

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 137/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 2 038 915**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Der Antragsteller begehrt die Löschung der am 23. Juni 1993 für die Waren

„lichthärtender Kunststoff zur Modellage künstlicher  
Fingernägel“

eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen Marke 2 038 915

siehe Abb. 1 am Ende

mit der Begründung, die Marke sei entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG).

Die Antragsgegnerin hat der Löschung widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 3. November 2000 die angegriffene Marke gelöscht. Sie hat dazu ausgeführt, die Marke sei sowohl im Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag nicht geeignet, die von ihr erfaßten Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu unterscheiden. "HIGH GLOSS" sei eine Wortkombination aus englischen Wörtern und bedeute "Hochglanz". Dieser Begriff habe in den Hersteller- und Verbraucherkreisen ohne weiteres einen unmittelbaren, sachlichen Bezug zu den fraglichen kosmetischen Produkten und komme als schlagwortartige, werbemäßige Angabe für Wareneigenschaften in der Weise in Betracht, daß ein "Hoch-Glanz" der Fingernägel hergestellt werde. Zugleich müsse der Begriff für beschreibende Angaben - zB auf Verpackungen und Gebrauchsanleitungen - zur freien Verwendung für Mitbewerber erhalten bleiben und dürfe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht für ein einzelnes Unternehmen als Marke geschützt werden.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt.

Sie trägt im wesentlichen vor, bei der angegriffenen Marke handle es sich nicht um eine freizuhaltende warenbeschreibende Angabe. Die Kombination "HIGH GLOSS" gehöre nicht zu den gängigen Bezeichnungen der englischen Sprache. Auch sei nicht ersichtlich, daß der Verkehr zur Kennzeichnung der fraglichen Waren gerade auf diese Bezeichnung angewiesen sei oder daß er sie bereits in Benutzung genommen habe.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Seiner Ansicht nach hat die Markenabteilung die angegriffene Marke zu Recht wegen Nichtigkeit gelöscht, da sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Im übrigen entspreche es der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, da allein die gerichtliche Geltendmachung von tatsächlich nicht bestehenden Rechten aus der Marke "HIGH GLOSS" zur Einleitung des Lösungsverfahrens geführt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet.

Zutreffend hat die genannte Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Wortmarke "HIGH GLOSS" wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG gelöscht. Die Marke war am 23. Juni 1993 entgegen § 4 Abs 2 Nr 1 Halbs 2 WZG eingetragen worden. Das jetzt in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG geregelte Schutzhindernis besteht auch noch gegenwärtig fort (§ 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind – wie schon nach § 4 Abs 2 Nr 1 Halbs 2 WZG – Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Für diese Angaben besteht ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis. Da durch das Markengesetz bezüglich dieser Sachangaben eine substantielle Änderung gegenüber der Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht geschaffen worden ist, bedarf es insoweit keiner getrennten Prüfung nach der derzeit gel-

tenden und der früheren Vorschrift (BGH GRUR 1996, 771 "THE HOME DEPOT"). Dabei ist grundsätzlich nicht nur auf den Durchschnittsverbraucher schlechthin abzustellen, sondern auf die Mitbewerber, so daß bereits das Freihaltungsbedürfnis eines relativ kleinen Teils des Gesamtverkehrs der Eintragungsfähigkeit einer Marke entgegenstehen kann. In dieses Feld Freihaltungsbedürftiger beschreibender Angaben gehört die angegriffene Bezeichnung.

"HIGH GLOSS" stellt eine sprachüblich gebildete Zusammenfügung aus zwei auch im Bereich der Kosmetik allgemein bekannten Wörtern der englischen Sprache dar, dem Substantiv "GLOSS" – zu deutsch: Glanz – und dem Adjektiv "HIGH" – zu deutsch: hoch. Auf einem anderen Warengbiet ist diese Wortzusammenfügung sogar in Gebrauch. So ist "high-gloss print" das englische Wort für "Hochglanzfoto" (DUDEN-OXFORD, Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl, S 409 "Hochglanz").

Insoweit hat die Markenabteilung zu Recht angenommen, die angegriffene Bezeichnung beschreibe - schlagwortartig und werbemäßig - die Eigenschaften der Waren "lichthärtender Kunststoff zur Modellage künstlicher Nägel". Die mittels lichthärtendem Kunststoff modellierten künstlichen Fingernägel sollen sich durch "Hochglanz" auszeichnen. Insoweit stellt "HIGH GLOSS" eine unmittelbare Bestimmungsangabe in bezug auf den einschlägigen Modellagekunststoff dar, die zur ungehinderten Verwendung freigehalten werden muß. Dieser warenbeschreibende Charakter steht einer Markeneintragung entgegen, wobei unerheblich ist, ob eine beschreibende Verwendung bereits erfolgt ist (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74). Da das Freihaltungsbedürfnis alle unmittelbar beschreibenden Angaben erfaßt, kommt es auch nicht darauf an, ob den Mitbewerbern andere gleichwertige Angaben zur Verfügung stehen (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 93).

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist somit zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen. Die Belastung eines Beteiligten mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens unterliegt gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG dem Grundsatz der Billigkeit. Entsprechende Billigkeitsgründe sind hier nicht zu ersehen.

Das markenrechtliche Lösungsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und kann als solches grundsätzlich nicht dem Zivilprozeß gleichgestellt werden. Stattdessen geht das Gesetz von dem Grundsatz aus, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 18 mRsprNachw). Diese Voraussetzungen liegen in diesem Fall nicht vor. Insbesondere kann sich der Antragsteller nicht darauf berufen, allein die gerichtliche Geltendmachung von Rechten aus der Marke "HIGH GLOSS" habe zur Einleitung des Lösungsverfahrens geführt. Ein vorgeschalteter landgerichtlicher Verletzungsprozeß ist ein Umstand, welcher mit dem vorliegenden Lösungsverfahren und insbesondere der hier zu beachtenden prozessualen Sorgfaltspflicht nichts zu tun hat.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

Fa/Ko

Abb. 1

