

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	25 W (pat) 7/09
<b>Entscheidungsdatum:</b>	14. Januar 2010
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50, § 54

---

### Bonbonform

Sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren Zweck, der darin liegt, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken bei Lösungsverfahren und zwar auch unter dem Aspekt, dass für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit einer angegriffenen Marke nicht nur die zum Zeitpunkt der Eintragung gültige Gesetzeslage, sondern auch die zu diesem Zeitpunkt hierzu vorliegende Rechtsprechung maßgeblich sein soll (Abgrenzung zu BPatG GRUR-RR 2008, 49 f. - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall.



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 7/09

---

**(Aktenzeichen)**

Verkündet am  
14. Januar 2010

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend das Lösungsverfahren S 187/04**  
**gegen die Marke 302 06 982**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Für die Markeninhaberin ist seit dem 18. Februar 2002 unter der Nummer 302 06 982 die nachfolgend wiedergebene dreidimensionale Marke



u. a. für

"Zuckerwaren"

eingetragen.

Die Antragstellerin hat mit dem am 27. Juli 2004 beim DPMA eingegangenen Antrag die Löschung dieser Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung beantragt, dass diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die teilweise Löschung der Marke, nämlich für "Zuckerwaren", angeordnet, da die angegriffene Marke insoweit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden sei und das Schutzhindernis auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehe.

Das Zeichen bestehe aus dem Erscheinungsbild der einschlägigen Ware selbst, nämlich aus der Form eines runden, rot-weiß gefärbten Bonbons, für das gewölbte Ränder, eine kreisrunde Vertiefung in der Mitte und eine flache Unterseite kennzeichnend seien. Diese Formenmerkmale seien weder für sich noch in ihrer Kombination unterscheidungskräftig. Bei Bonbons handele es sich um Massenartikel, deren Form und Farbe der Durchschnittsverbraucher keine hohe Aufmerksamkeit schenke. Sie würden in einer kaum überschaubaren Formenvielfalt angeboten, wobei auch geometrische Formen und insbesondere runde, von der Form eines Zylinders abgewandelte Formen in vielen Variationen üblich seien. Dies gelte auch für die Farben Rot und Weiß, die bei Bonbons zudem häufig auf bestimmte Zutaten wie z. B. Bestandteile roter Früchte oder Sahne zurückzuführen seien, sowie weiterhin für das unregelmäßige, marmorähnliche Muster.

Auch die Kombination dieser üblichen Gestaltungsmerkmale ergebe keine aus dem Rahmen der bei Bonbons gebräuchlichen Gestaltungsvielfalt fallende Gesamtwirkung. Vielmehr unterscheide sich die fragliche Form nicht wesentlich von anderen handelsüblichen Grundformen der betreffenden Produkte, sondern wirke wie eine ihrer Varianten, so dass die angegriffene Marke aus der Sicht des Ver-

brauchers nicht geeignet sei, Zuckerwaren zu individualisieren und von Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen.

Soweit sich die Markeninhaberin auf eine Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 31. Oktober 2001 in der Sache 32 W (pat) 241/00 berufe, in der die Unterscheidungskraft einer ähnlichen Bonbonform bejaht worden war, beruhe dies auf der früheren Rechtsprechung des BGH zur Unterscheidungskraft von Warenformmarken, welche angesichts der jüngeren Spruchpraxis des EuGH nicht fortgeführt werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2006 insoweit aufzuheben, soweit die Teillöschung der Marke 302 06 982 für "Zuckerwaren" angeordnet worden ist, und den Antrag auf Löschung der Marke auch insoweit zurückzuweisen,

hilfsweise,

die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Der angefochtenen dreidimensionalen Marke könne für "Zuckerwaren" eine Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, da sie sich von anderen Formen, die für Bonbons verwendet würden, hinreichend deutlich abhebe. Die Abweichungen seien insgesamt zwar nicht besonders markant, aber groß genug, um die Form der eingetragenen Marke von anders geformten Bonbons abzugrenzen. Die Verbraucher wüßten um die Vielzahl von Formen, mit denen Bonbons angeboten würden. Sie seien deshalb auch daran gewöhnt, auf geringe Unterschiede zu achten, wenn sie sicher sein wollten, ein bestimmtes Erzeugnis zu erhalten. Die Tatsache,

dass Bonbons in einer kaum überschaubaren Formenvielfalt angeboten würden, spreche daher eher für die Unterscheidungskraft der angefochtenen Marke, jedenfalls nicht dagegen.

Die eingetragene Warenform sei vor allem auch durch die Farbgebung gekennzeichnet, welche ein zunächst willkürlich wirkendes, aber doch in gewisser Weise regelmäßig gestaltetes Muster darstelle und dessen Linienführung gegenüber vergleichbar gestalteten und eingetragenen dreidimensionalen Marken wesentlich auffälliger und ausgefallener sei.

Im Übrigen seien eine Reihe vergleichbar gestalteter dreidimensionaler Marken für die hier maßgeblichen Waren zur Eintragung gelangt. Mit dieser Eintragungspraxis hätte sich die Markenabteilung auseinandersetzen müssen, so dass jedenfalls die hilfsweise beantragte Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an die Markenabteilung gerechtfertigt sei.

Nach der Rechtsprechung des BGH liege zudem für den Verkehr bei Warenformen von Lebensmitteln ein Herkunftshinweis eher nahe als dies bei anderen Waren wie z. B. technischen Geräten oder Kleidungsstücken der Fall sei. Dementsprechend habe das BPatG in der Entscheidung 32 W (pat) 241/00 eine vergleichbare Warenform eines Karamellbonbons für schutzfähig erachtet. Soweit die Markenabteilung dazu festgestellt habe, dass diese Entscheidung auf der früheren großzügigen und angesichts der jüngeren Spruchpraxis des EuGH nicht mehr aktuellen Rechtsprechung des BGH zur Unterscheidungskraft von Warenformmarken beruhe, sei bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen, eine solche nach der Eintragung der hier streitgegenständlichen Marke erfolgte "Verschärfung" der Eintragungsvoraussetzungen auf den Zeitpunkt der Eintragung der Marke im Jahr 2002 zurückzubeziehen.

Für den Fall, dass der Senat dieser Auffassung nicht folgt, diesem rechtlichen Gesichtspunkt jedoch eine entscheidungserhebliche Bedeutung beimisst, regt die Markeninhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Angesichts der Produkt- und Formenvielfalt auf dem hier maßgeblichen Warengebiet sei für die Annahme einer Unterscheidungskraft unverzichtbar, dass sich das Zeichen durch Merkmale auszeichne, die es nicht nur als Variante im vorhandenen Formenschatz erscheinen lasse. Dies sei aber aus den im angefochtenen Beschluss genannten Gründen nicht der Fall. Soweit die Markeninhaberin insbesondere auf die Farbgestaltung abstelle, sei in rechtlicher Hinsicht bereits zu beachten, dass sich die Schutzfähigkeit bei einer dreidimensionalen Marke aus deren (äußerer) Form ergeben müsse. Sei die Form nicht unüblich, könne die Schutzfähigkeit auch nicht durch eine außergewöhnliche Farbe erzeugt werden. Zudem würden Bonbons in den vielfältigsten Farben hergestellt, so dass der Verkehr an eine entsprechende Verwendung gewöhnt sei und in den Farben keinen Herkunftshinweis erblicke. Speziell rot-weiße Farbgestaltungen seien bei Zuckerwaren üblich.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache sowohl hinsichtlich des Hauptantrags auf Aufhebung der angefochtenen Löschantragsentscheidung in Bezug auf "Zuckerwaren" als auch hinsichtlich der hilfsweise beantragten

Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenabteilung, dass die angegriffene Marke in Bezug auf "Zuckerwaren" entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch derzeit noch fortbesteht.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f. [Tz. 30, 31] - Henkel; GRUR 2004, 943, 944 [Tz. 23, 24] - SAT.2; BGH GRUR 2006, 850, 854 [Tz. 17] - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 [Tz. 60] - Libertel).

Insoweit ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Bei den hier maßgeblichen Waren ist der allgemeine Verkehr angesprochen.

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken dürfen zwar keine strengeren Anforderungen angelegt werden als bei sonstigen Marken. Gleichwohl sind bei Marken, welche die Form der Ware selbst wiedergeben (= Warenformmarken) wesentliche Unterschiede zu beachten. Denn Marken, die aus der



Form einer Ware oder deren Verpackung bestehen, werden tatsächlich nicht in gleicher Weise wie Wort- oder Bildmarken aufgefasst werden, weil der Durchschnittsverbraucher aus der Form der Ware oder deren Verpackung gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren schließt. Nach der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH begründet ein "bloßes Abweichen" von der Norm oder Branchenüblichkeit noch nicht die Unterscheidungskraft; vielmehr erfüllt eine Marke die erforderliche Herkunftsfunktion nur dann, wenn sie von Norm oder Branchenüblichkeit "erheblich abweicht" (EuGH GRUR 2004, 428, 431 [Tz. 49] - Henkel; GRUR Int. 2004, 631, 634 [Tz. 39] - Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR Int. 2004, 635, 638 [Tz. 37] - Dreidimensionale Tablettenform II; GRUR Int. 2004, 639, 643 [Tz. 37] - Dreidimensionale Tablettenform III; GRUR Int. 2005, 135, 137 [Nr. 31] - Maglite; GRUR Int. 2006, 226, 227 [Nr. 31] - Standbeutel; GRUR Int. 2006, 842, 844 [Nr. 26] - Form eines Bonbons II; siehe auch BGH GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform; GRUR 2004, 507, 509 - Transformatorgehäuse). Solche Abweichungen müssen vom Verkehr ohne besondere Aufmerksamkeit, analysierende und vergleichende Betrachtung oder nähere Prüfung zu erkennen sein (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 179 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen, vgl. insbesondere auch GRUR 2004, 428, 431, Nr. 49 - Henkel; MarkenR 2004, 461, 465, Nr. 31 - Maglite; MarkenR 2004, 456 - Seifenstück; MarkenR 2006, 19 - Standbeutel).

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien sowie insbesondere der in Bezug auf die hier streitgegenständlichen Waren maßgeblichen Entscheidungen EuG GRUR Int. 2005, 322, 324 (Tz. 39) - "Bonbonform I", voll bestätigt durch EuGH GRUR Int. 2006, 842, 844 - "Form eines Bonbons II" fehlt der angegriffenen Marke auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass für den Verkehr bei Lebensmitteln, welche ihm in einer bestimmten Form begegnen, ein betrieblicher Herkunftshinweis näher liegen kann als z. B. bei technischen Produkten (vgl. BGH GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform), im Zusammenhang mit "Zuckerwaren" jegliche Unterscheidungskraft.

Wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, besteht die angegriffene 3-D-Marke 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. Das Bonbon (französisch abgeleitet von "bon" = gut) bezeichnet eine Süßigkeit, die durch Einkochen von Zuckerlösung mit Stärkesirup oder Invertzucker in Verbindung mit geruchs- und geschmacksgebenden Zusätzen und Aromen hergestellt wird. Solche Zuckerwaren bzw. Bonbons werden seit jeher nicht nur in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, sondern auch in einer kaum überschaubaren Formen- und Farbenvielfalt angeboten, wovon wohl auch die Markeninhaberin ausgeht. Es lässt sich nicht feststellen, dass der Verkehr auf dem vorliegenden Warengbiet daran gewöhnt ist, mit der Form der Ware eine bestimmte Herkunftsvorstellung zu verbinden, wie dies z. B. für den Bereich der Kraftfahrzeuge angenommen worden ist (vgl. BGH GRUR 2006, 679, 681 [Nr. 18] - Porsche Boxster). Für eine solche Verkehrsauffassung gibt es vorliegend keine Anhaltspunkte. Bei dieser Ausgangslage müsste die streitige Warenform nach den dargelegten Grundsätzen zumindest ein Merkmal aufweisen, das sie nicht nur als eine weitere Variante im vorhandenen Formenschatz erscheinen lässt, sondern sie bei aller gegebenen Vielfalt als etwas Individuelles heraushebt und kennzeichnet. Dafür ist jedoch nichts ersichtlich.

Wie aus den der Anmelderin mit der Terminsladung übersandten Unterlagen einer Internetrecherche zu Formen und Farbgestaltungen von Bonbons erkennbar ist (vgl. Bl. 127 - 146 d. A.), hält sich die vorliegende streitgegenständliche 3-D Marke sowohl in Bezug auf die Form als auch in Bezug auf die Farben an den üblichen Formen- und Farbenschatz im einschlägigen Warenbereich. Insbesondere mit den beanspruchten Farben rot und weiß gibt es seit jeher eine nahezu unüberschaubare Anzahl von Bonbons, die der angegriffenen Warenformmarke außerordentlich nahe kommen bzw. sich nur in Nuancen von dieser unterscheiden. Die einzelnen Gestaltungsmerkmale der angegriffenen Marke wie die kreisrunde Form, die gewölbten Ränder sowie die ohnehin kaum erkennbare Vertiefung sind ebenso

wie die farbliche Gestaltung für die betreffenden Waren typisch und weichen nicht vom üblichen Erscheinungsbild der tatsächlich verwendeten Formen ab, so dass für den Verkehr kein Anlass besteht, darin einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Auch in ihrer Gesamtheit ist eine solche einfache Kombination bekannter Formelemente, die nur wenig über die handelsübliche, funktionsbezogene Grundform selbst hinausgeht, ihrem Gesamteindruck nach nicht geeignet, aus der streitigen Form mehr als eine bloße weitere Variante in einem reichlich vorhandenen Formenschatz zu machen (vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2006, 842, 844 [Nr. 29] - Form eines Bonbons II).

Allein die vorhandene Formenvielfalt erlaubt entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch nicht den Schluss, der Verkehr achte bei Zuckerwaren wie Bonbons zur Unterscheidung besonders auf vorhandene Unterschiede bei der Form dieser Waren und messe diesen eine herkunftshinweisende Funktion bei. Es mag sein, dass der Verkehr sich im Einzelfall an der Form und insbesondere der Farbe eines Bonbons insoweit orientiert, als z. B. eine gelbe Farbe häufig auf einen zitronensauren und eine rote Farbe auf einen fruchtig-süßen (Erdbeer-, Himbeer- oder Kirsch-)Geschmack des jeweiligen Bonbonprodukts hindeuten. Form und Farbe dienen in solchen Fällen üblicherweise dazu, auf bestimmte Produkteigenschaften wie z. B. Geschmack oder Konsistenz der Ware hinzuweisen; der Verkehr schliesst aus solchen Merkmalen jedoch nicht auf die betriebliche Herkunft der Waren, jedenfalls dann nicht, wenn diese sich - wie vorliegend - im Rahmen des bekannten und üblichen Formenschatzes halten.

Die von der Markeninhaberin zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts in der Sache 32 W(pat) 241/00 vom 31. Oktober 2001 betreffend die Eintragung einer karamellfarbenen ausgestalteten Warenform rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Soweit darin die Unterscheidungskraft bejaht wurde, weil die angemeldete Marke mit der ovalen Form, dem abgerundeten Rand an einer Seite und vor allem mit der Vertiefung, die eine ringförmige Einkerbung aufweist, über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen verfüge, die weder ausschließlich durch die Art der

Ware selbst bedingt noch ausschließlich technisch oder wertbedingt sind, entspricht jedenfalls dieser Prüfungsansatz nicht den Vorgaben in der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH in Bezug auf die Eintragungsvoraussetzungen bei Warenformmarken (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 177 - 179 und 180 - 192 mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Ob die Entscheidung 32 W (pat) 241/00 vom 31. Oktober 2001 im Ergebnis zutreffend ist und die in diesem Verfahren streitgegenständliche Marke schutzunfähig ist, ist im vorliegenden Verfahren einer Prüfung entzogen, weil diese Marke nicht streitgegenständlich ist (vgl. dazu auch die zur Veröffentlichung vorgesehene Senatsentscheidung 25 W (pat) 65/08 vom 17. Dezember 2009 - Linuxwerkstatt).

Soweit die Markeninhaberin in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts 26 W (pat) 94/04 vom 16. August 2006 - "lastminit" (GRUR-RR 2008, 49 f.) weiterhin geltend macht, dass jedenfalls bei Zugrundelegung der zum Zeitpunkt der Eintragung noch angewendeten rechtlichen Maßstäbe der angegriffenen Marke seinerzeit nicht jegliche Unterscheidungskraft gefehlt habe und die nachträgliche "Verschärfung" der Eintragungsvoraussetzungen nicht zu ihren Lasten gehe dürfe, rechtfertigt dies keine andere Entscheidung.

Zunächst kann entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht festgestellt werden, dass bei Zugrundelegung der zum Zeitpunkt der Eintragung durch die Rechtsprechung angewendeten rechtlichen Maßstäbe die angegriffene Marke als unterscheidungskräftig bzw. schutzfähig anzusehen gewesen wäre. Vielmehr war die Rechtsprechung nach Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1. Januar 1995 bei der Frage der Schutzfähigkeit von Warenformmarken bis zur entsprechenden Klärung durch die maßgebliche Rechtsprechung des EuGH uneinheitlich. Das Bundespatentgericht hat zunächst bei naheliegenderem Freihaltungsbedürfnis bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft an die schutzbegründende Originalität der Warenformmarke wegen der ansonsten möglichen Behinderung der Mitbewerber bei der Gestaltung von Produkten einen strengen Maßstab angelegt (vgl.

dazu z. B. BPatG GRUR 1998, 706, 709 - Montre I; GRUR 1999, 56, 57 - Taschenlampen). Auch der Bundesgerichtshof hat in einzelnen Entscheidungen die Beurteilung des Bundespatentgerichts bestätigt, dass bestimmte konkrete Warenformmarken schutzunfähig bzw. nicht unterscheidungskräftig sind (vgl. z. B. BGH GRUR 2001, 413 – SWATCH). Im Übrigen hat der BGH mehrere Verfahren ausgesetzt und dem EuGH verschiedene Fragen zu den Schutzanforderungen bei Warenformmarken vorgelegt (vgl. BGH GRUR 2001, 334 – Gabelstapler; MarkenR 2001, 71 – Stabtaschenlampen und Marken 2001, 75 – Rado-Uhr), die der EuGH mit seiner Entscheidung vom 8. April 2003 beantwortet hat (siehe GRUR 2003, 514). Seine Rechtsprechung zu Warenformmarken hat der EuGH in der Folgezeit weiter konkretisiert (vgl. dazu z. B. MarkenR 2004, 224, MarkenR 2004, 231, GRUR Int. 2004, 631 – TABS; MarkenR 2004, 456 – Seifenstück).

Daraus folgt ohne weiteres, dass es zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Jahr 2001 noch keine gefestigte Rechtsprechung mit konkreten Kriterien zur Eintragungsfähigkeit von Warenformmarken gab. Demzufolge können Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes vorliegend schon deshalb keine entscheidungserhebliche Bedeutung haben. Hinzu kommt, dass gemäß Art. 234 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) eine Verpflichtung der letztinstanzlichen nationalen Gerichte besteht, offene gemeinschaftsrechtliche Rechtsfragen dem EuGH zur Entscheidung vorzulegen. Seit der Geltung der Markenrechtsrichtlinie EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 gehören auch markenrechtliche Schutzfähigkeitsfragen zum Gemeinschaftsrecht. Ausgehend davon können insoweit Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes vor einer Klärung offener Rechtsfragen durch den EuGH keine Rolle spielen.

Nach Auffassung des Senats dürfen Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes nach der gesetzlichen Regelung gemäß der Markenrechtsrichtlinie und des Markengesetzes indes überhaupt keine Rolle spielen. In Art. 3 der Markenrechtsrichtlinie, der u. a. durch die nationalen Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG umgesetzt worden ist, ist im Einzelnen geregelt, wann und unter welchen Voraus-

setzungen eine eingetragene Marke wegen fehlender Schutzfähigkeit der Ungültigerklärung bzw. Löschung unterliegt. Der Gedanke des Vertrauensschutzes hat in diesen Normen keinen Niederschlag gefunden. Insbesondere gibt es keinen normierten Ausschlussstatbestand des Vertrauensschutzes, welcher der Löschung einer zu Unrecht eingetragenen Marke entgegenstehen könnte. Der EuGH betont in seiner Rechtsprechung vielmehr stets, dass die Schutzhindernisse - bzw. die Vorschriften zu den Schutzhindernissen - im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 [Tz. 25 -27] - Chiemsee; GRUR 2003, 604, 608 [Tz. 60] - Libertel; GRUR 2004, 674, 677 [Tz. 68] - Postkantoor; GRUR 2008, 608, 610 [Tz. 55] - EUROHYPO; siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 5, 43 f. und 222 mit weiteren umfangreichen Nachweisen). Dies gilt ohne weiteres auch für das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 [Tz. 60] - Libertel). Dem folgt auch der Bundesgerichtshof (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 [Tz. 17] - FUSSBALL WM 2006). Dabei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch unmittelbare oder tatsächliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber, GRUR 2005, 127, 129, 130 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). Angesichts dieses stets hervorgehobenen Aspekts des Allgemeininteresses wäre es umso weniger verständlich, wenn der rechts- und auch wettbewerbswidrige Zustand einer Fehleintragung allein aus Gründen des Vertrauensschutzes zu Gunsten einzelner Markeninhaber perpetuiert würde. Die nachträgliche Korrektur in Bezug auf Fehleintragungen durch Löschung ist aufgrund der gesetzlichen Regelung zum Lösungsverfahren ausdrücklich vorgesehen und realisiert entsprechend dem Gesetzeszweck letztlich ebenso wie die Prüfung im Eintragungsverfahren auf absolute Schutzhindernisse gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG das uneingeschränkte Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl der Wortlaut der Vorschriften zum Lösungsverfahren (§§ 3, 8, 50, 54 MarkenG) als auch deren Zweck dagegen spricht, Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener schutzunfähiger Marken bei Lösungsverfahren zu berücksichtigen. Diese Erwägungen zur Auslegung der gesetzlichen Vorschriften sprechen auch gegen die Auffassung, wonach für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke - aus Gründen des Vertrauensschutzes - nicht nur die zum Zeitpunkt der Eintragung gültige Gesetzeslage, sondern auch die zu diesem Zeitpunkt hierzu vorliegende Rechtsprechung maßgeblich sein soll (so aber BPatG GRUR-RR 2008, 49 f. - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall). Die hier vertretene Auffassung entspricht im Ergebnis der Kommentarliteratur, wobei dort zutreffend auf den weiteren wichtigen, aber eher formalen Aspekt abgestellt wird, dass die Entwicklungen und Korrekturen der Rechtsprechung bei der Auslegung von Gesetzen grundsätzlich keinem Rückwirkungsverbot unterliegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 8 Rdn. 16, § 50 Rdn. 6).

Die Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben.

Es ist nicht veranlasst, im Hinblick auf die vorgenannte Entscheidung (GRUR-RR 2008, 49 f. - lastminit) die Rechtsbeschwerde zum BGH gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen, insbesondere nicht zum Zweck der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung. Die in der vorgenannten Entscheidung entschiedene Rechtsfrage zum Vertrauensschutz ist vorliegend schon nicht entscheidungserheblich, was Voraussetzung für eine entsprechende Zulassung wäre (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 83 Rdn. 18, 1. Absatz).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu