegriffene Marke nicht schutzfähig, da ihr jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft im Zeitpunkt der Anmeldung bzw. Eintragung gefehlt hat, so dass ein Lösungsgrund i.S.d. § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, der auch aktuell fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Daher sind auf die Beschwerde der Antragstellerin der Beschluss der Markenabteilung, mit dem der Löschantrag zurückgewiesen wurde, aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.). So liegt der Fall hier.

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es grundsätzlich auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 30). Die beanspruchten Waren sind zwar zum einen an die breiten Verkehrskreise der Verbraucher und zum anderen zudem an Fachkreise (z.B. Handwerker, Bauunternehmer) gerichtet. Jedoch kommt es im vorliegenden einschlägigen Warenbereich maßgeblich auf die entsprechenden Fachkreise an, weil beim Erwerb von „Schiefer, insbesondere Naturschiefer“ regelmäßig Fachleute zur Beratung eingeschaltet werden, auch wenn der Kauf durch Endverbraucher erfolgt. Denn es handelt sich bei Schiefer um einen speziellen, nicht einfach zu be- bzw. verarbeitenden Baustoff mit unterschiedlichen charakteristischen Eigenschaften (z.B. Härtegrad u.Ä.), bei dem auch die beabsichtigte Verwendung des vielfältig einsetzbaren Materials eine Rolle spielt. Schiefer kann beispielsweise

zur Dachdeckung, Außenwandverkleidung oder als Bodenbelag eingesetzt werden.

Ausgehend hiervon wurde und wird die angegriffene Wortmarke „Secca“ im Zusammenhang mit den registrierten Waren „Schiefer, insbesondere Naturschiefer“ vom Fachverkehr zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung bzw. Eintragung der angegriffenen Marke und der Beschwerdeentscheidung lediglich als eine Produktangabe aufgefasst, nämlich dass es sich um ein Schieferprodukt mit bestimmten Eigenschaften handelt. Diese Feststellung hat der Senat auf der Grundlage der von der Löschungsantragstellerin vorgelegten und von der Markenabteilung recherchierten Belegen in ihrer Gesamtschau getroffen.

Die von der Markenabteilung recherchierten Unterlagen belegen zusammen mit den von der Löschungsantragstellerin eingereichten weiteren Unterlagen hinreichend deutlich, dass es eine Schieferart gibt, die als „seca“ oder „Seca“ bezeichnet wird, aus einem bestimmten in Spanien gelegenen Schiefervorkommen (Steinbruch) stammt und gewisse charakteristische Merkmale aufweist, nämlich äußerst spröde, trocken sowie rustikal und grau ist und eine vergleichsweise geringe Bruchfestigkeit besitzt. Wie bereits die Rechercheergebnisse des Deutschen Patent- und Markenamts zeigen, werden von der spanischen Firma P...

... S.A. zwei aus der Region „La Bana“ im Nordwesten Spaniens stammende Schieferarten auf dem europäischen Markt angeboten, nämlich einen als „seca“ bzw. „filon seca“ (filon = Flöz) und einen als „hebra“ bzw. „filon hebra“ bezeichneten Schiefer (s. Anlagen zum angefochtenen Beschluss, Bl. 57- 58 der Patentamtsakte, die auf die Firma P... S.A. hinweisen, sowie Anlage Bl. 59 der Patentamtsakte, die mit der Anlage BF 6 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 16. Mai 2011, Bl. 93 d.A., identisch ist, einem Auszug aus der Internetseite einer französischen Firma ohne Hinweis auf dieses Unternehmen). Dabei wird die für das vorliegende Beschwerdeverfahren relevante Bezeichnung „seca“ erkennbar nicht in betriebskennzeichnender Weise verwendet. Sie ist auf den vorgenannten Unterlagen im Fließtext, dabei überwiegend im Zusammenhang

mit Informationen über die geographische Herkunft des Produktes zu finden. In gleicher Weise erhalten Interessenten auf der Internetseite des belgischen Baustoffhändlers „B-Import“ Informationen über einen Schiefer „filon seca“ aus der spanischen Region „La Bana“ im Zusammenhang mit den produkt anbietenden Firmen P... S.A. und P1... (s. Anlage BF 3 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 16. Mai 2011, Bl. 77ff d.A.). Des Weiteren ist die Bezeichnung „Seca“ als Produkt- bzw. Eigenschaftsangabe zu finden im Warenangebot auf der Internetseite von „CADA“, einer Marke für natürlichen Schiefer des französischen Konzerns S1... (s. Anlage BF 6 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 16. Mai 2011, Bl. 93, 94 d.A., und Anlage zum angefochtenen Beschluss, Bl. 59 der Patentamtsakte). Dort wird eine Schieferart des Produzenten P2... SL. u.a. als „seca“ bezeichnet und zu dem sind in einer Liste ankreuzbarer Eigenschaften von natürlichem Schiefer neben solchen Angaben wie „EXTRA FORTE“, „RONDE“ u.a. auch die Produktangaben „SECA“ und „HEBRA“ aufgeführt (Bl. 94 d.A.). Schließlich belegen die Angaben der spanischen Organisation FELE (FEDERACION LEONES DE EMPRESARIOS) vom 28. April 2011, dass eine Schieferart mit der Bezeichnung „seca“ ein rustikales Aussehen mit grauem Ton aufweist, während mit der Bezeichnung „hebra“ die Schiefervariante mit glattem Aussehen und dunklem Ton charakterisiert wird (s. Anlage BF 2 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 16. Mai 2011, Bl. 76 d.A.). All diese Unterlagen belegen in ihrer Gesamtschau, dass die Bezeichnung „seca“ in Spanien und anderen europäischen Ländern für eine Schieferart mit bestimmten charakteristischen Eigenschaften und damit in einem produktbeschreibenden Sinne verwendet wird. Schließlich ist mit der Stellungnahme des S... e.V. (Anlage BF 1 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 16. Mai 2011, Bl. 74f d.A.) belegt, dass in Spanien mit „seca“ bestimmte Schiefervorkommen für Dach und Fassade mit den charakteristischen Eigenschaften äußerst trocken, spröde und vergleichsweise nicht so hohe Bruchfestigkeit bezeichnet werden und dies auch den Fachkreisen in Deutschland bekannt ist, wobei hierbei auch eine Rolle spielt, dass Spanien eines der wichtigsten Exportländer für Schiefer ist und in erhebli-

chem Umfang Schiefer auch nach Deutschland exportiert (s. hierzu Anlage BF 1 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 16. Mai 2011, Bl. 74, sowie zur Bedeutung Spaniens als Schieferexporteur: Beschluss des Senats vom 15. Oktober 2012 mit denselben Beteiligten, 25 W (pat) 12/12, Seite 12 – Primo).

Nach alledem ergibt sich, dass aktuell und zum Anmelde- bzw. Eintragungszeitpunkt im Jahre 2010 den inländischen Fachkreisen die Bezeichnung „seca“ oder „Seca“ für eine bestimmte Schieferart mit charakteristischen Eigenschaften bekannt ist und war. Die vorgenannten Unterlagen stammen nämlich entweder aus dem Jahre 2010 oder 2011 und es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass in den letzten zwei bis drei Jahren eine Änderung der Bezeichnungsgewohnheiten auf dem Schiefermarkt in Bezug auf die spanische Schiefer- und Fachbezeichnung „Seca“ eingetreten ist. Auch wenn die angesprochenen Fachleute die Abweichung der angegriffenen Marke „Secca“ von der Bezeichnung „Seca“ im Einzelfall bemerken sollten, werden sie die geringfügige, durch bloßes Hinzufügen eines bereits vorhandenen Buchstabens entstandene Abweichung im Zusammenhang mit denselben Waren, nämlich „Schiefer, insbesondere Naturschiefer“, lediglich für einen Druck- oder Hörfehler halten und der Bezeichnung „Secca“ daher jedenfalls keine Unterscheidungskraft begründende Eigenart zubilligen, zumal die Bezeichnungen „Seca“ und „Secca“ klanglich häufig identisch ausgesprochen und direkt füreinander gehört werden (vgl. zur Frage der Abwandlungen: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 135).

Demnach hat die Beschwerde der Löschantragstellerin Erfolg, so dass unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung die angegriffene Marke auf den Löschantrag zu löschen war.

3.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu