

Markenrecht

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine grundsätzlichen Änderungen in der Rechtsprechung der Senate gegenüber dem Vorjahr. Die wegweisenden Entscheidungen des BGH¹ zur entsprechenden Anwendbarkeit der Vorschriften über Prozesskostenhilfe gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. §§ 114 ff. ZPO auch im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren wurden bereits umgesetzt². Die Malteserkreuz III-Entscheidung des BGH³ wird Einfluss auf die künftige Verfahrensleitung entfalten, weil die Zurückweisung einer Nichtbenutzungseinrede wegen Verspätung (§ 82 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO) nur noch in Betracht komme, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden sei, die mündliche Verhandlung schriftsätzlich oder durch Erklärungen nach § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten. Bedeutung haben auch die Beschlüsse des BGH zu „Marlene-Dietrich-Bildnis II“⁴ und „TOOOR!“⁵, wonach die Schutzfähigkeit eines Zeichens auch davon abhängt, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende Anbringungs- bzw. Verwendungsmöglichkeiten gebe, bei denen das Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werde. In der Entscheidung „Hefteinband“⁶ hat der BGH den Beschluss des 29. Senats⁷ bestätigt und in Abgrenzung zu „Rado-Uhr III“⁸ und „Fronthaube“⁹ nunmehr klargestellt, dass ein Bildzeichen, das nur aus üblichen dekorativen Elementen der beanspruchten Waren bestehe, vom Verkehr nicht als Herkunftsmittel aufgefasst werde, auch wenn sich auf dem Markt noch keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung finde. Anfang die-

sen Jahres hat der 33. Senat in den Parallelverfahren zu den Wortzeichen „Multi Markets Fund MMF“¹⁰ und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“¹¹ den EuGH um eine Vorabentscheidung zu der Frage ersucht, ob eine Wortfolge, die aus beschreibenden Wörtern und einer nicht beschreibenden Buchstabenfolge bestehe, wobei letztere die Anfangsbuchstaben der beschreibenden Wörter wiedergebe und vom Verkehr als Abkürzung wahrgenommen werde, schutzunfähig sei, weil sie insgesamt als Kombination sich gegenseitig erläuternder beschreibender Angaben bzw. Abkürzungen verstanden werden könne.

I. NICKONVENTIONELLE MARKENFORMEN

1. Abstrakte Farbmarken

Wie im Vorjahr hat sich auch in diesem Jahr die Zahl der Verfahren zu abstrakten Farbmarken weiter verringert. Da keine neuen Rechtsfragen aufgeworfen wurden, ist nach wie vor von der bisherigen Prüfungsreihenfolge auszugehen¹².

Das für „Einbau-Miniaturschalter für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie“ angemeldete Farbzeichen **„Transparent Grün“**¹³ wurde vom 30. Senat für schutzfähig erachtet, so dass die Beschwerde Erfolg hatte. Diese beanspruchte Schaltergehäusefarbe war von der Anmelderin durch Vorlage eines Schalterfotos, durch Angabe präziser Koordinaten des international anerkannten CIELAB-Farbsystems¹⁴ sowie durch Nachreichung eines Farbmusters im Beschwer-



1 BGH, Urt. v. 14.8.2008 – I ZA 2/08, GRUR 2009, 88 – ATOZ I; Urt. v. 29.7.2009 – I ZB 83/08, GRUR 2010, 270 – ATOZ III.

2 BPatG, Beschl. v. 26.5.2010 – 26 W (pat) 184/09; Beschl. v. 20.7.2010 – 27 W (pat) 76/10; Beschl. v. 1.12.2010 – 28 W (pat) 36/10.

3 BGH, Beschl. v. 25.2.2010 – I ZB 18/08, GRUR 2010, 859 ff.

4 BGH, Beschl. v. 31.3.2010 – I ZB 62/09, GRUR 2010, 825 ff.

5 BGH, Beschl. v. 24.6.2010 – I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 ff.; s. BPatG, Beschl. v. 6.10.2010

– 29 W (pat) 147/03 u. Beschl. v. 29.10.2010 – 29 W (pat) 537/10, GRUR-Prax 2010, 528, erörtert unter II 3 a und II 8.

6 Beschl. v. 1.7.2010, – I ZB 68/09 – Hefteinband.

7 Beschl. v. 17.6.2009, – 29 W (pat) 22/08, BeckRS 2009, 22338.

8 GRUR 2007, 973.

9 GRUR 2008, 71.

10 Beschl. v. 11.1.2011 – 33 W (pat) 133/08, für Kl. 36.

11 Beschl. v. 11.1.2011 – 33 W (pat) 77/08, für Kl. 36.

12 Grabrucker/Fink, JB BPatG 2008 und 2007, GRUR 2009, 429 u. GRUR 2008, 371.

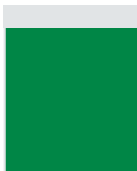
13 BPatG, Beschl. v. 10.6.2010 – 30 W (pat) 78/09.

14 Commission Internationale de l'Eclairage, welche die Farbe mittels dreier Koordinaten definiert.

deverfahren konkretisiert worden, womit die grafische Darstellbarkeit gegeben war. Diese kleinste Baugröße von Schnappschaltern für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie stelle eine sehr beschränkte Zahl von Waren dar. Aus dem in diesem Marktsegment verwandten Farbspektrum (Schwarz- oder Beigetöne, blau, braun, rot oder hellblau) falle die transparent grüne Farbe deutlich heraus und weiche zudem stark von den sattgrünen Farbgebungen ab, mit denen üblicherweise auf ökologische Tatbestände hingewiesen werde.



Demgegenüber war die Beschwerde im Verfahren zur Farbzusammenstellung blau (Pantone 647C)/grau (Pantone 653C; graue Linien verlaufen waagrecht auf blauem Fond)¹⁵ erfolglos, weil der Oberbegriff „diätetische Erzeugnisse für besondere medizinische Zwecke“¹⁶ nach dem Warenverzeichnis 19 verschiedene Anwendungsgebiete beinhalte und zu umfassend sei¹⁷.



Wegen des zu großen Warengiets des hier einschlägigen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereichs wurden auch das angemeldete abstrakte Farbzeichen Grün mit der Farbklassifikationsnummer Pantone 334¹⁸ sowie das gleiche Farbzeichen in den Konturen eines dreidimensional dargestellten Gegenstandes (verschiedene Ansichten eines grün eingefärbten Grundkörpers z.B. eines angeflanschten Pumpen- bzw. Elektromotorengehäuses)¹⁹ vom 28. Senat für schutzunfähig gehalten



und die Beschwerden zurückgewiesen. Farben dienten hier als technische Codes bzw. Schlüsselsignale, um unterschiedliche Funktionsbereiche zu markieren.

2. Dreidimensionale Marken

Graphische Darstellbarkeit

Im Verfahren betreffend die für „Kakao, Schokolade und Schokoladewaren“ registrierte dreidimensionale IR-Marke²⁰ hat der 25. Senat der Präsidentin des DPMA anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten, was sie inzwischen auch getan hat. Es stelle sich die grundsätzliche Frage, ob bei einer komplexen dreidimensionalen Gestaltung alle Seiten dargestellt sein müssten oder ob quasi Teilschutz für eine Seitenansicht gewährt werden könne. Es erscheine denkbar, solche „3D Teilansichtsgegenstände“ als sonstige Markenformen zu werten. Nach Auffassung des Senats sei die Marke nicht hinreichend eindeutig dargestellt. Dem vorgelegten Bild könne weder die genaue Form noch die Struktur des Stäbchens entnommen werden. Auch die erläuternde Beschreibung, wonach die Marke die Form des Zweigs eines Weinstockes, einer Weinrebe oder einer Weinranke darstelle, sei für die eindeutige Bestimmung des Schutzgegenstandes unzureichend, weil Weinpflanzen naturgemäß unterschiedlich gestaltet sein könnten. Ferner sei nicht geklärt, ob die eindeutige grafische Darstellung des Zeichens und die sich daraus ergebende Festlegung dessen, was geschützt werden soll, Bestandteil des deutschen und europäischen ordre public im Sinne von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ sei und ob ein entsprechender Mangel eine Schutzentziehung rechtfertige.



15 BPatG, Beschl. v. 18.2.2010 – 30 W (pat) 48/08.

16 „Zur diätetischen Behandlung von Immundefiziten, stressbedingten Erkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen, Osteoporose, Augenerkrankungen, Diabetes, Prostataerkrankungen, menopausalen Beschwerden, rheumatischen Erkrankungen, Arthrose, Demenzerkrankungen, Lebererkrankungen, Darmerkrankungen, Krebserkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, Allergien, Aufmerksamkeitssyndrom (ADS, AHDS), Parodontopathien, Fertilitätsstörungen beim Mann“.

17 Ebenso Erste Beschwerdekammer HABM, Beschl. v. 20.5.2008 (R 460/2008-1), bei der identischen Anmeldung.

18 BPatG, Beschl. v. 10.3.2010 – 28 W (pat) 77/08, für „Pumpen (Maschinen) und deren Teile; Pumpen für Heizungsanlagen; Pumpen (Maschinen, Maschinen- oder Motorenteile), insbesondere für Gebäudeinstallationen (Heizung, Klima), Wasserver- und -entsorgung, Reinigungsgeräte und -anlagen ...“.

19 BPatG, Beschl. v. 10.3.2010 – 28 W (pat) 78/08, für „Pumpen (Maschinen) und deren Teile; Pumpen für Heizungsanlagen; Pumpen (Maschinen, Maschinen- oder Motorenteile), insbesondere für Gebäudeinstallationen (Heizung, Klima), Wasserver- und -entsorgung, Reinigungsgeräte und -anlagen ...“.

20 BPatG, Beschl. v. 15.9.2010 – 25 W (pat) 8/09.

Dreidimensionale Formmarken

Nicht schutzfähig

Der 25. Senat bestätigte die Lösungsentscheidung des DPMA hinsichtlich der dreidimensionalen Bonbonformmarke²¹ für „Zuckerwaren“. Sie bestehe nur aus dem Erscheinungsbild der einschlägigen Ware selbst, nämlich aus der Form eines runden, rot-weiß gefärbten Bonbons mit gewölbten Rändern, einer kreisrunden Vertiefung in der Mitte und einer flachen Unterseite.

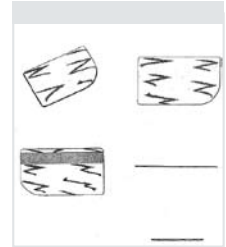


Für nicht schutzfähig erachtete der 28. Senat auch drei jeweils für Schuss-, Spielzeugwaffen und Software für Videospiele angemeldete dreidimensionale Formzeichen²².

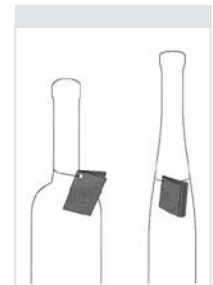
Es liege bereits der Ausschlussgrund der waren- bzw. technisch bedingten Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) vor. Die Zeichen erschöpften sich zudem in der naturgetreuen zeichnerischen Wiedergabe der äußeren Form von Schusswaffen unter mehreren Perspektiven und gäben damit entweder die Waren selbst wieder oder wiesen auf deren thematischen Inhalt hin.

Denn Videospiele könnten den Umgang mit der Waffe zeigen.

Mangels Schutzfähigkeit bestätigte der 26. Senat die Ablehnung der Eintragung der dreidimensionalen Form einer Magnetstreifenkarte mit einer abgerundeten Ecke²³ als Marke. Das angemeldete Zeichen weise die für Kreditkarten oder sonstige Karten mit Bezahlfunktion üblichen Abmessungen auf (sog. Scheckkartenformat). Die – in Vorderansicht – stärker gerundete rechte untere Ecke werde der Verkehr nur als den Versuch einer neuartigen, ansprechenden Kartengestaltung sehen. In Bezug auf die in den Klassen 9 und 16 aufgeführten Karten handle es sich um eine Abbildung der Waren selbst. Für die übrigen Waren der Klasse 9 bringe das Zeichen zum Ausdruck, dass sie dazu geeignet und bestimmt seien, Magnetstreifenkarten und darauf gespeicherte Daten zu verarbeiten. Für die Druckereierzeugnisse der Klasse 16 stelle es einen Hinweis auf deren Thematik dar, z.B. in Form von Nutzungsanleitungen für den Karteneinsatz. Finanz- und Versicherungsdienstleistungen könnten mittels des Einsatzes einer Magnetstreifenkarte in Anspruch genommen werden.



Ebenfalls erfolglos war die Beschwerde gegen die Löschung der dreidimensionalen Marke „Anhängeetikett“²⁴ für die Waren „Weine, inklusive Apfelwein und andere Fruchtweine sowie Honigwein“. Es sei üblich, Weinflaschen mit Anhängeetiketten zu versehen, die – wie hier – als aufklappbares, mehrseitiges, geheftetes oder gebundenes Heftchen oder Büch-

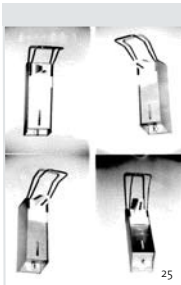


21 BPatG, Beschl. v. 14.1.2010 – 25 W (pat) 7/09; Die Entscheidung des 32. Senats vom 31.10.2001 (32 W (pat) 241/00) zur Unterscheidungskraft einer ähnlichen Bonbonform sei durch später ergangene, präzisierende Entscheidungen des EuGH (GRUR Int 2006, 842, 844 Rdnr. 26 – Form eines Bonbons II; 2004, 639, 643 Rdnr. 37 – Dreidimensionale Tablettenform III) überholt.

22 BPatG, Beschl. v. 28.4.2010 – 28 W (pat) 502/09 bis 504/09, für Kl. 9, 13 u. 28.

23 BPatG, Beschl. v. 10.2.2010 – 26 W (pat) 54/09, u.a. für „Computerhardware, -software ... Magnetkarten ... Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten und Zahlkarten ... Telekommunikationsausrüstungen; ... Funkfrequenzkennungsgeräte (Transponder); elektronische Prüfgeräte zur Überprüfung der Echtheit von Abbuchungskarten, ...“, Druckereierzeugnisse (Kl. 16), Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl. 36) sowie Telekommunikationsdienstleistungen (Kl. 38).

24 BPatG, Beschl. v. 13.10.2010 – 26 W (pat) 136/09 führend verbunden mit 26 W (pat) 137/09.



lein ausgestaltet seien. Die Verbindung des Etiketts durch ein geschlossenes Band, welches durch ein Loch in der oberen linken Ecke des Etiketts geführt werde, finde sich auch bei Anhängetiketten anderer Hersteller und diene ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

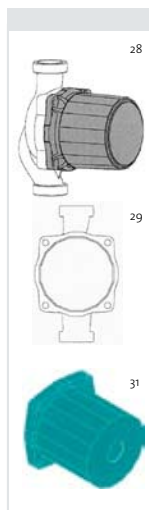


Auch die Löschung der dreidimensionalen Marke „Flüssigkeitspender“²⁵ wurde vom 28. Senat bestätigt, weil sie die beanspruchten Waren selbst zeige.

Den angemeldeten unverpackten Schokoladenriegel („Merci-Riegel“)²⁶ sah der 25. Senat als nicht unterscheidungs-

kräftig und freihaltebedürftig an, so dass die Beschwerde erfolglos blieb. Die Form eines rechteckigen Schokoladenriegels mit abgeschrägten Seiten und einer mittig angeordneten, quer verlaufenden (Bruch-)Rille stelle eine Kombination bekannter und üblicher Grundformelemente bei Schokoladenriegeln dar.

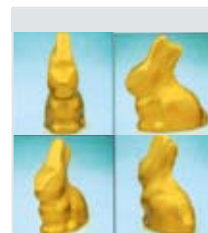
Nur für bestimmte Waren²⁷ wurden sowohl die dreidimensionale Abbildung eines Gegenstandes („auf einen Befestigungsflansch angebrachtes Pumpen- bzw. Elektromotorengehäuse“ oder „sonstiger Teil einer tech-



nischen Anlage, Maschine oder eines Gerätes“)²⁸ als auch das zweidimensionale Bildzeichen in der Art einer technischen Schnittzeichnung eines entsprechenden Gegenstandes²⁹ vom 28. Senat für schutzfähig erachtet, weil insoweit ein produktbezogener Bedeutungsgehalt fehle. In Bezug auf die übrigen beanspruchten Waren des Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereichs³⁰ könne eine erhebliche Abweichung von der Norm oder vom Branchenüblichen nicht festgestellt werden. Letzteres gelte auch für die zweidimensionale Abbildung eines grünen Pumpengehäuses³¹.

Schutzfähig

Ausschließlich aufgrund Verkehrsdurchsetzung hob der 25. Senat die vom DPMA angeordnete Löschung der dreidimensionalen Marke in Form eines Goldhasen in neutraler Aufmachung³² auf. Die für „Schokolade“ und „Schokoladewaren“ angemeldete Form eines goldfarbenen sitzenden Osterhasen ohne weitere Ausstattungsmerkmale und ohne eigenwillige oder sonst auffällige Gestaltungsmerkmale hebe sich in keiner Weise aus dem vorhandenen Formenschatz der am Markt vertriebenen Schokoladen-Osterhasen hervor. Die goldfarbene Verpackung suggeriere Produkte von besonderer Qualität oder Exklusivität. Auch die Verbindung von Form und Aufmachung sei für die betreffenden Waren typisch. Für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung einer ausschließlich saisonal vertriebenen Warenform – wie hier – sei eine Verkehrsbefragung geeignet, die in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem jeweiligen



25 BPatG, Beschl. v. 24.11.2010 – 28 W (pat) 109/09, für „Pumpen, Flüssigkeitspender, Flüssigkeitenbehälter für medizinische Zwecke; Pumpen, Flüssigkeitspender, Flüssigkeitenbehälter für Desinfektionsmittel und Seifen“.

26 BPatG, Beschl. v. 12.10.2010 – 25 W (pat) 192/09, für „Schokolade und Schokoladewaren“.

27 „Bussysteme...; Software; optische, magnetische und elektronische Datenträger...; Datenverarbeitungsgeräte...; Elektrodrähte...; Halbleiter...; Mikroprozessoren; Modems; Monitore (Computerprogramme)...; Strichcodeleser; Stromleitungen; Tonträger...; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung)“.

28 BPatG, Beschl. v. 10.3.2010 – 28 W (pat) 74/08.

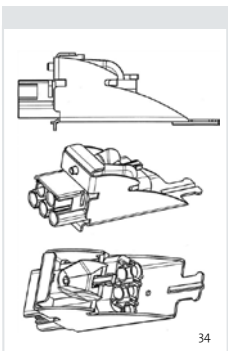
29 BPatG, Beschl. v. 10.3.2010 – 28 W (pat) 75/08.

30 („Pumpen...; Motoren...; Regelungs- und Steuerungsgeräte...; Heizungsanlagen...“).

31 BPatG, Beschl. v. 10.3.2010 – 28 W (pat) 170/07, für „Pumpen...; Motoren...; Regelungs- und Steuerungsgeräte...; Heizungsanlagen...“.

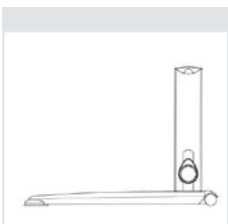
32 BPatG, Beschl. v. 25.2.2010 – 25 W (pat) 32/09 u. 33/09, GRUR 2011, 68 ff.; so auch EuG, Urt. v. 17.12.2010 – T-395/08, <http://curia.europa.eu>.

Saisongeschäft durchgeführt worden sei. Die Verkehrsdurchsetzung erfordere bei einer solchen Warenform keinen nahezu einhelligen Durchsetzungsgrad³³. Ein Kennzeichnungsgrad von 67,3% reiche aus. Werde die angemeldete Warenform bereits vor der Anmeldung im Rahmen eines intensiven Marktauftritts genutzt und könne davon ausgegangen werden, dass diese Warenform von einem relevanten Teil des Verkehrs als Hinweis auf den Betrieb des Anmelders wahrgenommen werde, so stelle die markenmäßige Absicherung eine legitime Maßnahme zur Förderung der eigenen Position im Wettbewerb und keine Bösgläubigkeit dar, zumal den Wettbewerbern ausreichende weitere Möglichkeiten der Warengestaltung verblieben.



Das dreidimensionale Zeichen eines Steckverbinders³⁴ hielt der 27. Senat für schutzfähig. Keiner technischen Aufgabe, sondern als Designbestandteile zur Herstellerorientierung dienten die nasenförmige Gestaltung der Seitenteile, die stegförmige schmale Verlängerung des Bodenstücks, die schmetterlingsflügelartigen Formteile und der aufgesetzte horizontale Steg im oberen Bereich.

Das dreidimensionale Zeichen eines Steckverbinders³⁴ hielt der 27. Senat für schutzfähig. Keiner technischen Aufgabe, sondern als Designbestandteile zur Herstellerorientierung dienten die nasenförmige Gestaltung der Seitenteile, die stegförmige schmale Verlängerung des Bodenstücks, die schmetterlingsflügelartigen Formteile und der aufgesetzte horizontale Steg im oberen Bereich.



Schutzfähigkeit wurde vom 29. Senat für das zweidimensionale Bildzeichen „L-förmiges Fußgestell“³⁵ angenommen. Mit solchen Fußgestellen seien Schreib- oder Computertische, aber nicht die an-

gemeldeten „Schränke, Bürocontainer (Möbel), Regale“ u.a.³⁶ ausgestattet.

Die IR-Marke „Steckverbinder“³⁷ hielt der 27. Senat aufgrund von Verkehrsdurchsetzung für schutzfähig, so dass die Beschwerde Erfolg hatte. Auf eine – auf den Abnehmerkreis beschränkte – Verbraucherbefragung habe verzichtet werden können, weil Stellungnahmen von 50 Fachbetrieben aus diesem Kreis vorgelegen hätten, welche alle die kennzeichnende Zuordnung der angemeldeten Form zur Beschwerdeführerin bestätigt hätten, und letztere einen hohen Marktanteil belegt habe.



3. Positionsmarken

Das Positionszeichen „kontrastierende Farbfläche (Clip) auf einem Maschinengehäuse“³⁸ stufte der 28. Senat als nicht schutzfähig ein, weil es sich bei dem angemeldeten Zeichen gemäß der beigelegten Beschreibung um eine „mehr als 50% verkleinerte Darstellung der Formgebung der Seitenfläche“ handele, so dass die Größe des Zeichens innerhalb der Werte von 0% bis 50% variieren könne. Damit werde nicht ein ganz bestimmtes Zeichen, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen beansprucht, was zur fehlenden grafischen Darstellbarkeit und damit zur Erfolglosigkeit der Beschwerde führe.



33 Im Anschluss an *BGH*, GRUR 2010, 138, Rdnr. 42 – ROCHER-Kugel.

34 *BPatG*, Beschl. v. 27.7.2010 – 27 W (pat) 232/09, für „elektrische und elektronische Hochstromleistungsstecker und -kupplungen sowie Hochstromkontaktierleinrichtungen, alle vorgenannten Waren jeweils für Motorsteuerungen und Antriebssteuerungen“.

35 *BPatG*, Beschl. v. 21.7.2010 – 29 W (pat) 125/10.

36 Sowie „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Leuchten, mit Büroartikeln und Büroordnungsmaterialien, mit Taschen und Schultaschen, mit Schränken, Bürocontainern (Möbel), Regalen, mit Webstoffen und Textilwaren, mit Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet“.

37 *BPatG*, Beschl. v. 19.10.2010 – 27 W (pat) 60/05.

38 *BPatG*, Beschl. v. 23.6.2010 – 28 W (pat) 47/10, für Druckmaschinen und maschinelle Falzapparate sowie deren Gehäuse; zu den Erfordernissen bei der Anmeldung einer Positionsmarke, vgl. *Grabrucker/Kopacek*, JB 2009, GRUR 2010, 373 u. *Grabrucker/Fink*, JB 2007, GRUR 2008, 371, 375 „Strichcode auf Buchrücken“.

II. WORTMARKEN

1. Fremdsprachige Begriffe

Die bisherige Entscheidungspraxis des BPatG setzte sich fort³⁹.

Schutzfähig

„**Terrado**“⁴⁰ (span. = „flaches Dach“) gehöre nicht zum spanischen Grundwortschatz und sei deutschen Endabnehmern von Sonnenschutzsystemen kaum bekannt, auch wenn es für Flachdächer geeignete Sonnenschutzkonstruktionen gebe.

„**OPTIMO**“⁴¹ (span./port. = bestmöglich) stelle in Deutschland keine beschreibende Angabe für Baumaterialien wie Bausand und Baukies dar.

„**Bionic**“⁴² sei keine erkennbare Zusammensetzung aus „Biologie“ und „Technik“. Die sprachlich unpassende Endsilbe „nic“ werde nicht als Kurzform von „Technik“ erkannt.

Nicht schutzfähig

„**Avanti**“⁴³: Das italienische Wort mit der Bedeutung „vorwärts!, los!, weiter!“ habe Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden und werde lediglich als schlichte werbemäßige Kaufaufforderung verstanden.

„**Porco**“⁴⁴ (ital. = Schwein) sei dem Fachverkehr geläufig als Hinweis auf den Bestimmungszweck der u.a. beanspruchten Ware „Futtermittel“.

„**buff**“⁴⁵ (engl. = „leder-, sand- oder hautfarben“) sei eine Sachangabe oder stehe in engem beschreibenden Bezug zu den Waren der Klassen 2, 16 und 25, in denen Farben eine erhebliche Rolle spielten.

„*Gourmet*“⁴⁶ werde verstanden als Qualitätsangabe für Speisen und Getränke. Dieser Sinn werde übertragen auf Produkte, bei denen hohe Qualitätsansprüche, wie z. B. bei Papier, gestellt zu werden pflegen.

„**Core**“⁴⁷ (engl. = Haupt-/Kernspeicher eines Computers) sei nur Themenangabe für Druckereierzeugnisse und Telekommunikationsdienstleistungen in Bezug auf Computertechnologie.

2. Slogans

Die bisherige Rechtsprechung des BPatG zu Slogans geht davon aus, dass eine Schutzfähigkeit gegeben sei, wenn eine gewisse Kürze, Originalität und Prägnanz der Wortfolge vorliege⁴⁸. Eine Weiterentwicklung ist in diesem Bereich im Jahr 2010 eingetreten durch die Entscheidung des EuGH „**Vorsprung durch Technik**“⁴⁹.

Schutzfähig

Die Wortfolge „**Nur für mich!**“⁵⁰ könne auf die Profitabilität ausschließlich zugunsten der Erbringer, auf die Exklusivität des Adressaten, die individuelle Anpassung der Werbedienstleistungen oder deren Erbringung in privater Atmosphäre hinweisen. Gleichzeitig richteten sich die beanspruchten Dienstleistungen an

39 Vgl. *Grabrucker/Fink*, JB 2008, GRUR 2009, 429, 436 m.w.N.

40 *BPatG*, Beschl. v. 26.1.2010 – 33 W (pat) 95/08, für Waren der Klassen 8, 19, 22.

41 *BPatG*, Beschl. v. 27.10.2010 – 28 W (pat) 539/10, für „Baumaterialien, nämlich Sand; Zement, Kies, Beton“.

42 *BPatG*, Beschl. v. 28.9.2010 – 27 W (pat) 53/10, für Waren der Klassen 3, 18, 25.

43 *BPatG*, Beschl. v. 6.8.2010 – 27 W (pat) 81/10, u.a. für „Waren- und Dienstleistungsautomaten, insbesondere Musikautomaten, Sport- und Unterhaltungsautomaten; Spiele, einschließlich Glücksspiele; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen an und mit Unterhaltungsautomaten“.

44 *BPatG*, Beschl. v. 16.6.2010 – 28 W (pat) 28/10, u.a. für „Futtermittel, Tiernahrung“

45 *BPatG*, Beschl. v. 7.4.2010 – 28 W (pat) 36/09, u.a. für „Farben, Lacke, insbesondere [...]; Künstlerbedarfsartikel, nämlich Artikel für Mal-, Schreib- und Zeichenbedarf, insbesondere Schreib-, Mal- und Zeichengeräte; Bekleidungsstücke, nämlich Jacken, Overalls, Sweater, T-Shirts und Kopfbedeckungen, insbesondere Hüte und Mützen“.

46 *BPatG*, Beschl. v. 6.7.2010 – 27 W (pat) 251/09, u.a. für „Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse; Marketing; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Veranstaltung von Preisverleihungen zu Unterhaltungszwecken“; die Schutzfähigkeit wurde bejaht nur für „Schreibwaren“ und „Büroartikel“.

47 *BPatG*, Beschl. v. 4.8.2010 – 26 W (pat) 147/09, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38, 41.

48 Vgl. *Grabrucker/Kopacek*, JB 2009, GRUR 2010, S. 378 ff. m.w.N.

49 GRUR 2010, 228 ff.

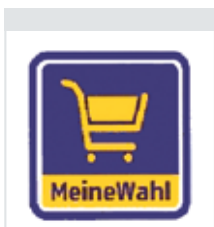
50 *BPatG*, Beschl. v. 27.4.2010 – 29 W (pat) 17/10, schutzfähig für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41; nicht schutzfähig für Waren der Klasse 28.

eine breite Öffentlichkeit, so dass ein unauflösbarer Widerspruch entstehe⁵¹.

SCHÜTZT WAS GUT IST,⁵²: Es liege eine mehrdeutige Aussage vor. Unklar bleibe, ob die Schutzfunktion der Verpackung oder die zu verpackende Ware gut sei. Auch sei offen, welche Art von Schutz die Verpackung biete (beim Transport, vor Verschmutzung etc.) und welche Güte das Verpackte habe. Denkbar sei zudem eine allgemeine Aufforderung an den Verbraucher, Gutes zu schützen.

„Habt Ihr kein Zuhause?“⁵³: Der Spruch werde nicht nur für die Frage nach der Unterkunft oder dem Lebensmittelpunkt einer Person verwendet, sondern bringe auch in ironischer oder scherzhafter Weise zum Ausdruck, dass die Anwesenheit einer Person an einem Ort unerwünscht sei oder deren Verhalten missbilligt werde.

„WER KENNT WEN“⁵⁴ erweise sich außerhalb der Anbahnung und Vermittlung von Kontaktdaten als Frage des täglichen Lebens und damit als originelle Bezeichnung.



⁵⁵: Die Wortbestandteile seien nicht konkret genug, um vom Verkehr ausschließlich als Sachhinweis auf ein umfassendes, den individuellen Interessen gerecht werdendes Angebot von Energieversorgungsdienstleistungen aufgefasst zu werden. Es sei bei der

Auswahl von Dienstleistungen nicht üblich, den Einkaufswagen für die elektronische Auftragserteilung zu benutzen.

„KEEP THE CHANGE“⁵⁶: Die bekannte Übersetzung „Behalten Sie das Wechselgeld/Kleingeld“ oder „Stimmt so!“ deute an, dass die Dienstleistungen etwas mit Trinkgeld oder Wechselgeld zu tun hätten. Das Behalten von Wechselgeld sei aber im Bank- und Finanzwesen nicht üblich und beschreibe nicht das Sparmodell der Beschwerdeführerin.

„roots&wings“⁵⁷: Selbst bei Kenntnis des Goethe Zitats („Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel“) bedürfe es mehrerer gedanklicher Zwischenschritte, um einerseits dieses Zitat und andererseits eine beschreibende Angabe oder einen engen beschreibenden Bezug zu den Dienstleistungen im Bereich der Erziehung und Ausbildung zu erkennen.

„Mehr! Entertainment“⁵⁸: Nur die beanspruchten Rettungsapparate oder Feuerlöschgeräte dienten nicht der Befriedigung eines gesteigerten Unterhaltungsbedürfnisses, weshalb diesbezüglich die Schutzfähigkeit zu bejahen sei.

„Leaving The Comfort Zone“⁵⁹: Der Einsatz von Verkaufsautomaten, Registrierkassen und Rechenmaschinen außerhalb einer „Komfortzone“, also in der der Wildnis oder Natur, sei abwegig, was eine Unterscheidungskraft des Slogans insoweit begründe.

51 Vgl. hierzu auch *BPatG*, Beschl. v. 27.4.2010 – 29 W (pat) 6/10 – „Just for me!“.

52 *BPatG*, Beschl. v. 31.5.2010 – 29 W (pat) 506/10, für Waren der Klassen 16, 20, 29, 30, 32.

53 *BPatG*, Beschl. v. 12.5.2010 – 26 W (pat) 99/09, u. a. für „Ton-, Bild- und Datenträger aller Art; Telekommunikation; Finanzwesen; Immobilienwesen; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung; Erstellen von Daten für die Datenverarbeitung; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere“.

54 *BPatG*, Beschl. v. 14.7.2010 – 26 W (pat) 110/09, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28, 35, 38, 41, 42.

55 *BPatG*, Beschl. v. 31.5.2010 – 29 W (pat) 103/10, für Dienstleistungen der Klassen 35, 39, 40.

56 *BPatG*, Beschl. v. 20.7.2010 – 33 W (pat) 65/09, für „Bankgeschäfte und Finanzwesen“.

57 *BPatG*, Beschl. v. 9.2.2010 – 30 W (pat) 2/10, u. a. für „Erziehung; Ausbildung, Coaching; Seminare; medizinische Dienstleistungen; Mediation“.

58 *BPatG*, Beschl. v. 21.5.2010 – 27 W (pat) 530/10, schutzfähig für „Wissenschaftliche, Schifffahrts- und Rettungsapparate und -instrumente; Feuerlöschgeräte; Buchbindeartikel; Drucklettern; Druckstöcke“, nicht schutzfähig u. a. für „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Papier, Druckereierzeugnisse; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Erziehung, Ausbildung; Unterhaltung; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“.

59 *BPatG*, Beschl. v. 13.7.2010 – 27 W (pat) 198/09, nicht schutzfähig u. a. für „Wissenschaftliche Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, [...] Messungs- und unterrichtsapparate und -instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Bekleidungsstücke; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung“; schutzfähig für „Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen“.

Nicht schutzfähig

Die bekannte philosophische Lebensweisheit des Aristoteles „LEBEN IST BEWEGUNG“⁶⁰ werde nur als positiv besetzte Sachaussage für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst⁶¹, weil sie einen Bezug zum Leben aufwies und inhaltlich mit körperlicher Bewegung, räumlicher Fortbewegung oder mit Bewegung im Sinne von Veränderung/Fortschritt in Verbindung gebracht werden könnten.

„**Momente des Glücks**“⁶² sei nur eine werblich anpreisende Aussage, dass die beanspruchten Waren den Verbrauchern Momente des Glücks verschafften.

„**Jeden Tag anders.**“⁶³: Es handele sich nicht wie bei der Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ um einen allein seitens der Beschwerdeführerin verwendeten berühmten Werbeslogan, sondern um eine von vielen Unternehmen auf den unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsgebieten allgemein werbend verwendete Wortfolge.

„**Wasser bewegt uns**“⁶⁴: Die Kollektivmarke weise auf das Angebot diverser – wenn auch nicht für die exakt beanspruchten – Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Element „Wasser“ und nicht auf einen bestimmten Verband hin.

3. Wortfolgen mit geografischen Herkunftsangaben

Schutzfähig

Die Wortfolgen⁶⁵ seien keine Herkunftsangaben



oder allgemeine Werbeaussagen. Sie könnten z.B. als Aufschriften eines üblichen Einnähetiketts am Innenkragen eines T-Shirts oder Hemdes aufgebracht und damit ein Herkunftshinweis sein. Hierin zeigt sich eine neue Tendenz im Anschluss an die BGH-Entscheidung „Marlene-Dietrich-Bildnis II“⁶⁶.

Die Bezeichnung „**Ulmer Münster**“⁶⁷ komme weder gegenwärtig noch zukünftig als Herstellungs- oder als Vertriebsstätte für die beanspruchten Getränke in Betracht. Zudem sei es nicht üblich, die geografische Herkunft einer Ware mit dem Namen eines Bauwerks zu bezeichnen.

„**Konstanzer Konzilgespräch**“⁶⁸: Gesprächs-Bezeichnungen würden als Herkunftshinweis aufgefasst, wenn keine reine Angabe zu einem Gesprächsthema und/oder einer Gesprächsform vorliege. „Konstanzer Konzil“ bezeichne kein allgemein bekanntes Gebäude. Etablissementbezeichnungen für Veranstaltungen, die dort nur im Einverständnis mit dem Inhaber des Hausrechts stattfinden könnten, seien nicht freihaltebedürftig.

Die Etablissementbezeichnung „**Ruhrstadion**“⁶⁹ sei aufgrund eigenartiger Reihung und Schreibweise nicht

60 BPatG, Beschl. v. 3.3.2010 – 33 W (pat) 136/08, für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 28, 35, 41.

61 Vgl. BGH, GRUR 2009, 778 – Willkommen im Leben.

62 BPatG, Beschl. v. 17.6.2010 – 30 W (pat) 59/08, u.a. für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 45.

63 BPatG, Beschl. v. 18.3.2010 – 27 W (pat) 32/10, u.a. für „Waren aus Kunststoff, insbesondere aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe soweit in Klasse 17 enthalten; Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse, soweit in Klasse 18 enthalten; Spielzeug, Spiele, Sportartikel“.

64 BPatG, Beschl. v. 26.10.2010 – 24 W (pat) 33/09, u.a. für „Errichtung und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen; Versorgung der Verbandsmitglieder mit Wasser“.

65 BPatG, Beschlüsse v. 15.1.2010 – 27 W (pat) 250/09 und 27 W (pat) 241/09, jeweils für Waren der Klassen 21, 24, 25.

66 Vgl. BGH, GRUR 2010, 825.

67 BPatG, Beschl. v. 17.6.2010 – 27 W (pat) 514/10, für „Biere, Biermischgetränke, alkoholfreies Bier; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“.

68 BPatG, Beschl. v. 13.7.2010 – 27 W (pat) 85/10, für „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.

69 BPatG, Beschl. v. 15.11.2010 – 27 W (pat) 218/09, u.a. für „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Erziehung; Ausbildung; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung“.

sprachüblich gebildet; umgangssprachlich heiße es „Stadion an der Ruhr/im Ruhrgebiet“. Bei Veranstaltungenstätten habe sich die Übung herausgebildet, Marken zu verwenden, die sich aus dem Namen einer Region oder Kommune und einer Einrichtungsbezeichnung wie Stadion, Arena etc. zusammensetzten.

Nicht schutzfähig

„HAMBURGER OKTOBERFEST“ und „OKTOBERFEST HAMBURG“⁷⁰ beschrieben in Hamburg – zumindest auch im Monat Oktober – stattfindende oder an dem Münchner Oktoberfest orientierte Feste, auf denen die beanspruchten Getränke einschließlich der Beherbergung und Verpflegung von Gästen angeboten würden.

Weitgehend für schutzunfähig erachtete der 29. Senat im Gegensatz zu „Ruhrstadion“ die Wortfolgen „Rheinpark-Center Neuss“⁷¹ und „Rheinpark-Center“⁷². Sie seien sprachübliche Zusammensetzungen für ein Dienstleistungszentrum⁷³. Nur hinsichtlich „Starten und Aussetzen von Satelliten für Dritte“ seien die Zeichen schutzfähig, weil diese Dienstleistungen von dort aus praktisch ausgeschlossen seien. Im Hinblick auf den „Betrieb von Heilbädern (Thermalbädern)“ und „Dienstleistungen einer Kurklinik“ sei mangels Kurortqualität der Stadt Neuss die angemeldete Marke täuschend gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG.

„Institut der norddeutschen Wirtschaft e.V.“⁷⁴ sei die Bezeichnung einer juristischen Person, welche in Norddeutschland die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für ihre Mitglieder bereitstelle.

„Heringsdorfer Jod Sole“⁷⁵: Diese bezeichne eine Jod-Salzwasserlösung aus Heringsdorf. Auch wenn Örtlichkeiten im Alleinbesitz stünden, sei das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit in der Regel nicht ausgeschlossen. Die Rechtslage könne sich mit Rücksicht auf die Möglichkeit von Besitzerwechseln und angesichts der freien Übertragbarkeit von Marken jederzeit ändern.

„Speicherstadt“⁷⁶ sei zwar ortsneutral, werde aber sofort mit der am Hafenrand gelegenen Hamburger Speicherstadt, einer bekannten Sehenswürdigkeit, in Verbindung gebracht. Da sich der Stadtteil gegenwärtig im Umbruch befinde und sich bereits eine Reihe von Einrichtungen der Gastronomie, Kultur und Unterhaltung dort angesiedelt hätten, sei nicht auszuschließen, dass sich dort künftig auch Einzelhandels- und Produktionsbetriebe – schon im Hinblick auf den Tourismus – niederlassen könnten, weshalb eine geographische Herkunftsangabe vorliege.

4. Wortzusammensetzungen

Die bisherige Entscheidungspraxis des BPatG setze sich fort⁷⁷.

Einwortmarken

Schutzfähig

„firstprint“⁷⁸: Für die Klassen 16, 35, 40 und 41 habe das Zeichen in der Bedeutung „Erstdruck“ keinen Sachbezug oder engen Bezug. Anders zu beurteilen sei dies für „Druckereierzeugnisse“ und „Dienstleistungen ei-

70 BPatG, Beschlüsse v. 24.3.2010 – 26 W (pat) 82/09 und 26 W (pat) 83/09, u.a. für „Biere, insbesondere Weißbier; alkoholische Getränke, soweit in Klasse 33 enthalten; Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen“.

71 BPatG, Beschl. v. 21.7.2010 – 29 W (pat) 522/10, nicht schutzfähig für zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, für „Starten und Aussetzen von Satelliten für Dritte“ aber schutzfähig. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 78/10

72 BPatG, Beschl. v. 21.7.2010 – 29 W (pat) 521/10, vgl. im Übrigen FN 33. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 83/10.

73 BPatG, Beschl. v. 31.3.2010 – 26 W (pat) 76/09, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 9, 35, 37, 39, 40, 42 – „Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar“.

74 BPatG, Beschl. v. 21.7.2010 – 29 W (pat) 102/10, u.a. für „Druckereierzeugnisse; Marketing; Organisation und Ausstellung von Messen“. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen wegen Divergenz zu 27 W (pat) 139/09, GRUR 2010, 342 – German Poker Players Association (solche Zeichen bezeichneten regelmäßig nur einen ganz bestimmten Verband) und eingelegt: I ZB 70/10.

75 BPatG, Beschl. v. 10.6.2010 – 30 W (pat) 58/08, u.a. für „Pharmazeutische Erzeugnisse; Dienstleistungen eines Heil- und Kurbades; Beherbergung und Bewirtung von Gästen“

76 BPatG, Beschl. v. 4.5.2010 – 24 W (pat) 76/08, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3–5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32–36, 41, 43.

77 Vgl. *Grabrucker/Fink* JB 2005, GRUR 2006, 265, 273; JB 2006, GRUR 2007, 267, 273.

78 BPatG, Beschl. v. 30.6.2010 – 29 W (pat) 69/10, nicht schutzfähig für „Druckereierzeugnisse; Dienstleistungen einer Druckerei, nämlich Druckerarbeiten“, schutzfähig u.a. für „Papier; Pappe (Karton); Werbung, Unternehmensverwaltung; Materialbearbeitung; Ausbildung; Fortbildung“.

ner Druckerei, nämlich Druckerarbeiten“. Hier sei „First-print“/„Erstdruck“ ein Fachwort.

In „**MYSpace**“⁷⁹ liege für ein Dienstleistungsangebot mit Schwerpunkt im Bereich der Freizeitgestaltung sowie der Wissenschaft und Forschung kein sachbeschreibender Hinweis auf den im Sektor der Online-medien bekannten Begriff „WebSpace“.

„**ProdFlow**“⁸⁰ habe keinen nahe liegenden Sinngehalt als Abkürzung von „product flow“ oder „production flow“.

„**vendorplay**“⁸¹ bedeute „Verkäuferspiel“ und habe nur einen vagen Bedeutungsgehalt.

Nicht schutzfähig

„**PhotoPerfect**“⁸²: Die Nachstellung eines Adjektivs sei grundsätzlich nicht schutzbegründend.

„**printadvice**“⁸³ bedeute „Druckberatung“. Die neutrale Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses schließe Waren/Dienstleistungen für das Druckgewerbe nicht aus.

klebewelten.de„⁸⁴ enthalte einen Hinweis auf eine Einkaufsstätte im Internet mit besonders großer Vielfalt von Waren und Dienstleistungen rund um das „Kleben“, z. B. für Tapeten.

Die Beschwerden waren erfolglos auch in den Verfahren zu „**SAFETYSOUND**“⁸⁵, „**ULTRASHIELD**“⁸⁶, „**RG-FLEX**“⁸⁷, „**Sneakerloft**“⁸⁸; „**AssayBuilder**“⁸⁹.

Mehrwortmarken

Schutzfähig



⁹⁰: Dieser Kunstbegriff mit dem Aussagegehalt „Rollstuhlklick“ bzw. „Rollstuhlklickgeräusch“ bedürfe mehrerer zielgerichteter Überlegungen, um einen Produktbezug herzustellen.

„**Erneuerbare Energien**“⁹¹: Der Begriff „erneuerbar“ müsse vom eigentlichen Fachbegriff abweichend interpretiert werden. Die beanspruchten Nahrungsmittel dienten der Energieversorgung des menschlichen Körpers und seien „erneuerbar“, indem die Verbraucher sie immer wieder nachkaufen könnten.

„**Das Örtliche**“⁹² sei eine unvollständige und interpretationsbedürftige Formulierung, die normalerweise als Attribut eines zugleich konkret benannten Begriffs auftrete. In ihrer Alleinstellung lasse sie völlig offen, worauf sie sich konkret beziehe und an wen sie sich richte.

79 BPatG, Beschl. v. 18.3.2010 – 26 W (pat) 79/09, u.a. für „Unterhaltung in Form von musikalischen Darbietungen, Filmfestivals, Theaterproduktionen [...]; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.

80 BPatG, Beschl. v. 8.6.2010 – 24 W (pat) 85/08, für „wissenschaftliche und industrielle Analysedienstleistungen, Durchführung von wissenschaftlichen und technologischen Forschungsarbeiten“.

81 BPatG, Beschl. v. 23.1.2010 – 27 W (pat) 217/09, u.a. für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Software; Telekommunikation aller Art; Verpflegung von Gästen in Spiel-, Unterhaltungs- und Freizeitstätten; Entwicklung und Bereitstellung von Online- Informations- und Unterhaltungsdiensten“.

82 BPatG, Beschl. v. 28.5.2010 – 27 W (pat) 31/10, u.a. für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 40, 41 und 42.

83 BPatG, Beschl. v. 15.6.2010 – 24 W (pat) 96/08, für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41, 42.

84 BPatG, Beschl. v. 25.6.2010 – 29 W (pat) 505/10, nicht schutzfähig für Waren der Klassen 16 und 27, schutzfähig für Dienstleistungen der Klasse 35.

85 BPatG, Beschl. v. 24.3.2010 – 28 W (pat) 501/10, u.a. für „Metallrohre; elektrische Steuergeräte und Computerprogramme zur Steuerung“.

86 BPatG, Beschl. v. 20.4.2010 – 27 W (pat) 52/10, u.a. für „Netzbedeckungen und Moskitonetze für Pferde“.

87 BPatG, Beschl. v. 11.5.2010 – 30 W (pat) 3/10, schutzsuchende IR-Marke u.a. für „Câbles électriques ou à fibres optiques pour les télécommunications“.

88 BPatG, Beschl. v. 9.2.2010 – 27 W (pat) 511/10, u.a. für „Geldbörsen; Gymnastikbekleidung; Fußballschuhe; Mützen; Pullover; Sandalen; Stiefel; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet; Online-Shopping“.

89 BPatG, Beschl. v. 7.6.2008 – 27 W (pat) 231/09, für „Mikroskope und deren Teile; Software“.

90 BPatG, Beschl. v. 6.12.2010 – 28 W (pat) 65/09, für „Rückhaltevorrichtungen für Rollstühle; Sicherheitsgurte für Fahrzeuge; Fahrzeugverstärkungskäfige; Verriegelungsadapter für Rollstühle“.

91 BPatG, Beschl. v. 20.9.2010 – 28 W (pat) 528/10, u.a. für „Konfitüren, Kaffee, Schokoladengetränke“.

92 BPatG, Beschl. v. 10.12.2010 – 29 W (pat) 163/10, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42.

King's Court⁹³: „Königshof“ sei keine beschreibende Angabe für Spiele in Bezug auf die Art (wie z. B. Quartett) oder die Spielstätte (wie z. B. Center Court), sondern allenfalls ein vager Hinweis auf das Genre, wobei die Bandbreite vom Mittelalter bis in die Zukunft reiche.

„**EVENT-BRIGADE**“⁹⁴: Der Bestandteil „BRIGADE“ bleibe als üblicherweise mit einer Arbeitsgruppe zu verbindender Begriff im Zusammenhang mit Dienstleistungen fremd und unverständlich.

„**Connectors Unlimited**“⁹⁵ habe einen vagen Begriffsinhalt; „unlimited“ könne nicht mit „multifunktional“ gleichgesetzt werden.

Nicht schutzfähig

„**Gesunde Abwehr**“ und „**Klarer Kopf**“⁹⁶ seien jeweils sachbezogene Aussagen dahingehend, dass der Konsum der beanspruchten Lebensmittel die Herstellung und Erhaltung des eigenen Immunsystems fördere bzw. dass sie leistungs- und konzentrationsfördernde Inhaltsstoffe enthielten.

„**PARK ASSIST**“⁹⁷ sei eine nahe liegende Bezeichnung für „Einparkhilfe“.

„**Gold Passion**“⁹⁸ sei ein branchenüblich gebildeter Sachbegriff für die u. a. beanspruchte Ware „Blattgold“, wobei eine direkte Bezeichnung von konkreten Produkteigenschaften nicht erforderlich sei.

„**Trend Event**“⁹⁹: Der Bestandteil „Trend“ erscheine wie ein Adjektiv.

„**GMP:READY**“¹⁰⁰ setze sich sprachüblich aus einer Abkürzung für „Good Manufacturing Practise (= gute Herstellungspraxis) sowie einem gebräuchlichen englischen Wort zusammen und beschreibe eine besondere Qualitätssicherung bei der Produktion von Arzneimitteln.

„**clever Kitchen**“¹⁰¹: Die Kombination von menschlichen Eigenschaften und Sachbegriff sei branchenüblich.

Unter „**Strategy Circle**“¹⁰² verstehe man einen „Strategiezirkel“ oder „Strategiekreis“ und damit einen auf verschiedenen Fachgebieten gebildeten Arbeitskreis von Entscheidungsträgern und Führungskräften¹⁰³.

93 BPatG, Beschl. v. 27.7.2010 – 27 W (pat) 103/10, u. a. für die Waren und Dienstleistungen „Unterhaltungsgeräte [...]; Spiele (einschließlich Videospiele); Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos; Veranstaltung von Lotterien“.

94 BPatG, Beschl. v. 23.7.2010 – 27 W (pat) 532/10, für Dienstleistungen der Klassen 41, 42, 45.

95 BPatG, Beschl. v. 13.4.2010 – 27 W (pat) 128/09, u. a. für „Steckverbindungen wie Stecker, Buchse, Dosen, [...]; Verpackungen; Entwurf und Entwicklung der vorstehend genannten Waren; Designing hinsichtlich geometrischer Gestaltung und Erscheinungsbild wie Material, Farbe und Oberfläche der vorstehend genannten Waren“.

96 BPatG, Beschlüsse v. 29.7.2010 – 25 W (pat) 163/09 und 25 W (pat) 165/09, u. a. für „Tee und teeähnliche Erzeugnisse für medizinische Zwecke und für Genusszwecke; Kaffee; Kakao; Schokoladenwaren; feine Back- und Konditorwaren; alkoholfreie Getränke“.

97 BPatG, Beschl. v. 29.4.2010 – 30 W (pat) 85/09, zurückgewiesen u. a. für „Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten); Umbau, Reparatur [...] von Kraftfahrzeugen, [...], Radar-, Mikrowellen-, [...] und sonstigen Sensoren und Sensorsignalverarbeitungseinrichtungen für den Einsatz in Kraftfahrzeugen“; die Schutzfähigkeit wurde nur hinsichtlich „Reifen (Pneus), Felgen und Komplettträger sowie deren Teile für Landfahrzeuge“ bejaht.

98 BPatG, Beschl. v. 20.1.2010 – 28 W (pat) 93/09, u. a. für „Blattgold; Gold- und Silberwaren (ausgenommen Messerschmiedewaren); Materialbearbeitung“.

99 BPatG, Beschl. v. 22.3.2010 – 27 W (pat) 233/09, u. a. für „Konzeption, Durchführung und technische Koordination von Industriepäsentationen, Tagungen, Kongressen, Modeschauen, Musikveranstaltungen und Tourneen“.

100 BPatG, Beschl. v. 21.1.2010 – 30 W (pat) 80/09, u. a. für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Papier, Pappe (Karton); Erziehung, Ausbildung; Unterhaltung“.

101 BPatG, Beschl. v. 29.9.2010 – 26 W (pat) 126/09, nicht schutzfähig u. a. für „Küchenherde; Möbel, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Organisation und Veranstalten von Kochkursen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“, schutzfähig für „Spiegel, Bilderrahmen, Käämme“.

102 BPatG, Beschl. v. 12.5.2010 – 29 W (pat) 101/10, u. a. für „Unternehmensberatung; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen“.

103 Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, ob identische oder ähnliche Eintragungen fremdsprachiger Marken durch das Harmonisierungsamt, in Mitgliedstaaten der EU oder im übrigen Ausland (ebenfalls) von deutschen Gerichten zu berücksichtigen seien, wurde nicht eingelegt.

5. Wort-/Bildmarken

Schutzfähig



¹⁰⁴: Abgesehen von der grafischen Ausgestaltung sei die reine Wortfolge wegen ihrer Länge sowie wegen ihrer Art der Zusammensetzung aus einer Abkürzung der Unternehmensart und weiteren beschreibenden Einzelaspekten für eine bloße Merkmalsangabe ungewöhnlich.



¹⁰⁵: „speed“ könne nicht mit „quick“ gleichgesetzt werden. Ein Fehlen des letzten Grades an Unterscheidungskraft werde durch die Ausgestaltung überwunden, auch wenn diese nicht besonders fantasievoll sei.

Für schutzfähig aufgrund der grafischen Ausgestaltung wurden erachtet:



Nicht schutzfähig



¹¹⁰: Die einfachen Gestaltungselemente könnten den produktbeschreibenden Charakter der Wortbestandteile nicht aufheben.

¹¹¹: Die grafische Gestaltung des werbenden Sammelbegriffs sei nicht hinreichend verfremdet.

¹¹²: Das „Plus“-Zeichen erschöpfe sich in der Wiederholung seines Bedeutungsgehalts und intensiviere die Werbebotschaft.

¹¹³: Die Sterne stellten nur einen branchenüblichen Hinweis auf eine gehobene Qualität dar.



6. Personennamen

Im Verfahren „Schumpeter School“¹¹⁴ schloss sich der 27. Senat der vorangegangenen Entscheidung zu „Georg-Simon Ohm“¹¹⁵ an. Der österreichische Volkswirtschaftler und Sozialwissenschaftler Joseph Alois Schumpeter habe zwar eine eigene Theorie entworfen. Dies unterscheide ihn aber nicht von vielen bekannten Wissenschaftlern, nach denen wissenschaftliche Einrichtungen bzw. Lehrinrichtungen benannt seien, ohne dass jemand erwarte, dort werde nach oder an dieser Theorie gearbeitet. Die Nutzung von Namen lebender oder historischer Persönlichkeiten sei dem Publikum als unterscheidungskräftige Benennung von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Universitäten etc. geläufig, weshalb diese als Herkunftshinweis gesehen würden.



„Castillo Morales“¹¹⁶: Der Eigenname des bekannten argentinischen Arztes „Castillo Morales“ habe sich in Alleinstellung nicht zu einem Synonym für eine ganz bestimmte Behandlungsmethode entwickelt.

104 BPatG, Beschl. v. 27.7.2010 – 33 W (pat) 51/09, für „Werbung; Unternehmensverwaltung; Immobilienwesen“.

105 BPatG, Beschl. v. 28.9.2010 – 27 W (pat) 83/10, u. a. für „Turn- und Sportartikel, Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen [...]“.

106 BPatG, Beschl. v. 23.9.2010 – 29 W (pat) 174/10, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 41.

107 BPatG, Beschl. v. 25.2.2010 – 29 W (pat) 12/10, für Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klassen 5, 29-34.

108 BPatG, Beschl. v. 28.9.2010 – 27 W (pat) 82/10, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38.

109 BPatG, Beschl. v. 6.5.2010 – 27 W (pat) 512/09, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 41.

110 BPatG, Beschl. v. 19.5.2010 – 28 W (pat) 103/09, u. a. für „Dentalprodukte, soweit in Klasse 5 enthalten;

zahnärztliche Apparate und Instrumente für Dentalzwecke“.

111 BPatG, Beschl. v. 9.4.2010 – 30 W (pat) 63/09, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42.

112 BPatG, Beschl. v. 12.5.2010 – 28 W (pat) 503/10, für „Nahrungsergänzungsmittel“.

113 BPatG, Beschl. v. 1.2.2010 – 27 W (pat) 502/10, für „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“.

114 BPatG, Beschl. v. 13.4.2010 – 27 W (pat) 26/10, für Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 42.

115 Vgl. Grabrucker/Fink JB 2006, GRUR 2007, 267, 274.

116 BPatG, Beschl. v. 22.7.2010 – 30 W (pat) 34/09, u. a. für „Kieferorthopädische Hilfsmittel, Instrumente und Apparate; Veranstaltung von Kongressen und Symposien; Dienstleistungen der medizinischen Ärzte und Therapeuten“.

7. Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 (früher: Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992)

„**Altbayerischer Senf**“¹¹⁷: Der Antrag auf Eintragung der geografischen Herkunftsangabe wurde zurückgewiesen. Es sei nicht nachgewiesen worden, dass Zutaten aus dem Gebiet Altbayern eine bestimmte Qualität der Senfprodukte bewirkten. Da unklar sei, was für ein Erzeugnis mit welchen Zutaten unter der angemeldeten Bezeichnung überhaupt erzeugt worden sei, könnten Feststellungen zum Ansehen bzw. zur Wertschätzung des Lebensmittels nicht getroffen werden.

Hinsichtlich der Bezeichnungen „**Münchner Senf**“¹¹⁸ und „**Münchner Weißwurstsenf**“¹¹⁹ fehle der Schutzgemeinschaft Münchner Senf bereits die Antragsbefugnis, da sie nur aus einem Mitglied bestehe und somit keine Vereinigung i. S. d. Art. 5 Abs. 1 Unterabsatz 1 und 2 der VO 510/2006 darstelle. Wenn die Antragsbefugnis fehle, bedürfe der Antrag keiner Veröffentlichung. Im Übrigen seien weder gebietstypische noch produkttypische Eigenschaften im Sinne der VO festzustellen. So stamme das für den Senf verwendete „Münchner Wasser“ lediglich aus an München angrenzenden Gebieten und könne auch von dortigen Senfherstellern verwendet werden. Weder für einen sich von anderen Senfsorten abgrenzbaren Geschmack noch für ein Ansehen i. S. v. Art. 2 Abs. 1b) zweiter Spiegelstrich der VO, das sich etwa in einer erkennbaren Wertschätzung oder einer konkreten Qualitätserwartung ausdrücke, bestünden ausreichende Anhaltspunkte.

Im Verfahren der „**Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste**“¹²⁰ hatte der Schutzverband Nürnberger Bratwürste e.V. (Antragsteller) beantragt, im Anschluss an „grob entfettetes Schweinefleisch“ die Bezeichnung „Speck, insbesondere...“ einzufügen. Dagegen hatte ein Fleischerei- und Wurstbetrieb Einspruch eingelegt, da es sich um eine vollständige Änderung der Rezeptur handele. Das DPMA stellte fest, dass der Änderungsantrag der VO (EG) 510/2006 entspreche. Der 30. Senat verneinte ein materielles Beschwerderecht des Einsprechenden, weil er nicht Erzeuger im benannten geografischen Gebiet der Stadt Nürnberg sei; die theoretische Möglichkeit, sich dort niederlassen zu können, begründe kein berechtigtes Interesse. Die Änderung der Spezifikation sei sachlich gerechtfertigt, um Speck vom Schwein als ergänzende Zutat festzulegen.

8. Bildmarken

Der 29. Senat schloss in seiner Entscheidung das Verfahren zu „**Marlene Dietrich**“¹²¹ ab. Es war entsprechend der Zurückverweisung durch den BGH¹²² nur noch festzustellen, dass eine grundsätzliche Schutzfähigkeit von Portraitbildzeichen für Merchandising-Artikel gegeben sei, wenn keine glatte Sachangabe vorliege und die Art und Weise der Anbringung einen Herkunftshinweis nahelege.

Dieser Aussage des BGH folgte der 29. Senat auch in dem Verfahren (oben C100 Mo Yo Ko; unten dunkelblau: C100 M85 Yo Ko)¹²³: Das hochkant stehende Rechteck wurde zwar als eine einfache geometrische Figur



117 BPatG, Beschl. v. 10.6.2010 – 30 W (pat) 31/08, für „Senferzeugnisse“.

118 BPatG, Beschl. v. 24.6.2010 – 30 W (pat) 33/07, für „Senfpaste“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

119 BPatG, Beschl. v. 24.6.2010 – 30 W (pat) 34/07, für „Senfpaste“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

120 BPatG, Beschl. v. 6.5.2010 – 30 W (pat) 51/08, für „Fleischerzeugnisse“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

121 BPatG, Beschl. v. 6.10.2010 – 29 W (pat) 147/03, für Waren der Klassen 16, 25, 41.

122 Vgl. Beschl. v. 31.3.2010 – I ZB 62/09 GRUR 2010, 825 – Marlene Dietrich-Bildnis II, ausgehend von BPatG, GRUR 2006, 333, die daraufhin in der Rechtsbeschwerde ergangene Entscheidung BGH, GRUR 2008, 1093 – Marlene-Dietrich-Bildnis I sowie die nach der Zurückverweisung durch das BPatG ergangene Entscheidung v. 13.5.2009 – 29 W (pat) 147/03.

123 BPatG, Beschl. v. 29.10.2010 – 29 W (pat) 537/10, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38, 41, 42, 44.

angesehen. Es bestehe jedoch eine Vielfalt von Möglichkeiten, das angemeldete Piktogramm in, auf der Verpackung oder in wesentlich verkleinertem Format an einer unauffälligen Stelle auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke der Vorderseite von Papier, Pappe und Druckereierzeugnissen sowie den übrigen angemeldeten Dienstleistungen (z. B. auf Rechnungen, Preislisten etc.) anzubringen, wie es den Kennzeichnungsgewohnheiten der Branche entspreche¹²⁴.



¹²⁵:

Die angemeldete Marke, die aus der Abbildung eines Kraftfahrzeugkennzeichenschildes bestehe, unterscheide sich durch die in ihr enthaltenen Bildelemente (Silhouette einer Moschee unter einer strahlenden Sonne, arabische Buchstaben oder Begriffe) von den im Inland verwendeten Nummernschildern.

9. Sonstiges

¹²⁶: Die Beschwerde hatte Erfolg. Die auf dem Label wiedergegebene Bezeichnung „Schampaqua“ verstoße nicht eindeutig gegen das deutsch-französische Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben vom 8. März 1960¹²⁷ und damit auch nicht gegen § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Der Verkehr verbinde mit „aqua“ die Vorstellung von Wasser. Mögliche allgemeine Assoziationen mit „Champagner“ reichten nicht aus.



Die Beschwerde war erfolglos. Ein beachtlicher Teil der Verkehrskreise empfinde das Zeichen¹²⁸ als Gewalt zeigende Darstellung und damit als anstößig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG.



10. Verkehrsdurchsetzung

„SPAR“¹²⁹: Aktuelle Untersuchungen belegten zum Eintragungszeitpunkt eine erhebliche schutzbegründende Verkehrsbekanntheit. Das Verkehrsgutachten ergab – abzüglich der ausdrücklichen Fehlzuordnungen – im Lebensmitteleinzelhandel einen Zuordnungsgrad von 55,9 % und im Großhandel Zuordnungswerte von 65,4 % bei Großhändlern und 57,1 % bei Einzelhändlern.

„freet iPhone“¹³⁰: Enthaltene ein Kombinationszeichen einen im Verkehr durchgesetzten Bestandteil (hier: „freet“), der innerhalb des Gesamtzeichens unübersehbar als Betriebskennzeichen hervortrete, so sei die Marke eintragungsfähig. Es sei nicht erforderlich, dass jeder Bestandteil des angemeldeten Zeichens durchgesetzt oder der durchgesetzte Bestandteil im Gesamtzeichen das beherrschende Element sei.

„Oppenheim“¹³¹: Die erforderlichen Feststellungen wie Marktanteil, Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung sowie Bekanntheit seien nicht nur aufgrund von generellen und abstrakten Prozentsätzen demoskopischer Untersuchungen möglich. Der Erkenntniswert der zahlreichen Pressebeispiele von 2003 bis 2008 gehe deutlich über denjenigen von Unterlagen hinaus, wie sie üblicherweise im Rahmen der bloßen (Anfangs-)Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt würden. Von der Einholung eines Gutachtens über eine demoskopische Verkehrsbefragung oder der Zurückverweisung an das DPMA zur weiteren Feststellung der Verkehrsdurchsetzung könne daher abgesehen werden¹³².

124 Vgl. *BGH*, GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II.

125 *BPatG*, Beschl. v. 26.5.2010 – 26 W (pat) 64/09, für „Nummernschilder aus Metall für Fahrzeuge; Kennzeichenschilder, nicht aus Metall, für Fahrzeuge“.

126 *BPatG*, Beschl. v. 30.6.2010 – 26 W (pat) 106/09, für „alkoholfreie Getränke“.

127 Bl. f. PMZ 1960, 209.

128 *BPatG*, Beschl. v. 28.9.2010 – 27 W (pat) 96/10, für „Schmuckwaren; Druckereierzeugnisse, Bekleidung“.

129 *BPatG*, Beschl. v. 10.8.2010 – 33 W (pat) 31/06, für „Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln“.

130 *BPatG*, Beschl. v. 11.2.2010 – 26 W (pat) 6/09, schutzfähig für „Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk sowie Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen hierüber“.

131 *BPatG*, Beschl. v. 7.12.2010 – 33 W (pat) 123/08, für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36.

132 Vgl. zum Thema Verkehrsdurchsetzung ohne demoskopische Untersuchung *BPatG* 33 W (pat) 124/04 – Warburg.

III. LÖSCHUNGSVERFAHREN

1. Wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG

Bejahung von Bösgläubigkeit

Das BPatG setzte seine Rechtsprechung wie im Vorjahr im Anschluss an die BGH-Entscheidung „Ivadal“¹³³ fort. Nach Ansicht des 25. Senats handelte die Inhaberin der Wortmarke „Maxitrol“¹³⁴ bösgläubig, weil sie diese Marke nur zu dem Zweck habe eintragen lassen, ihre inländischen Markenrechte an den Arzneimittelhersteller zu veräußern oder zu lizenzieren, der diese Bezeichnung bereits im Ausland registriert und benutzt habe.



Auch beim Inhaber der Wort-/Bildmarke „Krystalpalast Varieté“¹³⁵ stellte der 27. Senat Bösgläubigkeit fest, so dass die Beschwerde erfolglos blieb. Dieser habe zum Anmeldezeitpunkt gewusst, dass das Zeichen bereits seit Jahren vom Varietébetreiber und dessen Nachfolgerin berechtigt als Unternehmenskennzeichen benutzt worden sei. Er habe daher in einen

schutzwürdigen Besitzstand eingegriffen. Wie die von ihm bislang erfolglos angestrebten zivilgerichtlichen Verfahren belegten, sei dies allein zu dem Zweck erfolgt, finanzielle Forderungen gegen die Nachfolgerin geltend zu machen. Seiner Bösgläubigkeit stünde auch nicht entgegen, dass er mit der Anmeldung sein Urheberrecht habe wahren wollen.

Beim Inhaber der Wortmarke „Sachsendampf“¹³⁶ nahm der 26. Senat ebenfalls Bösgläubigkeit an und wies dessen Beschwerde zurück. Dieser habe die Marke erst

angemeldet, nachdem er erfahren habe, dass auch das Netzwerk „Sachsendampf“, ein Zusammenschluss von Betreibern von Schmalspur- und Museumseisenbahnen des Freistaates Sachsen, die Anmeldung dieser Bezeichnung als Marke geplant habe. Damit habe er ausschließlich die wettbewerbliche Entfaltung der Netzwerkmitglieder behindern wollen.

Auch die Beschwerde gegen die Löschung der Wort-/Bildmarke „TVS“¹³⁷ wurde vom 26. Senat wegen Bösgläubigkeit zurückgewiesen. Der ehemalige Inhaber dieser Marke und Bruder des gegenwärtigen Markeninhabers habe die Marke in der Erwartung eintragen lassen, dass der Übernehmer seiner insolventen Firma die Marke in Zukunft zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebes benötigen würde. Sein Bruder habe aus der Lizenzierung des Markenrechts auf Kosten des Übernehmers Gewinn ziehen sollen, und er habe auf diese Weise das von seinem Bruder seiner insolventen Firma gewährte Darlehen zum Teil zurückgewähren wollen.



Verneinung von Bösgläubigkeit

Der Versuch, das mit der Marke „Thermoroll“¹³⁸ verbundene Ausschließlichkeitsrecht zu erwerben, bevor dies ein Konkurrent tue, könne nach Ansicht des 33. Senats, der die Beschwerde zurückwies, im vom Zeitrangprinzip beherrschten Registermarkenrecht nicht als böswillig, sondern nur als üblich angesehen werden. Dies gelte umso mehr, wenn ein Konkurrent bereits ein Unterlassungsverlangen geäußert habe.

Keine Bösgläubigkeit sah der 26. Senat in der Anmeldung der Marke „FONIMAP“¹³⁹ für die Dienstleistung „Telekommunikation“ mit dem Motiv, bei der Bundes-

133 GRUR 2009, 780; vgl. auch *Grabruker/Kopacek*, JB 2009, a. a. O., 381.

134 *BPatG*, Beschl. v. 29.4.2010 – 25 W (pat) 151/09, für „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, insbesondere Humanarzneimittel“; zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde eingelegt – I ZB 55/10.

135 *BPatG*, Beschl. v. 1.2.2010 – 27 W (pat) 87/09, für „Werbung; Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Styling (industrielles Design)“.

136 *BPatG*, Beschl. v. 8.12.2010 – 26 W (pat) 63/07, für „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Postkarten ... ; Druckereizeugnisse, nämlich Bücher ... ; Verpackungsmaterial aus Kunststoffen, soweit in Klasse 16 enthalten; Werbung; Veranstaltung von Reisen“; zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 1/11.

137 *BPatG*, Beschl. v. 8.12.2010 – 26 W (pat) 188/09, für „Straßengebundene Personenbeförderung“.

138 *BPatG*, Beschl. v. 22.9.2010 – 33 W (pat) 53/08, für Kl. 6, 17, 19, 22, 24 u. 42.

139 *BPatG*, Beschl. v. 10.11.2010 – 26 W (pat) 78/10.

netzagentur die bevorrechtigte Zuteilung einer der Buchstabenfolge des Markenwortes entsprechenden Vanity-Nummer¹⁴⁰ zu erlangen. Die Beschwerde blieb daher erfolglos.

2. Wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 50 Abs. 1, 2 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1–9, 54 MarkenG

Gelöschte Marken

„**Froschkönig**“¹⁴¹: Die Märchenfigur stehe sinnbildlich für die Hoffnung, dass sich ein eher fremd erscheinender Mensch letztlich als Verkörperung der eigenen Wunschträume erweise, woraus ein beliebtes „Sehnsuchtsmotiv“ für die beanspruchten Waren auf dem Schmuck- und Uhrensektor resultiere.

„**Das segelnde Klassenzimmer**“¹⁴²: Die Marke werde lediglich als Hinweis auf den Erbringungsort der beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Unterrichtswesens verstanden, nämlich auf einen als Klassenzimmer bezeichneten Lehrort, der sich auf einem Segelschiff befinde. Es sei üblich, solche Dienstleistungen kombiniert mit einem Freizeitangebot anzubieten (z. B. Sprachreisen).

„**Slush**“¹⁴³: Ein breites Fachpublikum bezeichne seit mehr als 40 Jahren mit „Slush“ Kaltgetränke, die stark zerkleinertes Eis enthielten und eine fruchtige Geschmacksrichtung hätten. Die Bezeichnung finde in zahlreichen Patentschriften und Offenlegungsschriften Verwendung.

„**Tomatis-Institut**“¹⁴⁴ weise darauf hin, dass die von dem HNO-Arzt Dr. Tomatis entwickelte Therapieform zur Anwendung komme.

In „**mobiLotto**“¹⁴⁵ werde der Durchschnittsverbraucher das Fehlen eines zweiten L übersehen, weshalb die Sachbezeichnung „mobiles Lotto“ erkennbar bleibe. Lediglich die Vermittlung von Verträgen über Waren und Finanzdienstleistungen wiesen keinen Bezug zu mobilen Glücksspielen auf.

„**FREI**“¹⁴⁶: Der Begriff beschreibe die Eigenschaften von alkoholfreien Getränken und Bieren i. S. v. „frei von Alkohol“. In Verbindung mit „alkoholischen Getränken einschließlich Bieren“ sei die Bezeichnung täuschend (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).

„**BALANCE**“¹⁴⁷ gebe zwar keine direkte, objektive Produkteigenschaft der beanspruchten Geräte wieder, bringe aber deren übliche Vorgehensweise bei der Ermittlung der Schwerhörigkeit und bei der Anpassung von Hörgeräten zum Ausdruck.

Nicht gelöschte Marken

„**GELBE SEITEN**“¹⁴⁸: Die Wortmarke sei weder freihaltebedürftig noch fehle ihr die erforderliche Unterscheidungskraft. Sie sei auch im Verkehr durchgesetzt. Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit bestünden nicht, wobei es keine Rolle spiele, ob die Inhaberin der angegriffenen Marke zu einem früheren Zeitpunkt eine Monopolstellung innegehabt habe, was bei den beanspruchten Branchenverzeichnissen nicht der Fall gewesen sei¹⁴⁹.

140 Bei einer Vanity-Nummer wird die Rufnummer durch Buchstaben, die ein Wort bilden, dargestellt, so dass durch Drücken der Tasten, auf denen sich die entsprechenden Buchstaben befinden, eine Telefonverbindung hergestellt werden kann.

141 *BPatG*, Beschl. v. 16.6.2010 – 28 W (pat) 123/09, u. a. für „Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente“.

142 *BPatG*, Beschl. v. 13.7.2010 – 27 W (pat) 194/09, u. a. für „Dienstleistungen einer Segelschule, Veranstaltung von Reisen, insbesondere von Segel- und Schiffsreisen mit Durchführung regulären Schulunterrichts“.

143 *BPatG*, Beschl. v. 18.5.2010 – 24 W (pat) 93/08, u. a. für „Eismaschinen und -apparate; Kaffee, Zuckerwaren; Mineralwässer und kohlen säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte“.

144 *BPatG*, Beschl. v. 13.4.2010 – 27 W (pat) 108/09, u. a. für „Lehr- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten, Unterrichtsmethoden; Erziehungs- und Rehabilitationsdienstleistungen“, vgl. ebenso *BPatG*, Beschl. v. 13.4.2010 – 27 W (pat) 109/09 – TOMATIS-Methode“.

145 *BPatG*, Beschl. v. 3.5.2010 – 27 W (pat) 173/09, u. a. löschungsreif für „Computerprogramme; Werbung; Vermittlung von Verträgen mit Lotteriegesellschaften; Programmierdienstleistungen“.

146 *BPatG*, Beschl. v. 27.10.2010 – 26 W (pat) 168/09, für „Biere, alkoholfreie Getränke, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.

147 *BPatG*, Beschl. v. 24.2.2010 – 28 W (pat) 112/09, für „Elektromedizinische Geräte, nämlich Schwerhörigen- und Hörmessgeräte“.

148 *BPatG*, Beschl. v. 9.3.2010 – 27 W (pat) 211/09, u. a. für „Branchenverzeichnisse“.

149 Vgl. hierzu auch *BPatG*, Beschl. v. 3.3.2010 – 29 W (pat) 84/10 (Wort-Bildmarke) u. 29 W (pat) 85/10, für „Werbung in und Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern“. Zulassungsfreie Rechtsbeschwerden wurden eingelegt: I ZB 31/10 und I ZB 30/10.

„**omega-fit**“¹⁵⁰: Bezogen auf den Eintragungszeitpunkt könne zwar die beschreibende Verwendung von „Omega-3-Fettsäuren“, nicht aber von „omega“ in Alleinstellung belegt werden.

„**Pornotube**“¹⁵¹: Die Bedeutung „Fernsehen“ oder „Kanal“ für „tube“ lasse sich lexikalisch nicht belegen. Dass „tube“ aufgrund der Bekanntheit des Videoportals „YouTube“ als Synonym für „Internetportal“ verstanden werde, sei für den Eintragungszeitpunkt im März 2007 nicht erwiesen, zumal „YouTube“ erst im Oktober 2006 von Google übernommen worden sei.



¹⁵²: Die Bildmarke sei nicht nur eine naturgetreue Abbildung eines Granny-Smith-Apfels, sondern enthalte charakteristische Elemente wie die Verfremdung durch Lichteffekte und den übergroßen, scharf abgrenzbaren Schatten. Sie beschreibe keine Produkteigenschaften der geschützten zahnärztlichen Dienstleistungen und erinnere auch nicht an die einstige „blend-a-med“-Werbung, weil der Apfel nicht abgebissen sei.

„**DIE POST**“¹⁵³: Bezug nehmend auf die Entscheidung des BGH¹⁵⁴ stellte der 26. Senat fest, dass der Antragsteller des Lösungsverfahrens darzulegen und auch nachzuweisen habe, dass zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke ein absolutes Schutz-

hindernis nach § 8 MarkenG vorgelegen habe, wobei zwar gewisse Beweiserleichterungen bestünden, verbleibende Zweifel am Vorliegen eines Eintragungshindernisses jedoch zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers gingen. Die angegriffene Marke habe sich für alle eingetragenen Beförderungs- und Zustellungsdienstleistungen im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Insbesondere gebe der gewählte Wortlaut der Fragen im Verkehrsgutachten keinen Grund zur Beanstandung. Handele es sich um einen Begriff, der die fraglichen Waren und Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibe, komme eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich über 50 % liegenden Durchsetzungsgrad in Betracht.

Vorliegend bestehe aber kein Anlass, besonders hohe Anforderungen an die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung zu stellen, da es anders als im Fall „LOTTO“ nicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis gehe. Der ermittelte Zuordnungsgrad von 84,6 % überschreite die untere Grenze von 50 % für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung deutlich. Ein zeitnahe Gegengutachten sei weder vorgelegt noch angeboten worden. Die in dem Gutachten erzielten Zuordnungswerte zum Unternehmen der Antragsgegnerin ließen auch den Schluss einer Durchsetzung der Wortfolge „DIE POST“ zu, da das Wort „POST“ in der Wortkombination sowohl optisch als auch klanglich und begrifflich unübersehbar hervortrete.

150 BPatG, Beschl. v. 18.8.2010 – 28 W (pat) 122/09, u. a. für „Nahrungsergänzungsmittel“.

151 BPatG, Beschl. v. 19.10.2010 – 27 W (pat) 216/09, für „Unterhaltung“.

152 BPatG, Beschlüsse v. 9.9.2010 – 30 W (pat) 96/09 und 30 W (pat) 106/09, jeweils für „Dienstleistungen eines Zahnarztes“.

153 BPatG, Beschl. v. 28.10.2010 – 26 W (pat) 115/06, u. a. für „Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“;

vgl. ebenso BPatG, Beschlüsse v. 28.10.2010 – 26 W (pat) 24/06, 26 W (pat) 25/06, 26 W (pat) 26/06, 26 W (pat) 29/06,

Beschl. v. 29.10.2010 – 26 W (pat) 27/06 – POST.

154 Beschl. v. 23.10.2008, GRUR 2009, 669 ff. – POST II.

IV. KOLLISIONVERFAHREN

1. Vorliegen von Verwechslungsgefahr



/,„GALERIA“¹⁵⁵: Eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liege vor, da der Begriff „GALERIA“ zwar für Einzelhandelsdienstleistungen, nicht aber für die beanspruchten Waren beschreibend sei. Bei zumindest

teilweiser Warenidentität werde der erforderliche Abstand zwischen dem Wortbestandteil „Galerie“ in der angegriffenen Marke, hinter dem der Bildbestandteil jedenfalls bei mündlicher Wiedergabe eindeutig zurücktrete, und der Widerspruchsmarke nicht mehr eingehalten, da die unterschiedlichen Vokale am Wortende nicht ins Gewicht fielen.



/,„MÖBELIX“¹⁵⁶: Selbst wenn es sich bei dem Gesamtbegriff „MÖBEL MIX“ um schutzunfähige Wortbestandteile i.S.v. „Mischung von Möbeln“ handele, sei von dem Grundsatz, dass schutzunfähige Bestandteile eine Marke in ihrem

Gesamteindruck nicht prägen könnten, eine Ausnahme zu machen, wenn diese beschreibende Angabe selbst (wie eine Marke) verwendet werde.

Die angegriffene Marke werde sowohl optisch als auch klanglich von den beiden Wortbestandteilen „MÖBEL MIX“ beherrscht. Die klangliche Ähnlichkeit von „MÖBEL MIX“ und „MÖBELIX“ werde auch nicht durch die verschiedenen Begriffsgehalte – „Möbelmischung“ im Gegensatz zu einer Wortneuschöpfung in Anlehnung an die Namensbildung „Asterix und Obelix“ – neutralisiert.

Zwischen den Marken¹⁵⁷ bestehe eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen. Sie stimmten in den Farben als auch in ihren gestalterischen Grundelementen (Kreis/Rundung, Balken im Zentrum) überein. Der Bestandteil „KULT-INITIATIVE“ schließe eine Verwechslungsgefahr nicht aus, weil er kleiner gestaltet sei und sich mit den anderen Wortbestandteilen nicht zu einem Gesamtbegriff verbinde.



„Saluslogist“ / „SALUS“¹⁵⁸: Die angegriffene Marke reihe sich in die von der Widersprechenden benutzte Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „SALUS“ ein, wie z. B. „SALUSPROTECT“, „SALUSVITAL“ und „SALUSCOR“.

2. Verneinung von Verwechslungsgefahr



/,„Die blaue Linie“¹⁵⁹: Zwischen Beratungsdienstleistungen (insbesondere

Ernährungsberatung) und Lebensmitteln bzw. der Beherbergung von Gästen sei der Grad an Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit äußerst gering. Die grobe begriffliche Ähnlichkeit zwischen dem englischsprachigen Begriff „Blue Line“ und dem deutschen Ausdruck „Blaue Linie“ werde durch die Unähnlichkeit der gegenüberstehenden Markenwörter in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht so weit neutralisiert, dass das Publikum allenfalls noch geringe Berührungspunkte zwischen beiden Marken erkenne.

155 BPatG, Beschl. v. 4.2.2010 – 29 W (pat) 38/09, die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Klassen 2, 16, 20, die Widerspruchsmarke u.a. für „Farben, Firnisse, Lacke“.

156 BPatG, Beschl. v. 28.4.2010 – 29 W (pat) 13/10, die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 21, 35, die Widerspruchsmarke für Waren der Klassen 6, 11, 16, 18–21, 24–28 und Dienstleistungen der Klasse 35.

157 BPatG, Beschl. v. 9.2.2010 – 27 W (pat) 137/09, beide Marken jeweils u.a. für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 41 eingetragen.

158 BPatG, Beschl. v. 13.10.2010 – 26 W (pat) 530/10, die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Klassen 39, 40, 44, die Widerspruchsmarke für Waren der Klassen 3, 5, 30, 32.

159 BPatG, Beschl. v. 23.8.2010 – 27 W (pat) 2/10, die angegriffene Marke ist eingetragen für „Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ernährungsberatung“, die Widerspruchsmarke u.a. für „Milch und Milchprodukte; Beherbergung und Bewirtung von Gästen“.

„**Praetorius von Richthofen**“/„**RICHTHOFEN**“¹⁶⁰: Da es üblich sei, den Adelszusatz „von“ bei der Namensnennung zu berücksichtigen, verkürze der Verbraucher die angegriffene Marke allenfalls auf den Nachnamen „von Richthofen“.



/„**STEIER**“¹⁶¹: Die angegriffene Wort-Bild-Marke bestehe aus einem einheitlichen Wortgefüge, auch wenn der Buchstabe „m“ in der Zeichenmitte über die benachbarten Buchstaben hinausrage. Die

beschreibende Bedeutung von „Markt“ als Hinweis auf eine Verkaufsstätte führe nicht zwangsläufig dazu, dass dieser Zeichenteil in Verbindung mit dem Wort „Steier“ als rein beschreibend aufgefasst werde. Der phonetisch und optisch leicht zu erfassende Gesamtbegriff lasse zudem bei Teilen des Verkehrs Assoziationen zu dem Namen eines österreichischen Bundeslandes aufkommen. Zwar sei die Widerspruchsmarke auch Firmenschlagwort, aber als Zeichenserie werde das Wort „Steier“ zusammen mit jeweils produktbeschreibenden Bestandteilen wie „plast, form, print“ verwendet, in die sich die Angabe „Markt“ nicht einfüge.



/„**PUR 2**“¹⁶²: Die Widerspruchsmarke sei wegen der Kombination der beschreibenden Angabe „Pur“ für „rein“ und der Ziffer 2 für „Größe, Nachfolgemodell und Filiale“ höchstens leicht unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Bei der angegriffenen Marke

handele es sich zwar nicht um einen geschlossenen Gesamtbegriff, denn weder „purzweigo“ noch „purto-go“ vermittelten einen verständlichen Sinngehalt. Eine Prägung der jüngeren Marke durch „Pur“ finde aber aufgrund des beschreibenden Charakters nicht statt. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen liege nicht vor, weil der älteren Marke nicht lediglich der Handelsname oder eine bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt worden sei. Mangels Vorliegens einer Markenserie mit dem Bestandteil „PUR“ oder „PUR 2“ scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus.

„**P2 Value**“/„**P5**“¹⁶³: Es bestehe keine ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Markenbestandteilen „P2“ und „P5“. Der Verkehr nehme – jedenfalls kurze – Buchstaben- und/oder Zahlenkombinationen mit etwas höherer Aufmerksamkeit wahr. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr wäre angesichts der Häufigkeit von Buchstaben-Zahlenkombinationen als beschreibende wie auch als kennzeichnende Kürzel vor allem die Gewöhnung des Verkehrs durch intensive Benutzung einer „P“-Zeichenserie der Widersprechenden erforderlich, die aber nicht gegeben sei.



Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei deutlich geschwächt, da die Marke i. S. v. „live“ verstanden werde, weshalb die Schutzfähigkeit auf der grafischen Ausgestaltung beruhe. Die angegriffene Marke halte den erforderlichen Abstand aufgrund des Elements „Lisa“ ein.

160 BPatG, Beschl. v. 29.6.2010 – 27 W (pat) 271/09, die angemeldete Marke ist eingetragen u. a. für „Edelmetalle und deren Legierungen [...]; Leder und Lederimitationen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“, die Widerspruchsmarke u. a. ebenfalls für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.

161 BPatG, Beschl. v. 28.7.2010 – 28 W (pat) 128/09, die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Klassen 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, die Widerspruchsmarke für Waren der Klassen 6, 16, 17, 22, 24.

162 BPatG, Beschl. v. 12.10.2010 – 27 W (pat) 537/10, die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Klassen 26, 32, 33 und Dienstleistungen der Klassen 35, 43, die Widerspruchsmarke für Waren der Klassen 29, 30, 32; vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 12.10.2010 – 27 W (pat) 539/10 „Pur2Go“/„PUR2“ für dieselben Waren und Dienstleistungen.

163 BPatG, Beschl. v. 12.4.2010 – 33 W (pat) 135/08, u. a. für Dienstleistungen der Klasse 36.

164 BPatG, Beschl. v. 21.6.2010 – 27 W (pat) 259/09, beide Marken jeweils u. a. für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 eingetragen.

„Commarco“/



¹⁶⁵:

Eine klangliche Ähnlichkeit der verbleibenden Wortbestandteile „Commarco“ und „CONTARGO“ werde durch den Sinngehalt des Begriffs „CONTARGO“ der Widerspruchsmarke neutralisiert. Während dem Wortzeichen „Commarco“ kein begrifflicher Sinngehalt entnommen werden könne, sei „CONTARGO“ ein Kunstwort, das sich aus Bestandteilen der beiden Fachbegriffe „CONT(AINER)“ und „(C)ARGO“ zusammensetze, welche den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich Fachleuten auf dem Gebiet des Güterverkehrs, vertraut seien, da sie zu ihrem Fachjargon gehörten.¹⁶⁶



/ „XXXL“¹⁶⁷: Selbst wenn sich die Bezeichnung „XXXL“ für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen nicht als Größenangabe eigne, komme sie – auch aufgrund der eingereichten Nachweise – als beschreibender Hinweis auf die Großartigkeit des Produkts bzw. als Differenzierung verschiedener Qualitäts- und Preisstufen in Betracht, was eine sehr geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke begründe. Im angegriffenen Zeichen sei XXXXL nicht prägend, weil sich dieses Element mit dem nachgestellten Substantiv „Erlebniswelt“ bei markenmäßiger Verwendung zu einer sinnvollen Einheit verbinde. Zudem sei „Riesen-Erlebniswelt“ selbst beschreibend, so dass hauptsächlich die bunte Schrift des Bestandteils XXXXL, dem in den Widerspruchsmarken nichts Entsprechendes gegenüberstehe, die Schutzzfähigkeit begründe.

Im angegriffenen Zeichen sei XXXXL nicht prägend, weil sich dieses Element mit dem nachgestellten Substantiv „Erlebniswelt“ bei markenmäßiger Verwendung zu einer sinnvollen Einheit verbinde. Zudem sei „Riesen-Erlebniswelt“ selbst beschreibend, so dass hauptsächlich die bunte Schrift des Bestandteils XXXXL, dem in den Widerspruchsmarken nichts Entsprechendes gegenüberstehe, die Schutzzfähigkeit begründe.

„KIKÄ“/ „KIT KAT“¹⁶⁸: Es sei zugunsten der Widersprechenden von einer Prägung des klanglichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke – anders als beim bildlichen Gesamteindruck – durch deren Wortelement

„KIKÄ“ auszugehen. In Verbindung mit dem Fehlen der harten Sprenglaute „T“ an den Silbenenden des Markenwortbestandteils „KIKÄ“ ergebe sich bei der angegriffenen Marke ein deutlich weicherer und fließenderer Gesamtklangbild als bei der Widerspruchsmarke trotz deren gesteigerter Kennzeichnungskraft.



„Little Einstein“/ „Baby Einstein“/ „LITTLE EINSTEIN“¹⁶⁹: In der angegriffenen Marke werde zwar ein Wortspiel mit dem Namen „Einstein“ betrieben, das durch den Bildbestandteil des Kindergesichts mit herausgestreckter Zunge – wie es auch Einstein auf dem berühmten Foto getan habe – verstärkt werde. Diese Anspielungen auf den großen Physiker genühten indes nicht, um eine assoziative Verwechslungsgefahr herzustellen.



¹⁷⁰: Bezeichnungen von Fernsehsendern beständen häufig aus der Kombination einer Zahl und eines Wortbestandteils (z.B. SAT 1, RTL 2 etc.) und bildeten Gesamtbegriffe, was auch gegen die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr spreche.

¹⁶⁵ BPatG, Beschl. v. 10.8.2010 – 29 W (pat) 524/10, beide Marken u. a. eingetragen für Dienstleistungen der Klasse 35.

¹⁶⁶ Vgl. ebenso zur Neutralisierungslehre BPatG, Beschl. v. 13.1.2010 – 29 W (pat) 8/09 – „Monrose“/ „melrose“ sowie BPatG, Beschl. v. 29.6.2010 – 27 W (pat) 1/10 – „Sherlock/Sharelock“.

¹⁶⁷ BPatG, Beschl. v. 12.10.2010 – 27 W (pat) 244/09, beide Marken sind u. a. eingetragen für „Glas- und Porzellanwaren“.

¹⁶⁸ BPatG, Beschl. v. 15.11.2010 – 26 W (pat) 140/09, die angegriffene Marke ist eingetragen für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, die Widerspruchsmarke ist eingetragen für „Mit Schokolade überzogene Waffeln“.

¹⁶⁹ BPatG, Beschl. v. 12.10.2010 – 27 W (pat) 531/10, u. a. jeweils für Dienstleistungen der Klassen 41, 42.

¹⁷⁰ BPatG, Beschlüsse v. 8.12.2010 u. 24.1.2011 – 27 W (pat) 76/09 und 27 W (pat) 77/09, jeweils u. a. für „Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Werbung, Marketing“.

V. VERFAHRENSFRAGEN

1. Vertreterbestellung

Einer Löschung des Inlandsvertreters im Markenregister nach wirksam erklärter Mandatsniederlegung stehe die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG nur entgegen, solange ein Verfahren für oder gegen den Markeninhaber noch nicht abgeschlossen sei. Das bloße Innehaben einer Marke stelle dabei kein Verfahren im Sinne der vorgenannten Vorschrift dar¹⁷¹. Damit folgte der 27. Senat der entsprechenden Rechtsprechung des BGH¹⁷².

Der auswärtige Inhaber einer im Inland geschützten Marke bedürfe nicht ständig eines Inlandsvertreters gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG, an den mögliche Löschungs- oder Schutzentziehungsanträge Dritter gestellt werden könnten, zumal es sich nach Abschluss des Markeneintragungsverfahrens um eher seltene Zustellungsfälle handele¹⁷³.

2. Kosten und Gebühren

Die Kosten des ausländischen Verkehrsanwalts eines im Ausland ansässigen Beteiligten im Verwaltungsverfahren vor dem DPMA seien notwendig und maximal in Höhe der nach dem RVG entstandenen Gebühren erstattungsfähig¹⁷⁴.

Die Beschwerdegebühr sei zu erstatten, wenn die Markenstelle es unterlassen habe, im Erinnerungsverfahren die strittige Prioritätslage anhand ihrer Verwaltungsakte zu prüfen¹⁷⁵. Sie sei ferner zurückzuzahlen, wenn die Markenstelle zwei Löschungsverfahren mit denselben Löschungsgründen und denselben Rechtsschutzzielen nicht verbinde oder nicht mit einer Ent-

scheidung im zweiten Verfahren abwarte, weil diese unrichtige Sachbehandlung für das Anfallen einer zusätzlichen Beschwerdegebühr ursächlich sei¹⁷⁶.

3. Sonstiges

Die Entscheidung über einen nicht mehr verfahrensgegenständlichen Löschungsantrag rechtfertige die Zurückverweisung an das DPMA wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels (§ 70 Abs. 3 Satz 2 MarkenG)¹⁷⁷.

Die an den Antragsteller gerichtete Mitteilung über den Eingang eines Widerspruchs des Markeninhabers gegen den Antrag auf Löschung wegen Verfalls (§ 53 Abs. 4 MarkenG) sei ein der Erinnerung bzw. Beschwerde zugänglicher Beschluss. Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens sei allein die Frage, ob ein rechtswirksamer Widerspruch gegen die beantragte Löschung vorliege. Die Zustellung der Mitteilung des Löschungsantrages an einen nicht mehr existenten eingetragenen Markeninhaber sei unheilbar unwirksam und setze die Widerspruchsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG nicht in Lauf. Eine Amtslöschung komme daher nicht mehr in Betracht, wenn ein formell durch Umschreibungsantrag oder Umschreibung legitimierter Markenerwerber der Löschung im weiteren Verlauf des Verfahrens wirksam widerspreche¹⁷⁸.

In Abweichung von der im Vorjahr getroffenen Entscheidung des 27. Senats¹⁷⁹ hat der 29. Senat¹⁸⁰ gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO auch zurückweisende Widerspruchsbeschlüsse für wirkungslos erklärt. Der gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG analog anzuwendende § 269 Abs. 4 ZPO verpflichte das Gericht bei Antragstellung zum Ausspruch der Wirkungslosigkeit, ohne zu unterschei-

171 BPatG, Beschl. v. 2.3.2010 – 27 W (pat) 169/09.

172 GRUR 2009, 701, 702 Rdnr. 9 ff.

173 BPatG, Beschl. v. 18.2.2010 – 30 W (pat) 95/09 – MALASEB.

174 BPatG, Beschl. v. 19.10.2010 – 27 W (pat) 78/10.

175 BPatG, Beschl. v. 19.1.2010 – 27 W (pat) 242/09.

176 BPatG, Beschl. v. 13.10.2010 – 26 W (pat) 136/09.

177 BPatG, Beschl. v. 12.5.2010 – 28 W (pat) 51/10 – PLASMA Compact; kein wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor, wenn die Markenstelle zwar Vorbringen des Anmelders zur Eintragung ähnlicher Zeichen berücksichtigt, aber weder Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben noch dargelegt hat, dass sie die Voreintragungen für rechtswidrig halte (BGH, Beschl. v. 17.8.2010, – I ZB 59/09 – SUPERgirl u. – I ZB 61/09 – FREIZEIT Rätsel Woche).

178 BPatG, Beschl. v. 27. Juli 2010 – 24 W (pat) 80/08 – akustilon.

179 BPatG, Beschl. v. 2.11.2009 – 27 W (pat) 55/09, GRUR 2010, 759, 760 – flow, Grabrucker/Fink, JB 2009, GRUR 2010, 369, 386.

180 BPatG, Beschl. v. 27.9.2010 – 29 W (pat) 86/10; Beschl. v. 22.12.2010 – 29 W (pat) 109/10 u. 119/10; so auch Kunz-Hallstein, GRUR 2010, 760.