



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 40/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 42 853 – S 195/12 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. April 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 2. August 2012 die Löschung der am 30. Juni 2007 angemeldeten und am 19. November 2007 in das Markenregister für die Waren

Klasse 19: Vogelhäuser, Volieren, Ställe und Freilaufgehege für Kleintiere, alle vorgenannten Waren nicht aus Metall;

Klasse 20: Hundehütten; Nistkästen; Häuser und Terrassen für Kleintiere (soweit in Klasse 20 enthalten); Kratzbäume;

Klasse 21: Vogel- und Nagetierkäfige, Futterhäuser (soweit in Klasse 21 enthalten)

eingetragenen Marke 307 42 853

NATURA

beantragt, weil diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei (§§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Zur Begründung hat sie geltend gemacht, die angegriffene Marke habe von Anfang an als beschreibender Sachhinweis für die Waren, für die sie eingetragen worden sei, dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Angesichts ihres beschreibenden Begriffsgehalts habe ihr zudem jegliche Unterscheidungskraft gefehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die genannten Schutzhindernisse bestünden auch weiterhin.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr zugestellten Löschungsantrag innerhalb der in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG bestimmten Frist widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat am 6. März 2013 die Löschung der Marke 307 42 853 beschlossen.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Diese Schutzhindernisse hätten auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbestanden. Die angegriffene Marke habe sowohl im Lateinischen als auch im Italienischen die Bedeutung „Natur“. Wegen der großen Ähnlichkeit mit diesem deutschen Begriff sei davon auszugehen, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher die angegriffene Marke im Sinne von „NATUR“ verstehe und sie nicht als Fantasiewort auffasse. Im Internet sei feststellbar, dass das Wort „Natura“ bzw. dessen deutsche Übersetzung „Natur“ im Zusammenhang mit den Waren, für die die Eintragung der angegriffenen Marke erfolgt sei, mit unterschiedlichen Bedeutungsgehalten beschreibend verwendet werde. Zum einen diene „NATURA“ bzw. „Natur“ zur Bezeichnung der Farbe der Waren, insbesondere bei italienischen Holzwaren finde das Wort „Natura“ als Farbangabe Verwendung. Die Wörter „NATURA“ bzw. „Natur“ würden zudem im Sinne von „naturbelassen, unbehandelt“ verwendet. Daneben weise „NATURA“ in Verbindung mit den Waren der Eintragung auch auf deren natürliche Gestaltung und Tauglichkeit für den Außenbereich hin. Diese Eigenschaften seien für den Durchschnittsverbraucher der

fraglichen Waren und den Handel verkehrswesentlich und könnten die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen. Die angegriffene Marke sei damit geeignet, die Farbe und andere wesentliche Eigenschaften der Waren zu beschreiben, weshalb ihrer Eintragung § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstanden habe. Ihr habe zudem die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt und diese fehle ihr auch weiterhin, da der Durchschnittsverbraucher die angegriffene Marke nur in beschreibendem Sinne, nicht aber als betriebliches Herkunftskennzeichen verstehe. Die Eintragung der angegriffenen Marke durch das HABM (jetzt: EUIPO) sowie anderweitige Vorentscheidungen durch diese Behörde seien nicht geeignet, eine Änderung der vorgenommenen Beurteilung zu bewirken.

Dagegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der Beschwerde. Sie macht geltend, die von der Markenabteilung angeführten Verwendungen von „NATURA“ bzw. „Natur“ im Internet seien nicht geeignet, eine beschreibende Verwendung dieser Begriffe nachzuweisen. Der Großteil der von der Markenabteilung angeführten Verwendungen betreffe eine markenmäßige Benutzung von „NATURA“ durch die Antragsgegnerin selbst bzw. ihre Kunden. Die Begriffe „NATURA“ bzw. „Natur“ seien auch keine sinnvollen Farbangaben, weil in der Natur nahezu alle Farben vorkämen. Die genannten Begriffe wiesen zwar gewisse begriffliche Anklänge, jedoch keinen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt für die maßgeblichen Waren auf. Die Eintragung der angegriffenen Marke durch das HABM stelle ein Indiz für deren Eintragungsfähigkeit dar, da Italienisch eine der fünf Amtssprachen des HABM sei. Zudem gebe es mindestens fünf weitere in Deutschland eingetragene „NATURA“-Marken. Die Markenabteilung habe es auch versäumt, Nachweise für das Bestehen eines Eintragungshindernisses zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorzulegen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 6. März 2013 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie schließt sich der Begründung des angegriffenen Beschlusses der Markenabteilung an und verweist ergänzend auf den Eintrag zu dem Begriff „Naturfarben“ in der Online-Enzyklopädie „WIKIPEDIA“, der erkennen lasse, dass es sich bei „Natur“ entgegen den Ausführungen in der Beschwerdebegründung sehr wohl um eine Farbangabe handele. Weiterhin trägt sie vor, dass die von der Markenabteilung festgestellten Schutzhindernisse auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorgelegen hätten, weil es sich bei „NATURA“ um ein seit Jahrhunderten bekanntes Grundwort der lateinischen und der italienischen Sprache handele, dessen Bedeutung sich auch seit der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahre 2007 nicht verändert habe. Ferner ließen die von der Markenabteilung ermittelten Verwendungen des Begriffs „NATURA“ und seiner deutschen Übersetzung „Natur“, die nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke liegen, Rückschlüsse auf den Anmeldetag zu. Ergänzend verweist die Antragstellerin auf einen Beschluss des 28. Senats des BPatG vom 1. Juli 2009 mit dem Aktenzeichen 28 W (pat) 121/08, mit dem die Löschung der für die Waren „Baumaterialien (nicht aus Metall), nämlich zementgebundene Tafeln zur Verkleidung von Außenwänden“ eingetragenen Marke „NATURA“ durch die Markenabteilung des DPMA bestätigt worden ist.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Die Markenabteilung hat in dem mit der Beschwerde angegriffenen Beschluss zu Recht auf den gemäß § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässigen Löschungsantrag

der Antragstellerin hin die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen. Der Eintragung der Marke 307 42 853 stand bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung und steht auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung des Senats über die Beschwerde zumindest das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen; denn bei der angegriffenen Marke handelt es sich um eine Angabe, die zu den zuvor genannten Zeitpunkten zur Bezeichnung der Beschaffenheit der Waren, für die sie angemeldet und eingetragen worden ist, dienen konnte bzw. kann.

Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die sie eingetragen werden sollen. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH, GRUR 2004, 680, Rdnr. 35, 36, Campina Melkunie/HABM [BIOMILD]; GRUR 2004, 674, Rdnr. 54 u. 95 - Postkantoor; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 - Wrigley/HABM [DOUBLEMINT]).

a) Zutreffend hat die Markenabteilung insoweit festgestellt, dass es sich bei dem die Marke bildenden Wort „NATURA“ um einen Begriff der lateinischen und italienischen Sprache handelt, der dem deutschen Begriff „Natur“ entspricht. Dies stellt auch die Antragsgegnerin nicht in Abrede. Das Wort „NATURA“ wird von einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbraucher der Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, einerseits wegen seiner nahezu vollständigen klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmung mit dem deutschen Wort „Natur“, andererseits aber auch deshalb, weil das Wort „NATURA“ auch im Inland, z. B. in Begriffen wie „in natura“, gebräuchlich ist (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch A-Z, 2. Auflage

1989, S. 766) ohne weiteres mit dem Wort „Natur“ gleichgesetzt und in diesem Sinne verstanden. Zudem zählt zu den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen auch der mit den Waren befasste Handel, der über besonders qualifizierte Sprachkenntnisse verfügt und dessen Verständnis allein maßgeblich sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 ff. – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682, Rdnr. 26 - Bostongurka).

b) Sowohl „Natur“ als auch „NATURA“ stellen, wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, ihrer Wortbedeutung nach seit langem, und zwar auch schon zu Zeiten vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, Begriffe dar, mit denen im Deutschen bzw. im Italienischen auf die natürliche, ursprüngliche Beschaffenheit einer Sache hingewiesen werden konnte und auch tatsächlich wurde (vgl. für das Wort „Natur“: DUDEN a. a. O., S. 1064 mittlere Spalte, mit dem Beispiel „ein Schlafzimmer in Birke Natur (Schlafzimmermöbel in naturfarbenem Birkenholz)“).

Die Begriffe „Natur“ und „natürlich“ zählen seit langem zum elementaren Vokabular in der Werbesprache und werden in zahlreichen Branchen als beschreibende Sachhinweise eingesetzt (vgl. BPatG 28 W (pat) 121/08 – Natura; 28 W (pat) 253/07 – Natura; 26 W (pat) 155/02 – Nature; 28 W (pat) 200/96 – Natur; alle Entscheidungen veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kann das italienische Wort „Natura“, mit seinem Begriffsgehalt „Natur“, somit als unzweideutiger Hinweis auf die Verwendung von Naturmaterialien bzw. natürlichen Rohstoffen und damit zur Beschreibung relevanter Produktmerkmale dienen. Unabhängig davon, ob eine entsprechende Verwendung des Begriffs zum Anmeldezeitpunkt bereits nachweisbar war, bestand damals schon ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber – nicht zuletzt auch für die am Im- und Exporthandel mit Italien beteiligten Fachkreise – daran, ihre Produkte ebenfalls mit dem Sachhinweis „Natura“ beschreiben und bewerben zu können (BPatG 28 W (pat) 121/08 – Natura).

Auch für die Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, konnte und kann die Bezeichnung „Natur“ und die gleichbedeutende angegriffene Marke „NATURA“ als Angabe über deren Beschaffenheit dienen. Alle diese Waren können aus naturbelassenen, unbehandelten Materialien, wie z. B. Naturholz, bestehen. Auf die von der Antragsgegnerin in der Beschwerde thematisierte Benutzung der angemeldeten Marke als beschreibende Angabe vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke und deren Nachweis kommt es nicht an, da für die Schutzversagung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein die Eignung einer Angabe zur Beschreibung der Waren ausreicht.

c) Die von der Antragsgegnerin mit ihrem letzten Schriftsatz vorgelegte Entscheidung des HABM vom 20. Dezember 2013, mit der der dortige Antrag der Antragstellerin auf Löschung der identischen international registrierten Marke 962 856 „NATURA“ mit Schutzerstreckung auf das Gebiet der europäischen Union zurückgewiesen worden ist, ist für den Senat weder rechtlich bindend noch sonst in der Sache vorgreiflich oder überzeugend. Der Beschluss des HABM stellt auf das Verständnis des italienischen Durchschnittsverbrauchers in Italien und maßgeblich auf den Nachweis der Verwendung von „NATURA“ als beschreibende Angabe vor dem Anmeldetag ab. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist aber die bloße Eignung einer Angabe zur Beschreibung der beanspruchten Waren/Dienstleistungen ausreichend. Unerheblich ist dagegen, ob die fragliche Marke in ihrer beschreibenden Bedeutung bereits im Verkehr bekannt ist oder beschreibend verwendet wird (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee; GRUR 2004, 680 – BIOMILD; 2008, 900 – SPA II).

d) Auch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union „XXXLutz Marken/HABM (Natura Selection)“ vom 28. Juni 2012 (C-306/11, GRUR Int 2012, 754 Rdnr. 78 u. 79) ändert nichts an dieser Beurteilung. Zum einen entfalten weder die Entscheidungen des Gerichtshofs (EuGH) noch des Gerichts (EuG) zur Verwechslungsgefahr im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Bindungswirkung (BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 35 – Cu-

linaria/Villa Culinaria). Zum anderen liegen der Beurteilung des EuGH Feststellungen des EuG zugrunde, die vorliegend nicht vergleichbar sind. Nach den Feststellungen des EuG löste der Begriff „natura“ in Bezug auf die betroffenen Waren lediglich Vorstellungen oder Vermutungen aus; dagegen stellt dieser Begriff bei den hier in Rede stehenden Waren eine unmittelbar beschreibende Angabe dar.

e) Die von der Antragsgegnerin in der Beschwerdebegründung angeführten deutschen identischen Voreintragungen sind nicht vergleichbar. Die vier Wortmarken „NATURA“ (302009042101, 302008027933, 30729586, 30408092) sind für andere Waren eingetragen, bei denen ein anderes Verkehrsverständnis zugrunde gelegt werden kann. Dies gilt auch für die Marke „System NATURA“ (302009004121). Schließlich kann es sich auch um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder um Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines Anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668, Rdnr. 18 – Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und SCHWABENPOST). Für die erforderliche Bereinigung des Markenregisters sieht das Gesetz das Lösungsverfahren vor, das von jedermann eingeleitet werden kann.

2. Die Frage, ob der angegriffenen Marke zum Anmeldezeitpunkt auch jegliche Unterscheidungskraft fehlte und weiterhin fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), kann dahingestellt bleiben, weil die angegriffene Marke jedenfalls entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in das Register eingetragen worden ist.

3. Für die von der Antragstellerin beantragte Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerin besteht kein hinreichender Grund. Der Verfahrensausgang zu Lasten der Antragsgegnerin stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets weiterer besonderer Umstände. Solche Umstände hat die Antragstellerin

nicht vorgetragen. Es ist auch kein Verhalten der Antragsgegnerin ersichtlich, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren wäre. Insbesondere liegt kein Fall einer nach anerkannten Beurteilungsmaßstäben aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Rechtsverfolgung vor, da der Fall Anlass für eine Auseinandersetzung mit einer Anzahl erörterungswürdiger Rechts- und Tatsachenfragen gibt.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä