



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 85/10

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
15. April 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 1 177 265

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. März 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Dr. Kortbein und die Richterin Kortge

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Mai 2009 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke 1 177 265

Gelbe Seiten

wurde für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41

"Werbung in Branchen-Fernsprechbüchern; Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern"

am 2. August 1990 angemeldet und am 5. Juni 1991 als durchgesetztes Zeichen für die Deutsche Postreklame GmbH in das Markenregister eingetragen. Am 1. September 1994 erfolgte die Umschreibung auf die D... GmbH und am 4. Februar 2009 auf die Beschwerdeführerin.

Im Eintragungsverfahren hatte die Prüfungsstelle für Klasse 35 Wz des Deutschen Patentamtes (DPA) zur Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung der verfahrensgenständlichen Marke unter Verzicht auf weitere Glaubhaftmachungsmittel auf die im Jahre 1979 angemeldete und am 27. Mai 1982 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragene Wort-/Bildmarke 1 033 815



Bezug genommen.

Ihre am 30. November 2007 (Antragstellerin zu 1.) und am 12. April 2007 (Antragstellerin zu 2.) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Löschungsanträge haben die Antragstellerinnen übereinstimmend damit begründet, dass die angegriffene Marke nur beschreibend gewesen sei und nicht aufgrund von Verkehrsdurchsetzung hätte eingetragen werden dürfen. Ferner sind sie der Ansicht gewesen, dass die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 5 und 9 MarkenG vorgelegen hätten und dass die Marke in bösgläubiger Absicht angemeldet worden sei, um zwecks Festigung der Monopolstellung der Anmelderin nationale und internationale Branchenverzeichnis-Verleger zu behindern und vom Markt zu drängen. Darüber hinaus hat die Antragstellerin zu 2.) die Auffassung vertreten, dass die Eintragung der Marke gegen § 3 und § 7 MarkenG verstoße.

Die **Antragstellerin zu 1.)** hat zur näheren Begründung ausgeführt, die Herausgabe des mit "Gelbe Seiten" bezeichneten (amtlichen) Branchenverzeichnisses sei bis zur Privatisierung der Deutschen Bundespost zum 1. Januar 1995 Teil des staatlichen Postmonopols gewesen, auch habe es sich bei dem angegriffenen Zeichen um eine beschreibende Angabe für ein Produkt der Deutschen Bundespost gehandelt, so dass die Eintragung allein aufgrund des 1991 noch bestehenden Postmonopols habe durchgesetzt werden können. Da die Markeninhaberin als 100-%ige Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG und als Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost faktisch auch heute noch ein öffentliches Unternehmen sei und der beherrschende Einfluss der öffentlichen Hand bzw. das faktische Monopol noch fortbestehe, stelle der Schutz der verfahrensgegenständlichen Marke eine schwere Störung des Wettbewerbs dar und sei deshalb mit verfassungs- und europarechtlichen Regelungen unvereinbar. Die Markeneintragung verstoße daher gegen die öffentliche Ordnung. Zudem sei die Deutsche Postreklame GmbH bei der Anmeldung am 2. August 1990 bösgläubig vorgegangen. Denn obwohl ihr sowohl bekannt gewesen sei, dass der Begriff "Gelbe Seiten" aus den USA stamme, wo er seit 1886 in der englischen Sprache als "Yellow Pages" für Branchenverzeichnisse verwendet werde, als auch die bevorstehende Privatisierung der Deutschen Bundespost bewusst gewesen sei, habe sie die Markenmeldung allein mit dem Ziel vorgenommen, künftige Mitbewerber von der Benutzung dieses bis dahin beschreibend als Synonym für Branchenbücher genutzten Begriffes auszuschließen. Es werde bestritten, dass die Deutsche Postreklame GmbH die Wortmarke "Gelbe Seiten" schon seit der Einführung im Jahr 1968/1969 intensiv beworben, bundesweit aufgebaut und gemeinsam mit Partnerverlagen gepflegt habe. Von letzteren sei sie nur in der zusammengescribenen Form "GelbeSeiten" und in Kombination mit Bildbestandteilen benutzt worden. Das Anmeldeverfahren vor dem DPA sei sowohl bei der Wort-/Bildmarke 1 033 815 als auch bei der verfahrensgegenständlichen Marke fehlerhaft durchgeführt worden und beide Marken seien fälschlicherweise als im Verkehr durchgesetzt eingetragen worden. Aufgrund der langen Monopolsituation habe es im Jahre 1990, also noch vor der Privatisierung, faktisch noch immer keine Mitbe-

werber gegeben. Unter Bezugnahme auf das Gutachten von Prof. Dr. Wilms und Dr. Jochum von August 2005 (ASt 23) sowie das Gutachten von Prof. Dr. Murswiek von Juli 2006 (ASt 24) vertritt die Antragstellerin zu 1.) die Ansicht, der Markenschutz für das verfahrensgegenständliche Wort-/Bildzeichen verstoße gegen Art. 87 f. Abs. 2 Satz 1 GG i. V. m. Art. 143b Abs. 2 Satz 1 GG, gegen Art. 86 Abs. 1 EGV i. V. m. Art. 5 der Richtlinie 2002/77/EG sowie gegen Art. 28 und 82 EG, so dass die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 5 und 9 MarkenG vorlägen.

Die **Antragstellerin zu 2.)** hat im Lösungsverfahren ergänzend vorgetragen, dass der Deutschen Postreklame GmbH bereits bei Anmeldung der älteren Marke bekannt gewesen sein müsse, dass andere private Verleger in den USA, in vielen europäischen Ländern und in Japan schon Jahrzehnte vorher sowie danach und parallel zur Markeninhaberin gelbe Papierinnenseiten für Branchenverzeichnisse benutzt hätten. Ferner habe ihr nicht verborgen bleiben können, dass die Wort-/Bildmarke "The International Yellow Pages" der amerikanischen Firma The Reuben H. Donnelley Corporation, Purchase N. Y., für Telefonverzeichnisse in internationalem Umfang und Adressbücher vom 9. Oktober 1963 bis zur Löschung am 19. Februar 1996 eingetragen gewesen sei. Durch den Inhalt des von ihr vorgelegten Schreibens der Deutschen Postreklame GmbH vom 17. Oktober 1980 (Anlage 2 BA) sei nachgewiesen, dass ihr bei der Anmeldung des älteren Zeichens 1 033 815 im Jahre 1979 bekannt gewesen sei, dass "Gelbe Seiten" und "Yellow Pages" den internationalen Gepflogenheiten entsprechend für Branchenverzeichnisse genutzt worden seien. Da die IHK für München und Oberbayern in ihrem Schreiben an den DIHT vom 6. Oktober 1981 (Anlage 27 BA) nur in den Kreisen der Verlage deutliche Ansätze zu einer Verkehrsdurchsetzung festgestellt habe, sei schon das Zeichen 1 033 815 für die Deutsche Postreklame GmbH nicht eindeutig verkehrsdurchgesetzt gewesen. Die Deutsche Postreklame GmbH sei zudem ohne vorherige Genehmigung der Deutschen Bundespost weder berechtigt gewesen, die ältere (1 033 815) noch die verfahrensgegenständliche Marke anzumelden. Wie das Aufsichtsratsprotokoll vom 25./26. November 1968 (Anlage 17

BA) belege, sei bereits 1968 der Vorsatz gefasst worden, alle privaten freien Branchenbuchverleger und die eigenen Vertragsverleger mit dem beschreibenden Begriff "Gelbe Seiten" behindern zu wollen. Für ihr bösgläubiges Verhalten spreche ferner, dass sie eine Vielzahl von Marken für Waren und Dienstleistungen mit dem Bestandteil "Gelbe Seiten" angemeldet habe. Die Beschwerdeführerin agiere betrügerisch, weil sie unter dem Begriff "Yellow Pages" im Internet auch internationale Inhalte hinterlege, aber durch einen versteckten Link dafür Sorge, dass die Kunden immer zu ihrer Firmenseite gelangen. Es bestehe zudem der Verdacht, dass von Seiten der Beschwerdeführerin mit unlauteren Mitteln in den Markt eingegriffen werde. Nachdem die Schweizer Firma Internet Business Research Institute AG am 11. Juli 2001 einen Löschungsantrag zur verfahrensgegenständlichen Marke gestellt habe, habe sie diesen am 20. Oktober 2005 zurückgenommen (S. 166/01). Anschließend habe die Beschwerdeführerin von dieser Firma mehrere "Yellow"-Marken gekauft. Auch die GoYellow GmbH habe ihren Löschungsantrag vom 26. August 2005 am 22. November 2006 zurückgenommen (S. 167/05). Hier habe man sich bei einer Unterfirma mit ... Euro eingekauft und sei bei der GoYellow GmbH mit ... Euro eingestiegen, welche den Alleinvertrieb von Branchenbuchanzeigen übernommen habe. Der Windhager Verlag in Stuttgart, der den Begriff "Gelbe Seiten" habe alleine nutzen wollen, sei gegen die ablehnende Gerichtsentscheidung nicht vorgegangen, obwohl Inhaber dieses Verlages der Müller Verlag aus Nürnberg sei, der größte und finanzstärkste aller Branchenbuch-Verlage, der im Ausland die "Yellow Pages" sehr aktiv betreibe. Obwohl die Beschwerdeführerin konsequent gegen Marken- und Domain-Verletzer vorgehe, sei der Müller-Verlag im Besitz einer so wertvollen Domain wie www.yellowpages.de.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin hat dem ihr am 13. Dezember 2007 zugestellten Löschungsantrag der Antragstellerin zu 1.) mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2007, beim DPMA am selben Tage eingegangen, und dem ihr am 18. Mai 2007 zugestellten Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2.) mit Schriftsatz vom 25. Juni 2007, beim DPMA eingegangen am 27. Juni 2007, widerspro-

chen und u. a. vorgetragen, dass die Schutzhindernisse nach §§ 3, 7 und 8 MarkenG, soweit sie nach Ablauf der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG überhaupt noch relevant sein könnten, nicht vorlägen und der Tatbestand der Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht erfüllt sei. Sie habe als Herausgeberin und Verlegerin von Branchenverzeichnissen in Zusammenarbeit mit ihren Partnerverlagen die Bezeichnung "Gelbe Seiten" in den Jahren 1968/69 in Deutschland eingeführt, als Marke systematisch aufgebaut und angemeldet. Sie sei daher berechnigte Markeninhaberin. Die Marke diene ausschließlich dem eigenen Produktabsatz, so dass es legitim sei, diese im Wettbewerb zu verteidigen. Hinsichtlich der verfassungs- und europarechtlichen Einwände der Gegenseite hat sie darauf hingewiesen, dass Anmeldung und Eintragung der Marke bereits vor der Grundgesetzänderung durch Art. 87 f. GG und Art. 143b GG stattgefunden hätten und dass es einen Übergang des Rechts an dieser Marke im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bundespost nicht gegeben habe. Im Übrigen hat sie Bezug genommen auf das Gutachten von Prof. Dr. Pieroth von November 2005 (BF-3, Bl. 107 ff. GA) sowie dessen ergänzende rechtsgutachterliche Stellungnahme von August 2006 (AG 17). Schließlich hat sie die Ansicht vertreten, ihre Marke genieße schon im Hinblick auf den Rechtsgedanken des Vertrauensschutzes Bestandsschutz.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Verbindung der beiden Lösungsverfahren die Löschung der Marke mit Beschluss vom 15. Mai 2009 angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die länger als 10 Jahre eingetragene streitgegenständliche Marke verstoße zwar weder gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG), noch könne deren Benutzung nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG), aber sie sei bösgläubig angemeldet worden (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), weil die Deutsche Postreklame GmbH bei der Anmeldung wettbewerbswidrig gehandelt habe.

Zum Anmeldezeitpunkt im Jahre 1990 sei ein schutzwürdiger Besitzstand vorhanden gewesen. Denn der Begriff "Gelbe Seiten" sei zu diesem Zeitpunkt aufgrund der historischen Entwicklung seit der Verwendung gelben Papiers in Branchen-Fernsprechbüchern ab 1955 sowie gelber Umschlagseiten seit 1961 und ausweislich der Aussagen mehrerer Nachschlagewerke aus dem maßgeblichen Zeitraum eine allgemein gängige und damit beschreibende Bezeichnung für Branchentelefonverzeichnisse gewesen, welche sich nicht nur auf das die Ware umfassende Produkt eines Branchenverzeichnisses, sondern auch auf die mit der Marke unmittelbar geschützten Dienstleistungen wie Werbung in sowie Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern bezogen habe. Da diese Bezeichnung von mehreren Unternehmen, der Post, Verlagen und allgemeinen Verbraucherkreisen zur Benennung von Produkten und Dienstleistungen verwendet worden sei, sei eine Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen kaum möglich gewesen.

Zur Beurteilung, ob sich die im August 1990 angemeldete Wortmarke "Gelbe Seiten" in den Verkehrskreisen für die Deutsche Postreklame GmbH durchgesetzt habe, sei die ausschließliche Heranziehung der älteren Wort-/Bildmarke unzureichend und damit rechtsfehlerhaft gewesen. Denn zwischen 1979 und 1990 habe eine Zeitspanne von mehr als 10 Jahren gelegen, in denen sich die Marktverhältnisse und das Verkehrsverständnis erheblich verändert hätten. Da diese bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung nicht berücksichtigt worden seien, stelle sich die Markenmeldung "bereits objektiv als rechtlich äußerst fragwürdig" dar.

Zudem sei die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke im August 1990 nur für die Deutsche Postreklame GmbH geeignet gewesen, die Rechtsposition anderer, nämlich der sonstigen Verwender dieser Bezeichnung, zu beeinträchtigen und den Markteintritt neuer Anbieter von Branchenverzeichnissen zu erschweren. Denn das am 1. Juli 1989 in Kraft getretene und daher zum Anmeldezeitpunkt bereits geltende Poststrukturgesetz habe die Voraussetzungen für die vollständige Aufhebung des Monopols der Deutschen Bundespost geschaffen. Mit

der Öffnung des Marktes sei es nach der Lebenserfahrung zu erwarten oder jedenfalls in sehr hohem Maße wahrscheinlich gewesen, dass die neuen Anbieter ihre Waren und Dienstleistungen mit dem eingeführten gebräuchlichen Begriff "Gelbe Seiten" hätten beschreiben, also diese Bezeichnung nutzen wollen, um in knapper Form auf die Inhalte hinzuweisen. Der Deutschen Postreklame GmbH habe daher klar sein müssen, dass von ihrem Zeichen ein beschreibender Hinweis ausgehe und die Markeneintragung wettbewerbshindernd wirken würde. Sie habe im Bewusstsein des beschreibenden Charakters ihres Zeichens und zur Vorteilsicherung im künftigen Wettbewerb zudem mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, sowohl die Eintragung der älteren Marke 1 033 815 als auch der verfahrensgegenständlichen Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung zu erzielen. Aus Ziffer 8 ihres anwaltlichen Schreibens an das DPA vom 29. Dezember 1980 (Bl. 25 ff., 30 BA) ergebe sich, dass die zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung angeforderten Erklärungen von Abnehmern auf einem einheitlichen, vorgegebenen Text beruht hätten. Mit den vorgegebenen Texten sei das angestrebte Ergebnis, nämlich die Zuordnung des Begriffes zur Deutschen Postreklame GmbH, suggeriert worden. Das der Markenmeldung im Jahre 1990 nachfolgende Verhalten, nämlich die Anmeldung einer Vielzahl von sowohl identischen Bezeichnungen als auch Kombinationsmarken mit dem Bestandteil "Gelbe Seiten", wodurch sie die beschreibende Bezeichnung für sich privat monopolisiert habe, sowie die aggressive Verteidigung des erworbenen Markenrechts gegenüber Dritten durch Beantragung einstweiligen Rechtsschutzes und Einleitung von Verletzungsprozessen seien Indizien dafür, dass die Markenmeldung von Anfang an als Druckmittel in der Auseinandersetzung mit Mitbewerbern in dem sich verschärfenden Markt auf dem Gebiet der Telefonverzeichnisse bzw. Telekommunikationsdienste habe eingesetzt werden sollen. Ein weiteres Indiz sei, dass das von der Antragstellerin zu 2.) angeführte wettbewerbswidrige Verhalten der Beschwerdeführerin, indem sie in zurückliegenden Lösungsverfahren gegen "Gelbe Seiten"-Marken die Lösungsantragstellerinnen mit unlauteren Mitteln zur Rücknahme von Lösungsanträgen bewegt habe, von

der Beschwerdeführerin nicht widerlegt worden sei. Auf Vertrauensschutz und Verwirkung könne sich die Beschwerdeführerin nicht berufen.

Gegen diese Beurteilung und die Löschung ihrer Marke wendet sich die Beschwerdeführerin. Sie ist der Auffassung, die Marke sei nicht bösgläubig angemeldet worden. Es dränge sich die Vermutung auf, dieser Lösungsgrund sei nur angenommen worden, um trotz Ablaufs der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eine aus heutiger Sicht des Amtes fehlerhafte Eintragung des Prüfers im Jahr 1991 korrigieren zu können.

Entgegen der Ansicht des DPMA habe die damalige Anmelderin im August 1990 weder in eine schutzwürdige Rechtsposition Dritter eingegriffen noch die Anmeldung zweckwidrig zur Behinderung des Wettbewerbs vorgenommen. Ausweislich des Gutachtens von Prof. Dr. Pieroth von November 2005 (BF 3, Bl. 107 ff. GA) habe es kein staatliches Monopol für den Vertrieb von Branchenverzeichnissen gegeben. Seit jeher hätten private Mitbewerber die Möglichkeit gehabt, die Daten gewerblicher Teilnehmer selbständig zu erheben und Branchenverzeichnisse zu vertreiben, wie "Der gute Ruf" (BF 2, Bl. 100 GA) oder "Die Münchner" (BF 2, Bl. 101 f. GA) zeigten. Auch diverse Gerichtsentscheidungen aus den vergangenen Jahrzehnten belegten die Existenz von Mitbewerberverzeichnissen (RGZ 137, 57 ff. {1932}; BGH NJW 1961, 1860 ff.). Da Erstellung und Vertrieb gedruckter Branchenverzeichnisse sehr kosten- und arbeitsintensiv sei, gebe es bis heute in diesem engen Wettbewerbsfeld nur eine begrenzte Anzahl von Anbietern. Vor 1968/1969 habe in Deutschland niemand seine Branchenverzeichnisse mit dem Begriff "Gelbe Seiten" gekennzeichnet. Allein die damalige Anmelderin habe gemeinsam mit ihren Partnerfachverlagen die Bezeichnung "Gelbe Seiten" 1968/1969 eingeführt, systematisch aufgebaut, intensiv beworben und bundeseinheitlich verwendet. Das verfahrensgegenständliche Wort-/Bildzeichen sei bereits auf der ersten Ausgabe des Produkts "Gelbe Seiten" im Jahre 1969 abgebildet gewesen (BF 9, Bl. 200 GA). Dieses Zeichen sei ferner verwendet worden in der Werbung, auf Werbemitteln von 1977 bis heute, in verschiedenen Sponsoring-

aktivitäten, in Werbemaßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr (auf Bussen, Straßenbahnen, Taxis) und auf Hauswänden (BF 7). Dieser Begriff werde seit nunmehr etwa vier Jahrzehnten ununterbrochen zur Kennzeichnung der von der Beschwerdeführerin herausgegebenen Branchen-Telefonbücher und der damit im Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen verwendet (BF 7, Bl. 186 ff. GA; BF 9, Bl. 201 ff. GA). Seit der deutschen Wiedervereinigung 1990/1991 habe sich die Auflagenhöhe von "Gelbe Seiten" und "Gelbe Seiten regional" kontinuierlich erhöht bis auf 49,5 Mio. im Jahre 2007 und 52,2 Mio. im Jahre 2008 (BF 8, Bl. 195 ff. GA). Das DPMA habe eine bösgläubige Markenmeldung der Deutschen Postreklame GmbH nicht positiv festgestellt, sondern bloße Vermutungen angestellt. Soweit das DPMA zur Begründung der Existenz eines angeblichen schutzwürdigen Besitzstandes Dritter ausführt, dass das streitgegenständliche Zeichen "Gelbe Seiten" "bis zur Markenmeldung bereits lange Zeit bei Dritten, Behörden, Verlagen, der Deutschen Post usw. in Benutzung" gewesen sei (Seite 13 oben des Beschlusses), habe es diese Aussage nicht belegt. Auch die Beschwerdegegnerinnen hätten dazu nichts Substantiiertes vorgetragen. Durch die (angebliche) Verwendung der englischsprachigen Bezeichnung "Yellow Pages" im Ausland sei im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke kein wirtschaftlich wertvoller und im Inland schutzwürdiger Besitzstand an der Kennzeichnung "Gelbe Seiten" erworben worden. Aufgrund der Vorbenutzung in beachtlichem Umfang und dem erlangten Bekanntheitsgrad habe die damalige Anmelderin ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markeneintragung gehabt. Die Förderung des eigenen Wettbewerbs habe im Vordergrund gestanden. Es treffe nicht zu, dass die Marke überwiegend in abweichender Schriftform oder (teilweise zusätzlich) mit einem Logo verwendet worden sei. Das Wortzeichen sei bereits in der Ausgabe des Branchenverzeichnisses 1975/1976 ohne Logo oder weitere Bildbestandteile genutzt worden (BF 9, Bl. 201 GA). Darüber hinaus sei es auch ab 1981 bis 1991 durchgängig als Herkunftshinweis auf den Printprodukten (BF 9, Bl. 202 - 204 GA) verwendet worden. Dieses Zeichen sei ferner benutzt worden in der Werbung (BF 10a, Bl. 210 ff. GA), auf Werbemitteln von 1977 bis heute (BF 10b, Bl. 229 ff. GA), im Fließtext von Pressemit-

teilungen ab 2002 (BF 10c, Bl. 242 ff. GA), in verschiedenen Sponsoringaktivitäten (BF 10d, Bl. 258 ff. GA), in Werbemaßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr (auf Bussen, Straßenbahnen, Taxis) und auf Hauswänden (BF 10e, Bl. 275 ff. GA). Die Einführung der Marke "Gelbe Seiten" sei systematisch und über Jahre hinweg von Marktforschungsgutachten (BF 11, Bl. 301 ff. GA) begleitet worden, welche belegten, dass die Bezeichnung "Gelbe Seiten" vom Verkehr als Herkunftshinweis angesehen worden sei.

Das Eintragungsverfahren bezüglich der Wort-/Bildmarke 1 033 815 sei korrekt abgelaufen. Das DPA habe sich mit der Schutzfähigkeit und der Verkehrsdurchsetzung des - den Wortbestandteil "Gelbe Seiten" enthaltenden - Zeichens auseinandergesetzt und über den DIHT bundesweit verschiedene IHK-Stellungnahmen eingeholt sowie zwei weitere Umfragen aus den Jahren 1979 (Gfk-Nürnberg) und 1980 (Sample Institut Hamburg) herangezogen. In diesen Umfragen sei der Bekanntheitsgrad des Begriffs "Gelbe Seiten" und nicht des angemeldeten Wort-/Bildzeichens bei der Gesamtbevölkerung ermittelt worden. Das DPA habe zahlreiche weitere Unterlagen angefordert und erhalten. Auf diese Feststellungen und Wertungen habe das DPA bei der verfahrensgegenständlichen Wortmarke zurückgreifen können. Es habe keinen Grund gegeben, zum Eintragungszeitpunkt im Juni 1991 anzunehmen, dass sich die Durchsetzungswerte verschlechtert hätten.

Es könne ihr nicht vorgeworfen werden, zum Aufbau einer Markenserie eine Vielzahl von "Gelbe Seiten"-Marken in der Folgezeit angemeldet zu haben, um einen größtmöglichen Schutzbereich zu erlangen. Auch die Verteidigung der Marke nach deren Eintragung sei kein Indiz für die Bösgläubigkeit der Anmelderin. Die Bekanntheit der Marke "Gelbe Seiten" habe seit jeher Dritte dazu gebracht zu versuchen, die Marke für ihre eigenen, oftmals unlauteren Geschäftszwecke auszunutzen, so dass die Beschwerdeführerin seit 1988 immer wieder gezwungen sei, gerichtlich gegen derartige Verletzungsfälle vorzugehen (BF 13, Bl. 391 ff. GA). Die irreführende Aussendungspraxis sei mittlerweile europaweit bekannt (BF 15, Bl. 418 ff. GA). Zudem sei es absolut üblich, Lösungsverfahren auf dem Ver-

gleichswege in der Beschwerdeinstanz zu beenden. Dies sei sogar in der Mehrheit der Verfahren der Fall.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 15. Mai 2009 aufzuheben und die Löschanträge zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen und Beschwerdegegnerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die **Antragstellerin zu 1.)** ergänzt ihren Vortrag im patentamtlichen Lösungsverfahren und vertritt die Auffassung, dass die Markeneintragung auch als sittenwidrig anzusehen sei, weil der europäische Gesetzgeber den Markt für Branchenverzeichnisse habe öffnen wollen. Sie bestreitet, dass die Beschwerdeführerin die Marke zuvor treuhänderisch für die Verlage gehalten habe, dass die verfahrensgegenständliche Marke für die beanspruchten Dienstleistungen bis zum Eintragungszeitpunkt im Jahre 1991 von der Deutschen Postreklame GmbH benutzt worden sei und dass eine markenmäßige Benutzung des Gattungsbegriffs "Gelbe Seiten" für die angemeldeten Dienstleistungen vor 1988 erfolgt sei. Der Gattungsbegriff "Gelbe Seiten" sei - wenn überhaupt - nur als Titel für die Druckerzeugnisse als solche verwendet worden. Wie die Verfügung des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen vom 13. September 1968 (BG 1, Bl. 463 GA) zeige, sei das Branchen-Fernsprechbuch bewusst als solches bezeichnet worden und das Logo "Gelbe Seiten mit Telefon" bzw. die Wort-/Bildmarke 1 033 815 habe nur daneben benutzt werden sollen. Entsprechend sei das Branchenverzeichnis 1969 bis 1971 nicht mit "Gelbe Seiten", sondern nur als Branchen-Fernsprechbuch mit einer Nummer und mit der Wort-/Bildmarke 1 033 815 (BG 2, Bl. 464 GA; BG 2, Bl. 465 GA) gekennzeichnet worden. Beim Branchen-Fernsprechbuch aus den Jahren 1975/76 seien die Begriffe "Gelbe Seiten" und "Branchen-Fernsprechbuch"

nebeneinander benutzt worden (BF 7, Bl. 186 GA). 1978/79 (BG 3, Bl. 466 GA) und 1980/81 (BF 9, Bl. 202 GA) sei neben dem Titel Branchen-Fernsprechbuch wieder nur die Wort-/Bildmarke 1 033 815 verwendet worden. Beim Branchen-Fernsprechbuch 1980/81 (BG 4, Bl. 467 GA) aus Frankfurt am Main sei die verfahrensgegenständliche Wortmarke gar abgedruckt worden. 1981 (BF 9, Bl. 203 GA) bis 1984 (BG 5, Bl. 468 GA) und 1987/88 (BF 9, Bl. 204 GA) sei der Begriff "Gelbe Seiten" nur als Synonym für Branchen-Fernsprechbuch verwendet worden, während markenmäßig nur die Wort-/Bildmarke 1 033 815 auftauche. Die damalige Anmelderin habe daher falsche Angaben gemacht, als sie behauptet habe, die verfahrensgegenständliche Marke für die angemeldeten Dienstleistungen benutzt zu haben, um die Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung zu erwirken.

Auch nach der Eintragung im Jahre 1991 bis 2008 seien nicht die verfahrensgegenständliche Wortmarke "Gelbe Seiten", sondern nur die Wort-/Bildmarke 2 908 628, bei der allein der Bildbestandteil prägend gewesen sei (BF 9, Bl. 205 - 208 GA; BG 6, Bl. 469 GA), sowie die Wort-/Bildmarke 300 672 438 (BG 7, Bl. 470 GA) benutzt worden. Diese fehlende markenmäßige Benutzung des Begriffs "Gelbe Seiten" zeige, dass es der Anmelderin im Jahr 1990/91 nur darum gegangen sei, den beschreibenden Begriff für sich zu monopolisieren, um ihn potentiellen Mitbewerbern vorzuenthalten. Auch potentielle Mitbewerber in anderen europäischen Ländern habe die Anmelderin von der Verwendung dieses weltweit bekannten Gattungsbegriffs ausschließen wollen, wie die Anmeldung der hier angegriffenen Marke als internationale Marke für die Länder Tschechien, Ungarn, Italien, Liechtenstein und Slowakei im Jahre 1991 (BG 8, Bl. 471 f. GA) belege. Die Auseinandersetzungen mit dem 1993 am Markt angetretenen Anbieter "Yellow Phone" (BGH GRUR 1997, 311, 312), dem Anbieter des Branchenverzeichnisses "Das Blaue" (OLG Frankfurt, NJW-RR 1992, 1519) und dem Anbieter der "Blauen Seiten" (OLG Frankfurt/Main, WRP 1996, 1045, 1046) sowie die Verfahren gegen die Branchenclick GmbH (LG Braunschweig, Urt. v. 29. April 2009, BG 9, Bl. 475 ff. GA) und den Inhaber der Internet-Domains gelbevideos.de, gelbevi-

deos.net etc. (LG Hamburg, Urt. v. 31. Juli 2007, BG 10, Bl. 492 ff. GA) zeigten die Verdrängungsabsicht der Anmelderin.

Die Rechtsbeschwerde sei aus zwei Gründen zuzulassen: Zum einen gehe es um die Frage, ob die Anmelderin bösgläubig gehandelt habe, als sie die Markenmeldung aufgrund Verkehrsdurchsetzung erwirkt habe, obwohl sie die beanspruchten Dienstleistungen niemals erbracht habe. Zum anderen sei zu klären, ob eine Markenmeldung auch dann bösgläubig sei, wenn der Anmelder davon ausgehen müsse, dass potentielle Mitbewerber, welche zum Anmeldezeitpunkt noch nicht existiert hätten, das Zeichen für identische Waren und Dienstleistungen benutzen würden.

Die **Antragstellerin zu 2.)** bestreitet ebenfalls, dass die Beschwerdeführerin die verfahrensgegenständliche Marke treuhänderisch für die Verlage gehalten habe, und trägt ergänzend zu ihrem ausführlichen Vorbringen im Amtsverfahren vor, dass die Markeninhaberin keine Rechtsnachfolgerin der 1924 gegründeten Deutschen Reichspostreklame GmbH sei. Ferner hätten der deutsche Staat und die deutsche Reichspostreklame GmbH bereits 1936 mit den privaten deutschen Branchenverzeichnisherenausgebern vereinbart, dass für die Zukunft ersatzlos auf die Herausgabe von staatlichen Branchenverzeichnissen verzichtet werde. Gegen diese noch heute gültige Vereinbarung sei seit 1946 durch die Herausgabe der Branchenverzeichnisse vorsätzlich verstoßen worden. Leiter und Mitarbeiter der Markeninhaberin hätten sich ungerechtfertigt auf Kosten des Staates bereichert, indem sie teilweise eigene Verlage gegründet hätten, mit denen bevorzugt zusammengearbeitet worden sei. Die Wort-/Bildmarke 1 033 815 werde seit Jahren nicht mehr benutzt. Hinzu komme, dass die Markeninhaberin, um den Löschantragsteller GoYellow im Wettbewerb und im Lösungsverfahren zu behindern, selbst Internetdomains mit dem Wortbestandteil GoYellow registriert und auf ihre eigene Website gelenkt habe. Ferner habe sie die Firma Yellow Phone GmbH bzw. dessen Geschäftsführer Keil beauftragt, gegen die Firma GoYellow im laufenden Lösungsverfahren der "Gelbe Seiten"-Marken vorzugehen, und sie

selbst, die Antragstellerin zu 2.), durch das Angebot einer Ratenzahlung zur Rücknahme ihres Löschungsantrages gegen die "Gelbe Seiten"-Marken bewegen wollen. Die Markeninhaberin habe bei der Anmeldung sowohl gewusst, dass ein Gattungsbegriff wie "Gelbe Seiten" nicht monopolisiert werden könne (BGH, Beschl. v. 22. Mai 1968 - I ZB 12/67, NJW 1968, 1628) als auch, dass eine Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels innerhalb der EWG nicht zulässig sei (EuGH, Urt. v. 11. Juli 1974 - C - 8/74, Slg 1974, 837 Rdnr. 5).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf den Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen einschließlich des Schriftsatzes der Antragstellerin zu 2.) vom 2. März 2010 nebst Anlagen sowie der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

Die Akten - 29 W (pat) 84/10 - nebst Amtsakten waren beigezogen und Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und begründet.

A. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Unrecht angeordnet.

Gemäß § 152 MarkenG finden die Vorschriften des Markengesetzes auch auf solche Marken Anwendung, die vor dessen Inkrafttreten am 1. Januar 1995 eingetragen worden sind, also auch auf das vorliegend am 5. Juni 1991 eingetragene Wortzeichen "Gelbe Seiten".

Da zwischen dem Tag der Eintragung vom 5. Juni 1991 und den Löschungsanträgen, welche am 30. November 2007 (Antragstellerin zu 1.) und am

12. April 2007 (Antragstellerin zu 2.) beim DPMA eingegangen sind, mehr als 10 Jahre liegen, scheidet gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Löschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG einer entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG vorgenommenen Markeneintragung aus. Die Löschungsgründe des § 50 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 3, 7, 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG sind ebenfalls nicht gegeben.

1. Da das Wortzeichen "Gelbe Seiten" grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Dienstleistungen geeignet ist, kann ihm die Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.
2. Die Markenrechtsfähigkeit der Deutschen Postreklame GmbH als damaliger Anmelderin war gemäß § 7 Abs. 2 MarkenG ebenfalls gegeben, weil es sich bei der anmeldenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 13 Abs. 1 GmbHG um eine juristische Person gehandelt hat.

§ 7 MarkenG betrifft nicht die Frage, wer tatsächlich Inhaber der Marke ist. Das richtet sich nach den jeweiligen materiell-rechtlichen Regelungen (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 7 Rdnr. 5). Denn die Markenrechtsfähigkeit besagt abstrakt, wer im Allgemeinen eine Marke innehaben kann, nicht aber, wem ein konkretes Markenrecht zusteht. Das Problem der rechtlichen Zuordnung eines entstehenden Markenrechts ist nicht Regelungsgegenstand des § 7 (Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, § 7 Rdnr. 7).

Soweit die Antragstellerin zu 2.) die materielle Berechtigung der damaligen Anmelderin in Bezug auf die angemeldete Marke bezweifelt und ihr insoweit falsche Angaben unterstellt, ist diese Frage im Rahmen der Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt der Markenerschleichung ge-

mäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu behandeln (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 8 Rdnr. 561).

3. Ein Lösungsgrund nach §§ 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ist zu verneinen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum über die Art oder Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.

Bei der Beurteilung, ob ein solches Schutzhindernis besteht, geht es um die Irreführung durch den Zeicheninhalt und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeicheninhalt im Wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (BGH GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOK). Ist für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt für diese das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht vor (BGH, a. a. O.).

Für die Werbung in Branchen-Fernsprechbüchern sowie die Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern ist eine Täuschungseignung der Wortmarke "Gelbe Seiten" zu verneinen, weil die Marke für diese Dienstleistungen ohne die Gefahr einer Irreführung benutzt werden kann.

4. Eine Löschung ist auch nicht mit einem Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zu begründen.

- a) Nach dieser Bestimmung sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, von der Eintragung als Marke ausgeschlossen.
- aa) Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ist nicht bei jeder Verletzung eines Gesetzes anzunehmen, sondern liegt nur dann vor, wenn es sich um einen Verstoß gegen Vorschriften handelt, die zu den wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts gehören (BPatG 32 W (pat) 117/06 - juris Tz. 16; Fezer, a. a. O., § 8 Rdnr. 585; Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 498). Gegen die öffentliche Ordnung verstößt eine Marke daher nur, wenn sich ihr Inhalt feindlich, verachtend oder verhöhnend gegen staatliche Institutionen oder verfassungsrechtliche Prinzipien richtet (Fezer, a. a. O., § 8 Rdnr. 585), was hier nicht der Fall ist.
- bb) Ein Verstoß gegen die guten Sitten ist bei Marken zu bejahen, die das Empfinden zumindest eines erheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise zu verletzen geeignet sind, indem sie sittlich, religiös oder gesellschaftlich anstößig wirken oder eine grobe Geschmacksverletzung enthalten. Dabei darf bei der Beurteilung, ob ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt, nicht außer Acht gelassen werden, dass die maßgebliche Verkehrsauffassung von einer fortschreitenden Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral geprägt ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Verkehr im Zuge der modernen Werbung immer häufiger damit konfrontiert wird, dass Waren und Dienstleistungen mit Kennzeichnungen versehen werden, bei denen negative oder anrühige Bedeutungsgehalte mitschwingen. Dementsprechend kommt auch eine Zurückweisung einer Marke

wegen grober Geschmacklosigkeit nur dann in Betracht, wenn die Grenzen des Anstands in unerträglicher Weise überschritten sind (vgl. Fezer, a. a. O., § 8 Rdnr. 593; Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 500 ff.). Dies ist hier offensichtlich nicht der Fall.

- b) Ob die Registrierung an sich oder die konkrete Benutzung der Marke einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten darstellen, ist unerheblich, weil der Verstoß von der Marke selbst ausgehen muss. Die Art und Weise der Markenverteidigung oder der Benutzung im Wettbewerb spielen keine Rolle (Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 497).

- c) Insbesondere liegt kein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung vor, weil Art. 87 f. Abs. 2 Satz 1 GG i. V. m. Art. 143b Abs. 2 Satz 1 GG verletzt sein sollen, welche den Wettbewerb zwischen den Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost und anderen Anbietern verfassungsrechtlich garantieren. Zum einen haben nicht einmal die Beschwerdegegnerinnen behauptet, dass der Inhalt oder die Aussage der Marke selbst gegen diese Vorschriften verstießen, sondern sie beanstanden den Schutz einer (angeblich) aus einem Staatsmonopol stammenden Marke zugunsten der Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost als solchen. Zum anderen wurden beide Vorschriften erst im Jahre 1994 durch die Postreform II, also ca. vier Jahre nach der Anmeldung und ca. drei Jahre nach der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke, eingeführt. Für die Frage, ob eine Marke entgegen bestehender Schutzhindernisse nach §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG eingetragen worden ist, ist aber grundsätzlich der Rechtszustand zum Zeitpunkt der Eintragung maßgeblich (Kirschneck in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 50 Rdnr. 6).

- d) Der behauptete Verstoß gegen Art. 86 Abs. 1 EGV, wonach die Mitgliedstaaten gegenüber öffentlichen Unternehmen keine dem europäischen Gemeinschaftsrecht widersprechenden Maßnahmen treffen, sie also nicht besser stellen dürfen, scheidet schon deshalb aus, weil in den Jahren 1990 und 1991 ein Rechtsübergang von einem staatlichen Monopolunternehmen auf ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen aufgrund des erst am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Postumwandlungsgesetzes noch gar nicht erfolgt und die Deutsche Postreklame GmbH selbst keine Monopolistin war. Denn das Branchenverzeichnis "Gelbe Seiten" wurde nicht im staatlichen Monopol verlegt oder vertrieben, sondern in Kooperation mit einer Vielzahl von privaten Verlagen herausgegeben. Auch Dritte hatten stets die Möglichkeit, neben der Deutschen Bundespost die Daten gewerblicher Teilnehmer selbständig zu erheben. Daher gab es im maßgeblichen Zeitraum private Mitbewerber, die gleichfalls Branchenverzeichnisse vertrieben, wie "Der gute Ruf" von 1990/91 (BF 2, Bl. 100 GA), so dass auch dem Umstand, dass das am 1. Juli 1989 in Kraft getretene und daher zum Anmeldezeitpunkt bereits geltende Poststrukturgesetz die Voraussetzungen für die vollständige Aufhebung des Monopols der Deutschen Bundespost schaffen sollte, keine Bedeutung zukommt.
5. Die Löschung kann auch nicht mit einem Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begründet werden.

§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bestimmt, dass Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigen Vorschriften", d. h. nach Vorschriften außerhalb des Markenrechts im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Dieses Schutzhindernis, das auf der Ermächtigung des Art. 3 II lit. a MarkenRL beruht, steht der Eintragung nur entgegen, wenn die Benutzung des Zeichens in jedem Fall untersagt werden kann (BGH GRUR 2005, 258, 260 - Roximycin).

Im vorliegenden Fall gibt es keine Vorschrift, die der Benutzung des verfahrensgegenständlichen Zeichens in jedem Fall entgegensteht. Es fehlen sowohl nationale als auch europäische Verwendungsverbote.

Europäische Richtlinien, wie die von den Beschwerdegegnerinnen angeführte Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. September 2002 über den Wettbewerb auf den Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, welche Art. 86 Abs. 1 EGV konkretisiert und in Art. 5 bestimmt, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass alle ausschließlichen und/oder besonderen Rechte bei der Einrichtung und Bereitstellung von Auskunftsdiensten, sei es in Form der Veröffentlichung von Verzeichnissen oder in Form von mündlichen Auskunftsdiensten, in ihrem Hoheitsgebiet aufgehoben werden, erfüllen unabhängig davon, dass sie im Zeitpunkt der Markeneintragung noch gar nicht existierten, den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nicht, solange sie noch nicht in das nationale Recht umgesetzt sind, da sie insoweit keine (horizontale) Direktwirkung gegenüber dem einzelnen Bürger entfalten (Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 8 Rdnr. 320; Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 525).

Da auch die gesetzlichen Benutzungsverbote den Inhalt oder die Aussage der Marke selbst untersagen müssen (Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 519), gelten, was den angeblichen Verstoß gegen Art. 87 f.

Abs. 2 Satz 1 GG i. V. m. Art. 143b Abs. 2 Satz 1 GG sowie Art. 86 Abs. 1 EGV betrifft, die Ausführungen zu § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG entsprechend.

6. Ein Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist ebenfalls zu verneinen.

Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruht auf Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat. Nach Art. 4 Abs. 4 lit. g MarkenRL kann jeder Mitgliedstaat ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit die Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird, wenn der Anmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat.

Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option in Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL zunächst in der Weise Gebrauch gemacht, dass er die bösgläubige Anmeldung in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. nur als einen auf einen Lösungsantrag zu berücksichtigenden Nichtigkeitsgrund geregelt hat. Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bösgläubige Anmeldung seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Damit steht ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Markenmeldungen zu verhindern oder zur Löschung zu

bringen (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89 zu § 50 MarkenG). In erster Linie sollen Fälle erfasst werden, bei denen die Anmeldung der Marke nur dem Ziel dient, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen Dritte durchzusetzen (Begründung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BIPMZ 2004, 222, 253). Mit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll den Fällen begegnet werden, in denen Privat- oder Geschäftsleute bestimmte Bezeichnungen als "Hinterhaltsmarken" schützen lassen, um ihre formelle Rechtsposition zur Geltendmachung ungerechtfertigter Lizenz- oder Abmahnkostenerstattungsansprüche auszunutzen (BT-Drucks. 15/1075, S. 67 unter Hinweis auf BGH GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2000, 160 - Classe E; BGH MarkenR 2009, 312, 313 - Ivadal).

Mit dem Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung hat der deutsche Gesetzgeber den in der Markenrechtsrichtlinie verwendeten Begriff übernommen (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89). Dieser Begriff ist weder im Markengesetz noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert, er ist aber aufgrund des einheitlichen Markenrechtsverständnisses richtlinienkonform auszulegen (Fezer, a. a. O., § 8 Rdnr. 664; Grabrucker, Mitt. 2008, 532, 536). Die Rechtsprechung knüpft daher an den außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch nach § 1 UWG und § 826 BGB an. Nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Markenmeldung bösgläubig i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d. h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 Tz. 41 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of

Elégance, jeweils m. w. N.; BGH MarkenR 2009, 313 - Ivadal). Die Bösgläubigkeit muss, wie bereits aus dem Gesetzeswortlaut folgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein. Mit dem Zeitpunkt der Anmeldung ist, da es sich um ein absolutes Eintragungshindernis handelt, der Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung gemeint (BGHZ 167, 278 Tz. 42 - FUSSBALL WM 2006; BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu § 50 Abs. 2 MarkenG, BGH MarkenR 2009, 313 - Ivadal). Einer Marke ist daher die Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auch dann zu versagen, wenn die Anmeldung (erst) im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung als bösgläubig zu beurteilen ist. Nach der Eintragung liegende Umstände können dagegen als solche das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht begründen. Sie spielen lediglich insoweit eine Rolle, als sie den Schluss zulassen, dass bereits die Anmeldung bösgläubig war. Es ist daher unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu beurteilen, ob nach der Überzeugung des Gerichts (§ 286 ZPO) bereits die Anmeldung bösgläubig war.

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung gibt es mehrere Fallgruppen der bösgläubigen Anmeldung, nämlich u. a. (1) die Anmeldung sogenannter Sperrmarken, um Dritte mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen, ohne dass ein genereller Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt, (2) die Anmeldung von Marken mit dem Ziel, den erkannten im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers einer gleichen oder verwechselbar ähnlichen Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen ohne rechtfertigenden Grund zu stören oder den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren (vgl. BGH MarkenR 2009, 312, 313 - Ivadal), (3) die Anmeldung der Marke mit der Absicht einer zweckfremden Nutzung des Zeichens, um Dritte in wettbewerbswidriger Weise zu behindern, und (4) der Fall der Markenerschleichung, d. h. wenn der Anmelder falsche Angaben macht

oder Umstände verschweigt, um die Eintragung der Marke zu erreichen (Fezer, a. a. O., § 8 Rdnr. 667 - 678; Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 531 m. w. N.; Grabrucker, a. a. O., 536, 537).

Bei der Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit sind auch die Kriterien zu berücksichtigen, welche der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 11. Juni 2009 in der Rechtssache C-529/07 - Lindt & Sprüngli ./ Franz Hauswirth (GRUR 2009, 763 ff.) aufgestellt hat, welche sich aber von denjenigen des Bundesgerichtshofs nicht wesentlich unterscheiden. Danach ist das nationale Gericht bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke bösgläubig ist, gehalten, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen, insbesondere

- die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,
- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.

Bei Anwendung sämtlicher vorgenannter Grundsätze kann die Marken-anmeldung der Deutschen Postreklame GmbH nicht als bösgläubig eingestuft werden.

- a) Es kann nicht festgestellt werden, dass die Anmelderin in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen angemeldet hat (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rdnr. 1 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rdnr. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS m. w. N.; BGH MarkenR 2009, 313 - Ivadal; BPatG Mitt. 2010, 31 ff. - Käse in Blütenform III).
- aa) Es fehlt schon an einem Eingriff in einen der Deutschen Postreklame GmbH bekannten, im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers.

Anhaltspunkte für einen im Inland schutzwürdigen Besitzstand anderer Firmen sind weder ersichtlich noch vorge tragen.

Für die Annahme eines im Inland schutzwürdigen Besitzstandes ist in tatsächlicher Hinsicht eine hinreichende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland erforderlich. Maßgeblich sind hierbei nicht nur allgemeine Feststellungen hinsichtlich Umfang und Dauer der Verwendung, Werbeaufwendungen, eine erreichte Marktposition, bestehende Konkurrenzverhältnisse und damit Absatzchancen und Gewinnerwartungen auf dem jeweiligen Markt etc., ohne dass es auf die absoluten Stückzahlen verkaufter Produkte ankäme. Entscheidend ist vielmehr, welche konkrete Bedeutung die Kennzeichnung bei der individuellen geschäftlichen Betäti-

gung des Vorbenutzers erlangt hat (BPatG BeckRS 2007, 13721 - NF IV; BGH Mitt. 2004, 315 - P21S; Ströbele, a. a. O., § 8 Rn. 552).

Die Feststellung des DPMA im angefochtenen Beschluss, dass die Bezeichnung "Gelbe Seiten" nicht nur von der Deutschen Postreklame GmbH, sondern "bis zur Marken-anmeldung bereits lange Zeit bei Dritten, Behörden, Ver-lagen, der Deutschen Post usw. in Benutzung" gewesen und damit in allgemeinen Verbraucherkreisen zur Benen-nung von Produkten und Dienstleistungen verwendet wor-den sei, entbehrt jeder Grundlage, worauf auch die Be-schwerdeführerin hingewiesen hat.

Seit der Verfügung des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen vom 13. September 1968 (BG 1, Bl. 463 GA), in welcher die Anregung der Deutschen Postreklame GmbH und der Verlagsgesellschaften aufge-griffen wurde, zur Angleichung der Branchen-Fernsprech-bücher das Signum "Gelbe Seiten" zu verwenden, bis zur Anmeldung und Eintragung der Wort-/Bildmarke 1 033 815 mit dem Wortbestandteil "Gelbe Seiten" in den Jahren 1979/82, die auf der ersten Ausgabe des Branchen-Fern-sprechbuches 1969/70 abgebildet war (BF 9, Bl. 200 GA), sowie bis zur Anmeldung und Eintragung der hier ver-fahrensgegenständlichen Wortmarke in den Jahren 1990/91, die erstmals in der Ausgabe des Branchenver-zeichnisses 1975/76 (BF 9, Bl. 202 - 204 GA) Verwendung fand, hatte die Deutschen Postreklame GmbH gemeinsam mit ihren Partnerfachverlagen beide Zeichen im Zusam-menhang mit ihren Dienstleistungen der Veröffentlichung

und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern sowie Werbung darin eingeführt, systematisch aufgebaut und bundeseinheitlich verwendet, was durch Fotokopien der Umschlagseiten der Branchenfernsprechbücher (BF 9, Bl. 200 GA; BG 2, Bl. 465 GA; BG 3, Bl. 466 GA; BF 9, Bl. 202 GA; BF 7, Bl. 187 GA; BG 5, Bl. 468 GA; BF 9, Bl. 204 GA), durch Fotos von Werbemittelaufdrucken (BF 10a, Bl. 210, 220, 226; BF 10b, Bl. 229 - 234 GA), Fotos von verschiedenen Sponsoringaktivitäten (BF 10d, Bl. 264 GA) sowie Fotos von Hausfassadenwerbung (BF 10a, Bl. 270, 272 u. 273 GA) aus dem Zeitraum vor der Anmeldung belegt worden ist. Soweit insbesondere die Antragstellerin zu 1.) diesen Sachverhalt bestreitet, hat sie Gegenteiliges weder substantiiert dargelegt noch unter Beweis gestellt. Ihr Vorbringen, bis 1988 sei der Begriff "Gelbe Seiten" für die beanspruchten Dienstleistungen von der Deutschen Postreklame GmbH nicht benutzt worden, lässt sich weder den von ihr vorgelegten Umschlagseiten von Branchenfernsprechbüchern aus dieser Zeit noch den übrigen dem Senat vorliegenden Unterlagen entnehmen. Es trifft zwar zu, dass entsprechend der Verfügung des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen vom 13. September 1968 (BG 1, Bl. 463 GA) das Branchenverzeichnis 1969 bis 1971 nicht mit "Gelbe Seiten", sondern nur als Branchen-Fernsprechbuch mit einer Nummer und mit der Wort-/Bildmarke 1 033 815 (BG 2, Bl. 464 GA; BG 2, Bl. 465 GA) gekennzeichnet wurde. Allerdings wurde auf diesen Umschlagseiten die Wort-/Bildmarke 1 033 815 mit dem ausschließlichen Wortbestandteil "Gelbe Seiten" neben der Bezeichnung Branchen-Fernsprechbuch in gleicher Größe abgebildet, so dass der Begriff "Gelbe Seiten"

überdeutlich in den Mittelpunkt gerückt wurde. Bereits beim Branchen-Fernsprechbuch aus den Jahren 1975/76 (BF 7, Bl. 186 GA) bildete der Begriff "Gelbe Seiten" die zentrale Kennzeichnung des Branchen-Fernsprechbuches, weil er als fett gedruckte Überschrift und in noch größerer Schrift im unteren Drittel der Seite des Einbandes verwendet wurde, während die wesentlich kleiner gedruckte Wort-/Bildmarke 1 033 815 in den Hintergrund trat. Das Gleiche gilt für 1978/79 (BG 3, Bl. 466 GA) mit der Ausnahme, dass der Begriff "Gelbe Seiten" außerhalb der kleiner gedruckten Wort-/Bildmarke 1 033 815 nur einmal, aber im Großdruck im unteren Drittel des Einbanddeckels erscheint. In den Jahren 1981 (BF 9, Bl. 203 GA) bis 1984 (BG 5, Bl. 468 GA) und 1987/88 (BF 9, Bl. 204 GA) erscheint der Begriff der "Gelbe Seiten" wieder als fett gedruckte Überschrift über der Bezeichnung "Branchen-Fernsprechbuch" und mit einer wesentlich kleineren Abbildung der Wort-/Bildmarke 1 033 815. Auf der Umschlagseite des Branchen-Fernsprechbuches für den Bereich Heidelberg 1980/81 (BF 9, Bl. 202 GA) fehlt zwar diese Überschrift, aber auch hier wird das untere Drittel von dem in Großbuchstaben und im Umrissdruck abgebildeten Begriff "Gelbe Seiten" beherrscht. Da stets auch der Begriff "Branchen-Fernsprechbuch" benutzt wurde, kann entgegen der Ansicht der Antragstellerin zu 1.) nicht davon ausgegangen werden, dass der zusätzlich verwandte Begriff "Gelbe Seiten" nur ein Synonym für "Branchen-Fernsprechbuch" sein sollte. Soweit zumindest nachgewiesen ist, dass beim Branchen-Fernsprechbuch 1980/81 für das Ortsnetz Frankfurt am Main (BG 4, Bl. 467 GA) der Begriff "Gelbe Seiten" nur in der Wort-/Bildmarke 1 033 815 auftaucht, genügt dies

angesichts der Vielzahl der gegenteiligen Belege nicht als Nachweis dafür, dass der Begriff "Gelbe Seiten" nicht markenmäßig verwandt worden sei.

Soweit die Antragstellerin zu 2.) darauf hingewiesen hat, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Zeichens beim Deutschen Patentamt drei ähnliche Bezeichnungen für vergleichbare Verzeichnisse eingetragen waren, nämlich die Wort-/Bildmarke "The International Yellow Pages" der amerikanischen Firma The Reuben H. Donnelley Corporation, Purchase N. Y., für Telefonverzeichnisse in internationalem Umfang und Adressbücher seit dem 9. Oktober 1963 (Anlage 11 BA), die Wort-/Bildmarke "Les Pages Jaunes Internationales" der gleichen Firma für die gleichen Waren seit dem 10. Oktober 1963 (Anlage 12 BA) und die Wort-/Bildmarke "Golden Pages" der amerikanischen Firma ITT World Directories, Inc., New York, für Telefonadressbücher seit dem 14. Mai 1970 (Anlage 13 BA), ist zum einen anzuführen, dass sich die verfahrensgegenständliche Marke auf **Dienstleistungen der Klasse 35** bezieht, während die drei vorgenannten Marken für **Waren der Klasse 16** eingetragen wurden. Zum anderen handelt es sich nicht um gleiche oder verwechselbar ähnliche Marken. Denn abgesehen davon, dass es keine reinen Wortmarken sind wie das verfahrensgegenständliche Zeichen, schließen sowohl der Zusatz "international(es)" als auch die fremdsprachigen Begriffe, auch wenn es sich dabei nur um die englische oder französische Übersetzung der Worte "Gelbe Seiten" handelt, sowie die Bildelemente eine Verwechslungsmöglichkeit aus. Dass der Begriff der "Gelben Seiten" als "Yellow Pa-

ges" für Branchentelefonbücher bereits Ende des 19. Jahrhunderts in den USA verwendet wurde und von dort ursprünglich stammt (Wikipedia Stichwort "Yellow Pages"; Zeitungsartikel "Nürnberger Nachrichten" vom 24. Mai 1975, Anlage 26 BA) und dass er auch in vielen europäischen Ländern und in Japan in der entsprechenden Übersetzung Verwendung fand, bildet grundsätzlich kein Hindernis, den deutschen Begriff für bestimmte Waren oder Dienstleistungen als Marke eintragen zu lassen, weil das Markenrecht weder qualitative Anforderungen an die Marke im Sinne einer schöpferischen Tätigkeit stellt (BGH GRUR 2001, 334, 336 f. - Gabelstapler), noch kennt es ein Vorbenutzungsrecht (BGH GRUR 2002, 544, 546 - Bank 24).

- bb) Aber selbst wenn ein schutzwürdiger Besitzstand der beiden amerikanischen Markeninhaber bestanden hätte, hätte es sich nur um einen solchen im Ausland gehandelt, denn Anhaltspunkte dafür, dass die in Deutschland registrierten Marken auch hier benutzt worden sind, sind weder ersichtlich noch vorgetragen. Im Gegenteil: Sie sind mangels Benutzung im Inland schließlich wegen Verfalls gelöscht worden (§ 49 MarkenG).

Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6 PVÜ) ist es grundsätzlich rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt (BGHZ 173, 230 Tz. 19 - CORDARONE m. w. N., MarkenR 2009, 313 -

Ivadal). Als besondere Umstände, die zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland hinzutreten und das Verhalten des Anmelders als bösgläubig erscheinen lassen können, kommen wegen des markenrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes nur solche Sachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden Inlandsbezug haben.

Über einen inländischen Besitzstand haben die amerikanischen Firmen mangels Benutzung im Inland jedoch nicht verfügt. Aber auch ohne einen inländischen Besitzstand eines Vorbenutzers kann die Anmeldung einer Marke als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen will, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zeichenrechtliche Sperre hindern will (BGHZ 173, 230 Tz. 21 - CORDARONE, m. w. N.; MarkenR 2009, 313 - Ivadal). Da die amerikanischen Firmen ihre seit Oktober 1963 bzw. Mai 1970 in Deutschland eingetragenen Marken bis 1990/91 nicht eingesetzt, sondern der Deutschen Postreklame GmbH das inländische Feld seit ca. 28 bzw. 21 Jahren überlassen hatten, scheidet bereits eine ernsthafte inländische Benutzungsabsicht der Vorbenutzer aus.

- cc) Aber selbst wenn ein der Deutschen Postreklame GmbH bekannter schutzwürdiger inländischer Besitzstand der amerikanischen Firmen bestanden hätte, hätte die damalige Markenmelderin weder ohne sachlichen Grund noch mit Störungs- oder Behinderungsabsicht in diesen eingegriffen.

- aaa) Die Anmeldung einer Marke ohne sachlichen Grund liegt vor, wenn der Markenanmelder kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke hat. Ein solches Interesse besteht jedoch, wenn der Anmelder die Kennzeichnung in beachtlichem Umfang selbst benutzt hat und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (Fezer, a. a. O., § 8 Rn. 667; Ströbele, a. a. O., § 8 Rn. 556).

Aufgrund der bereits eingehend erörterten Tatsache, dass die Deutsche Postreklame GmbH das verfahrensgegenständliche Wortzeichen für ihre Dienstleistungen der Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern sowie Werbung darin seit 1975/76, also etwa 14 Jahre vor der Anmeldung, eingeführt, systematisch aufgebaut und bundeseinheitlich benutzt und damit einen erheblichen Bekanntheitsgrad erreicht hatte (vgl. EuGH, a. a. O., 765 Rdnr. 51), kann ihr ein berechtigtes Interesse an der Eintragung der Marke nicht abgesprochen werden. Die Anmeldung diene ausschließlich der markenrechtlichen Absicherung der Verwendung einer bereits bekannten Kennzeichnung. Nachdem die Deutsche Postreklame GmbH mit der kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke 1 033 815 den Zeichenschutz für die Kombination des Begriffs "Gelbe Seiten" mit einem Bildelement erworben hatte, entsprach es sachgerechter Markenstrategie, auch für den diese Kombination dominierenden Wortbestandteil "Gelbe Sei-

ten" einen eigenständigen Registermarkenschutz anzustreben.

- bbb) Da die Markenmeldung der Deutschen Postreklame GmbH somit ausschließlich auf die Förderung des **eigenen** Wettbewerbs ausgerichtet war, fehlte es auch an einer Absicht, die Marke **zweckfremd** als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen (vgl. BGH GRUR 2008, 917, 919 - Eros). Es kann jedenfalls nicht festgestellt werden, dass die Anmelderin das Zeichen als Marke hat eintragen lassen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern. Hierzu fehlen jegliche Handlungen, die dies belegen könnten. Die Marke sollte hier vielmehr ihre Hauptfunktion erfüllen, die darin besteht, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der betreffenden Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Dienstleistung ohne die Gefahr einer Verwechslung von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH, a. a. O., 765 Rdnr. 45).

(1) Entgegen der Ansicht der Antragstellerin zu 2.) belegt das Protokoll des Aufsichtsrats der Deutschen Postreklame GmbH vom 25./26. November 1968 (Anlage 17 BA) nicht, dass letztere bereits 1968 den Vorsatz gefasst habe, alle privaten freien Branchenbuchverleger und die eigenen Vertragsverleger mit dem beschreibenden Begriff "Gelbe Seiten" behindern zu wollen. Ihm lässt sich vielmehr entnehmen, dass sie mit dem Ziel der

Umsatzsteigerung für ihre Dienstleistungen ein Markenzeichen schaffen und durchsetzen, eine sachliche und psychologische Werbebotschaft vermitteln und die Barriere "Desinteresse" überwinden wollte. Dieses Protokoll dokumentiert daher nur den Startschuss für die Einführung und Benutzung des Begriffs "Gelbe Seiten" für das herausgegebene Branchen-Fernsprechbuch.

(2) Der Antragstellerin zu 2.) kann auch nicht darin gefolgt werden, dass das Schreiben der Firma The Reuben H. Donnelley Corporation, Purchase, N. Y., vom 27. August 1962 (Anlage 14 BA) zeige, dass das Verhalten der Deutschen Postreklame GmbH in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung ihrer Mitbewerber und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet gewesen sei. In diesem an das ehemalige Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gerichteten Schreiben bedankt sich der Marketingdirektor der Firma The Reuben H. Donnelley Corporation bei dem Oberpostrat Dr. Kohl für das mit ihm am 13. April 1962 geführte kooperative Gespräch über Werbung in Branchen-Fernsprechbüchern, das Grundlage für die Entscheidung darüber sein sollte, ob die amerikanische Firma ihre Dienstleistungen auf Westdeutschland ausweiten solle. Dieses Gespräch fand ca. sechs Jahre vor der Entscheidung über die Einführung und Benutzung des Begriffs "Gelbe Seiten" und ca. 28 Jahre vor der Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Wort-

zeichens statt. Eine noch bei der Anmeldung bestehende Behinderungsabsicht lässt sich daraus nicht ableiten.

- ccc) Auch aus dem Umstand, dass nach der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Wortmarke eine Vielzahl von Marken mit dem Wortbestandteil "Gelbe Seiten" angemeldet worden ist, kann nicht auf eine Behinderungsabsicht schon zum Anmeldezeitpunkt geschlossen werden.

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht des Markenanmelders grundsätzlich nicht auszugehen, wenn mit der Anmeldung - wie hier - seine "Markenfamilie" fortgeschrieben wird. Bei einer Pflege des eigenen Markenbestandes steht die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen in den eigenen Markenbestand zu verhindern (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance).

- ddd) Abgesehen davon, dass die Antragstellerin zu 1.) nicht hinreichend nachgewiesen hat, dass nach der Eintragung im Jahre 1991 die Wortmarke "Gelbe Seiten" nicht mehr benutzt worden sei, würde auch dieser Umstand nicht zur Annahme bösgläubigen Verhaltens der Deutschen Postreklame GmbH führen.

Zum Nachweis hat die Antragstellerin zu 1.) die Umschlagseiten von Branchen-Fernsprechbüchern 1999/2000 (BG 6, Bl. 469 GA) und 2000/2001 (BG 7, Bl. 470 GA) vorgelegt, bei denen die Wort-/Bildmarke 2 908 628 und die Wort-/Bildmarke 300 672 438 benutzt worden sind. Demgegenüber hat die Beschwerdeführerin nicht nur Umschlagseiten von 1996/97 (BF 7, Bl. 188 GA), 1998/1999 (BF 9, Bl. 207 GA) und 2009 (BF 7, Bl. 189 GA) vorgelegt, wo zumindest auch die Wortmarke "Gelbe Seiten" aufgedruckt war, sondern auch eine Vielzahl von Belegen für die Verwendung seit 1990 bei Sponsoringaktivitäten (BF 7, Bl. 193 GA), in der Werbung (BF 10a, Bl. 215, 226 GA), auf Werbemitteln (BF 10b, Bl. 232 - 234 GA), auf einer Hauswand (BF 10a, Bl. 273 GA), auf Bussen (BF 10e, Bl. 278 GA), auf einer Plakattafel (BF 10e, Bl. 289 GA) und auf einer Litfasssäule (BF 10e, Bl. 298 GA).

Aber selbst wenn die Deutsche Postreklame GmbH das Wortzeichen "Gelbe Seiten" in dieser Form nach der Eintragung ins Markenregister 1991 nicht mehr benutzt hätte, könnte dies allein noch nicht die Annahme einer bösgläubigen Anmeldung rechtfertigen. Denn dem Markeninhaber bleibt es unbenommen, von seinem Markenrecht keinen Gebrauch mehr zu machen. Daher kommt als Sanktion für unterbliebene Nutzung nur der Verfall in Betracht.

- eee) Der von der Antragstellerin zu 2.) pauschal behauptete Umstand, dass Leiter und Mitarbeiter der Markeninhaberin sich ungerechtfertigt auf Kosten des Staates bereichert hätten, indem sie teilweise eigene Verlage gegründet hätten, mit denen bevorzugt zusammengearbeitet worden sei, ist für die Frage der bösgläubigen Markenmeldung unerheblich.

- fff) Eine bösgläubige Behinderungsabsicht der Deutschen Postreklame GmbH lässt sich auch nicht mit der Anmeldung der hier angegriffenen Marke als internationale Marke für die Länder Tschechien, Ungarn, Italien, Liechtenstein und Slowakei im Jahre 1991 (BG 8, Bl. 471 f. GA) begründen. Selbst wenn es sich bei dem Begriff "Gelbe Seiten" um einen weltweit bekannten Gattungsbegriff gehandelt hätte, ist es niemandem verboten zu versuchen, diesen als Marke eintragen zu lassen. Die Ausnutzung rechtlicher Möglichkeiten kann nicht als bösgläubiges Verhalten beurteilt werden.

- ggg) Die Auseinandersetzungen mit dem 1993 am Markt angetretenen Anbieter "Yellow Phone" (BGH GRUR 1997, 311, 312), dem Anbieter des Branchenverzeichnisses "Das Blaue" (OLG Frankfurt, NJW-RR 1992, 1519), dem Anbieter der "Blauen Seiten" (OLG Frankfurt/Main, WRP 1996, 1045, 1046) sowie die Verfahren gegen die Branchenclick GmbH (LG Braunschweig, Urt. v. 29. April 2009, BG 9, Bl. 475 ff. GA) und den Inhaber der Internet-Domains gelbevideos.de, gelbevideos.net etc. (LG

Hamburg, Urt. v. 31. Juli 2007, BG 10, Bl. 492 ff. GA) können entgegen der Ansicht der Antragstellerin zu 1.) nicht als Indizien für eine Verdrängungsabsicht der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. Eintragung gewertet werden. Ein Markeninhaber ist jederzeit berechtigt, sein Markenrecht gegen Dritte zu verteidigen. Die Eintragung einer Marke dient grundsätzlich gerade dem Zweck, sich das Alleinbenutzungsrecht zu sichern und sich gegen die Benutzung durch andere zur Wehr setzen zu können.

- hhh) Abgesehen davon, dass ein - von der Antragstellerin zu 2.) geäußelter - Verdacht, von Seiten der Beschwerdeführerin sei mit unlauteren Mitteln in den Markt eingegriffen worden, allein nicht ausreicht, um Rückschlüsse auf ein bösgläubiges Verhalten bei der Markenmeldung zuzulassen, genügen auch ihre konkreten Vorwürfe in Bezug auf den Ablauf einiger bisheriger Lösungsverfahren nicht, die Bösgläubigkeit der Anmelderin im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr.10 MarkenG darzulegen.

Die Beschwerdeführerin hat nicht in Abrede gestellt, dass sie, wie die Antragstellerin zu 2.) vorgetragen hat, nachdem die Schweizer Firma Internet Business Research Institute AG am 11. Juli 2001 einen Löschungsantrag zur verfahrensgegenständlichen Marke gestellt und diesen am 20. Oktober 2005 zurückgenommen (S. 166/01) hatte, anschließend von dieser Firma mehrere "Yellow"-Marken gekauft ha-

be. Sie hat auch nicht bestritten, dass die GoYellow GmbH ihren Löschungsantrag vom 26. August 2005 am 22. November 2006 zurückgenommen (S. 167/05) hat, weil man sich bei einer Unterfirma mit ... Euro eingekauft habe und bei der GoYellow GmbH mit ... Euro eingestiegen sei, welche den Alleinvertrieb von Branchenbuchanzeigen übernommen habe. Ferner ist unstreitig, dass der Windhager Verlag Stuttgart, der den Begriff "Gelbe Seiten" alleine nutzen wollte, gegen die ablehnende Gerichtsentscheidung nicht vorgegangen ist, obwohl Inhaber dieses Verlages der Müller Verlag aus Nürnberg, der größte und finanzstärkste aller Branchenbuch-Verlage, ist und im Ausland die "Yellow Pages" sehr aktiv betreibt und im Besitz einer so wertvollen Domain wie www.yellowpages.de ist. Selbst wenn es nach dem Vortrag der Antragstellerin zu 2.) zuträfe, dass die Markeninhaberin die Firma Yellow Phone GmbH bzw. dessen Geschäftsführer Keil beauftragt habe, gegen die Firma GoYellow im laufenden Löschungsverfahren der "Gelbe Seiten"-Marken vorzugehen, und dass sie die Antragstellerin zu 2.) durch das Angebot einer Ratenzahlung zur Rücknahme ihres Löschungsantrages gegen die "Gelbe Seiten"-Marken habe bewegen wollen, könnten sämtliche vorgenannten Umstände nicht als Indizien für eine Verdrängungsabsicht der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. Eintragung gewertet werden.

(1) Denn ein Markeninhaber ist jederzeit berechtigt, sein Markenrecht gegen Dritte zu verteidigen. Die Eintragung einer Marke dient grundsätzlich gerade dem Zweck, sich das Alleinbenutzungsrecht zu sichern und sich gegen die Benutzung durch andere zur Wehr setzen zu können. Zu diesem Zweck können alle legalen Mittel eingesetzt werden.

(2) Es ist ferner nicht zu beanstanden, wenn versucht wird, Lösungsverfahren auf dem Vergleichswege zu beenden. Dies wird durch die im zweiseitigen Beschwerdeverfahren geltende Dispositionsmaxime ermöglicht, wonach die Beteiligten das Verfahren durch entsprechende Erklärungen beenden können.

(3) Es fehlen auch jegliche Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin überhaupt oder in unlauterer Weise auf den Windhager Verlag Stuttgart eingewirkt hat, damit er von einer weiteren Rechtsverfolgung absieht. Ferner bleibt es ihr überlassen, gegen wen sie rechtlich vorgeht.

iii) Soweit die Antragstellerin zu 2.) der Beschwerdeführerin vorwirft, letztere agiere betrügerisch, weil sie unter dem Begriff "Yellow Pages" im Internet auch internationale Inhalte hinterlege, aber durch einen versteckten Link dafür Sorge, dass die Kunden immer zu ihrer Firmenseite gelangen, sowie, dass letztere, um den Lösungsantragsteller GoYellow im Wettbewerb und im Lösungsver

fahren zu behindern, selbst Internetdomains mit dem Wortbestandteil GoYellow registriert und auf ihre eigene Website gelenkt habe, ist dies unerheblich, weil die vorgenannten Vorgänge keinen Bezug zur hier entscheidenden Frage einer angeblich bösgläubigen Anmeldung der Wortmarke "Gelbe Seiten" im Jahr 1990/91 aufweisen.

- b) Der Tatbestand der Erschleichung einer Marke liegt ebenfalls nicht vor.
 - aa) Selbst wenn die verfahrensgegenständliche Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen als beschreibende Angabe freihaltungsbedürftig wäre und dem Zeichen die Unterscheidungskraft fehlte, wie die Beschwerdegegnerinnen behaupten, rechtfertigte dies noch nicht die Annahme einer Markenerschleichung.
 - bb) Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die damalige Anmelderin falsche Angaben zu ihrer Markenberechtigung oder zur Verkehrsdurchsetzung der verfahrensgegenständlichen Marke gemacht oder Unterlagen bei der Anmeldung der älteren Wort-/Bildmarke 1 033 815 manipuliert hat.
 - aaa) Die Deutsche Postreklame GmbH ist materiell berechtigt gewesen, beide Marken anzumelden.

(1) Denn ihr stand ein originäres und nicht von der Deutschen Bundespost abgeleitetes Recht zur Markenmeldung zu.

Ausweislich des von der Antragstellerin zu 2.) im beigezogenen Verfahren vorgelegten Auszuges aus dem in der Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen vom 10. Juli 1956 veröffentlichten Beitrag von Herrn Staatssekretär Dr. Steinmetz "10 Jahre Deutsche Postreklame GmbH" sowie des für Herrn Staatssekretär Gescheidle im Jahre 1974 aufbereiteten Skripts (Anlage 6 BA) war der am 9. Juli 1946 errichteten Deutschen Postreklame GmbH wie ihrer 1924 gegründeten Vorgängerin durch einen Pachtvertrag von der Deutschen Post das alleinige und ausschließliche Recht übertragen worden, die für die Fremdwerbung freigegebenen Einrichtungen der Post für Werbezwecke auszunutzen. Dazu gehörte die ihr allein eingeräumte Verfügungsbefugnis über die amtlichen Unterlagen betreffend die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Fernsprechan Schlüssen, also die Daten der Fernsprechteilnehmer. Gleichzeitig war sie neben der Zahlung einer Pachtsumme verpflichtet worden, bei ihrer Tätigkeit die Interessen und Bedürfnisse des Post- und Fernmeldewesens und das Bild der Verwaltung in der Öffentlichkeit zu beachten. Alleiniger Gesellschafter bzw. ab 1949 Mehrheitsgesellschafter war die Deutsche Post, später Deutsche Bundespost. Die Deutsche Postreklame GmbH war daher ein selbständiges Wirtschaftsunternehmen im Kapitalbesitz der Deutschen Bundespost. Die Gesellschaft unterlag deren ständiger Aufsicht. Zur Ausübung der Aufsicht über das Unternehmen und zur Überwachung der Geschäftsführung wurde ein

Aufsichtsrat bestellt, dem leitende Beamte des Bundespostministeriums angehörten. Die Schwerpunkte der Postreklametätigkeit lagen im Buchgeschäft, d. h. Werbung in amtlichen Fernsprechbüchern und anderen amtlichen Druckwerken sowie Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern und örtlichen Fernsprechbüchern zusammen mit privaten Verlegern. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte die Deutsche Postreklame GmbH das Wort-/Bildzeichen 1 033 815 ab 1968/1969 im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen der Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern sowie Werbung darin mit Genehmigung des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen vom 13. September 1968 (Bl. 25 VA) aufgrund dessen Verfügung vom selben Tage eingeführt, systematisch aufgebaut und als einziges Unternehmen in Deutschland verwendet und bekannt gemacht. Das Gleiche gilt für das verfahrensgegenständliche, ab 1975/76 eingeführte Wortzeichen. Die Deutsche Postreklame GmbH hat also auf der Grundlage der ihr von der Deutschen Post bzw. Deutschen Bundespost übertragenen Rechte bzw. Verfügungsbefugnisse Kennzeichen für ihre Dienstleistungen entwickelt, für die sie 1979 und 1990 Markenschutz beantragt hat. Sie war als Herausgeberin und Verlegerin von Branchenverzeichnissen in Zusammenarbeit mit ihren Partnerverlagen die alleinige Vorbenutzerin dieser Zeichen und somit auch materiell berechtigt, die in ihrem Geschäftsbetrieb entwickelten Kennzeichen markenrechtlich schützen zu las-

sen. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin zu 2.) hat sie dafür nicht jeweils einer (weiteren) "staatlichen Genehmigung" der Deutschen Bundespost bedurft. Denn nicht die Deutsche Bundespost hatte diese Zeichen geschaffen und vorbenutzt, sondern die Deutsche Postreklame GmbH als juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage der von der Deutschen Bundespost im Wege des Pachtvertrages übertragenen Befugnisse.

Da die Deutsche Postreklame GmbH erst seit 1946 existierte und keine Rechtsnachfolgerin der Deutschen Reichspostreklame GmbH war, wie die Antragstellerin zu 2.) selbst vorgetragen hat, und zu keinem Zeitpunkt staatliche Branchenfernsprechbücher herausgegeben hat, fehlt ihrem Vortrag zu der Verichtsvereinbarung von 1936 jegliche Relevanz für das vorliegende Verfahren.

(2) Die unter den Parteien streitige Frage, ob die Beschwerdeführerin die Markenrechte im Innenverhältnis zu ihren Partnerfachverlagen treuhänderisch gehalten hat, ist unerheblich, weil sie im Außenverhältnis, auf das es hier allein ankommt, uneingeschränkte Inhaberin der Markenrechte ist.

bbb) Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Deutsche Postreklame GmbH im Verkehrsdurchsetzungsverfahren bei der Anmeldung der Wort-/Bildmarke 1 033 815 Aussagen zu ihren Gunsten manipuliert hat.

(1) Entgegen der Ansicht der Antragstellerin zu 2.) ist das Schreiben der Deutschen Postreklame GmbH vom 17. Oktober 1980 (Anlage 2) an Verbände in Deutschland weder dem DPA vorenthalten worden, noch ist es "manipulativ und suggestiv" formuliert, noch enthält es falsche Angaben.

Dieses Schreiben hat dem DPA vorgelegen. Denn es befindet sich in der rechten Umschlagtasche der Anmeldeakte der Beiakte in einer Klarsichthülle. Es handelt sich auch nicht um einen Text, der den Verbänden nur zur Unterschrift vorgelegt worden ist, wie die ebenfalls in der rechten Umschlagtasche der Anmeldeakte in einer Klarsichthülle enthaltenen Antwortschreiben zeigen. Im Anschreiben selbst werden vielmehr die von der Deutschen Postreklame in Zusammenarbeit mit privaten Verlegern herausgegebenen Branchen-Fernsprechbücher mit dem Wort-/Bildzeichen "Gelbe Seiten" beschrieben sowie deren Historie dargestellt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bisher eine markenrechtliche Eintragung nicht erreicht worden sei und die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung noch ausstehe, weshalb zur Vorlage beim Deutschen Patentamt um eine Bestätigung gebeten werde, dass ihnen dieses Zeichen bekannt sei. Den Verbänden war also völlig freigestellt, ob sie die erbetene Bestätigung abgeben oder nicht.

(2) Der Umstand, dass, wie sich aus Ziffer 8 des an das DPA gerichteten Schreibens der Bevollmächtig-

ten der Deutschen Postreklame GmbH vom 29. Dezember 1980 (Bl. 25 ff., 30 d. Anmeldeakte BA) ergibt, von der damaligen Anmelderin auf Anforderung des DPA 178 Bestätigungen von Abnehmern vorgelegt worden sind, welche aus einem einheitlichen Text bestanden, dessen Unterzeichnung den Befragten freigestellt wurde, ist entgegen der Ansicht des DPMA nicht geeignet, der damaligen Anmelderin suggestives oder manipulatives Verhalten nachzuweisen. Zum einen hat sie gegenüber dem DPA selbst im vorgenannten Schreiben unter Ziffer 8 offengelegt, dass es sich um vorgegebene Texte handelt mit der Erläuterung, dass es unsinnig wäre, jedem Befragten eine eigene Erklärung zuzumuten. Zum anderen bildeten diese 178 Erklärungen nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage des DPA. Es hatte, wie das vorgenannte Schreiben belegt, zahlreiche weitere Unterlagen angefordert und erhalten, nämlich u. a. die Verfügung des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen vom 13. September 1968 nebst der damals gültigen Dienstanweisung für den Fernmeldebuchdienst der Deutschen Bundespost zur Verwendung des Zeichens "Gelbe Seiten", eine Auflistung der Auflagenhöhe von "Gelbe Seiten" von 1969 bis 1979, eine Auflistung der Auflagenhöhe für die einzelnen Regionen, Kopien von Titelseiten der Branchen-Fernsprechbücher seit 1969, eine Auflistung verschiedener Werbeaufwendungen (für TV-Spots) für die Jahre 1977 bis 1980 sowie 2.000 Darstellungen des Zeichens. Hinzu kommt, dass das DPA selbst den

Deutschen Industrie- und Handelstag um eine (neutrale) Auskunft gebeten hat, ob sich die angemeldete Marke als Merkmal für die Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb im Verkehr durchgesetzt habe. Dies hat der DIHT im Schreiben vom 3. Dezember 1981 (Bl. 38 d. Anmeldeakte BA) als Ergebnis einer Befragung der Industrie- und Handelskammern bestätigt und die Auskünfte der einzelnen Kammern beigefügt. Den Umstand, dass die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern in ihrem Schreiben vom 6. Oktober 1981 (Bl. 47 d. Anmeldeakte BA) dem DIHT als einzige mitgeteilt hat, dass die Auswertung ihrer Umfrage nur in Verlagskreisen deutliche Ansätze einer Verkehrsdurchsetzung erkennen lasse, während in den übrigen Geschäftskreisen das Zeichen weniger als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen angesehen werde, hat das DPA zu Recht nicht zum Anlass genommen, das vom DIHT mitgeteilte Gesamtergebnis in Frage zu stellen. Soweit die Antragstellerin zu 2.) beanstandet, dass die Industrie- und Handelskammern nicht den relevanten Markt befragt hätten, so dass das DPA die Verkehrsdurchsetzung aufgrund einer unzureichenden Entscheidungsgrundlage getroffen habe, kann dies der Markenanmelderin selbst nicht vorgeworfen werden. Denn der Markenanmelder kann sich grundsätzlich auf die - für ihn positive - Beurteilung seiner Marke durch die Eintragungsbehörde verlassen (BGH GRUR 2006, 432, 433).

- ccc) Die Deutsche Postreklame GmbH hat auch bei der Anmeldung der Wortmarke "Gelbe Seiten" keine falschen Angaben gemacht.

Nachdem im Anmeldeverfahren der Wort-/Bildmarke 1 033 815, deren wesentlicher Bestandteil von den Worten "Gelbe Seiten" gebildet wird, das DPA nach Anforderung einer Vielzahl von Unterlagen und Befragung des DIHT die Verkehrsdurchsetzung festgestellt und das Zeichen als verkehrsdurchgesetzt eingetragen hatte, stand es der Deutschen Postreklame GmbH frei, auch das Wortzeichen "Gelbe Seiten" als ihrer Ansicht nach verkehrsdurchgesetztes Zeichen unter Bezugnahme auf die Glaubhaftmachungunterlagen im Verfahren der Wort-/Bildmarke 1 033 815 und unter Hinweis auf die Amtsbekanntheit anzumelden. Denn im vorgenannten Verfahren waren als Anlage 12 (in der rechten Umschlagtasche der Anmeldeakte der Beiakte in einer Klarsichthülle) zum Schreiben der Bevollmächtigten der Deutschen Postreklame GmbH vom 29. Dezember 1980 (Bl. 25 ff., 29 d. Anmeldeakte BA) eine Umfrage der Gfk-Nürnberg von Oktober 1979 und eine weitere Umfrage des Sample Instituts Hamburg von April 1980 vorgelegt worden, in welchen der Bekanntheitsgrad des Begriffs "Gelbe Seiten" ermittelt worden war. Das DPA hätte weitere, aktuellere Unterlagen anfordern können. Dass ihm die alten Unterlagen ausgereicht haben, um die Eintragung vorzunehmen, kann nicht der Anmelderin zum Vorwurf gemacht werden, die

selbst davon ausging, dass dieses Zeichen dem Amt auch schon ohne weitere Unterlagen ausreichend bekannt war, und es keine Anhaltspunkte dafür gab, zum Eintragungszeitpunkt im Juni 1991 anzunehmen, dass sich die Durchsetzungswerte verschlechtert hätten.

- ddd) Die Bösgläubigkeit kann entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen auch nicht mit der Begründung angenommen werden, dass der Deutschen Postreklame GmbH bekannt gewesen sei, dass der Begriff "Gelbe Seiten" nicht schutzfähig gewesen, das patentamtliche Verfahren sowohl bei der Wort-/Bildmarke 1 033 815 als auch bei dem verfahrensgegenständlichen Wortzeichen fehlerhaft durchgeführt und die beiden Zeichen fälschlicherweise als im Verkehr durchgesetzt eingetragen worden seien.

Wie bereits eingehend erörtert, hat das Amt vor der Eintragung der Wort-/Bildmarke 1 033 815 eine umfangreiche Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vorgenommen, so dass die Anmelderin auf die Richtigkeit des anschließend vom DPA getroffenen Urteils der Verkehrsdurchsetzung vertrauen durfte. Bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Wortmarke konnte sie aufgrund der jahrelangen Benutzung und aufgrund von ihr 1982 (BF 11, Bl. 370 ff. GA), 1984 (BF 11, Bl. 357 ff. GA), 1986 (BF 11, Bl. 346 ff. u. 350 ff. GA), 1987 (BF 11, Bl. 342 ff. GA) und 1990 (BF 11, Bl. 331 ff. GA)

eingeholter Marktforschungsgutachten davon ausgehen, dass deren Bekanntheitsgrad hoch und damit amtsbekannt sein müsste, so dass es für sie keine Überraschung darstellte, dass das Amt trotz der Zeitspanne von mehr als 10 Jahren keine neuen Glaubhaftmachungsunterlagen angefordert hat. Anhaltspunkte dafür, dass ihr in beiden Anmeldeverfahren bewusst gewesen sei, dass hier fehlerhafte Entscheidungen getroffen würden, sind nicht ersichtlich. Aber selbst wenn sie bei der rechtlichen Beurteilung ihrer Marke von deren möglicher Schutzunfähigkeit ausgegangen wäre und mit Fehlentscheidungen gerechnet hätte, würde dies noch nicht den Tatbestand einer bösgläubigen Anmeldung erfüllen (Ströbele, a. a. O., § 8 Rn. 562 m. w. N.).

- c) Da die 10-jährige Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG einer erneuten Prüfung der Unterscheidungskraft oder der Verkehrsdurchsetzung der verfahrensgegenständlichen Marke entgegensteht, kann die (angebliche) Verfassungs- und Europarechtswidrigkeit ihres Schutzes (u. a. auch wegen Verstoßes gegen Art. 28 und 82 EGV) bzw. ihre (angebliche) Sittenwidrigkeit nicht damit begründet werden, dass es sich bei ihr nur um eine Gattungsbezeichnung ohne Verkehrsdurchsetzung handele, wie dies im Gutachten von Prof. Dr. Murswiek von Juli 2006 getan wird.

Einer Beweiserhebung durch Vernehmung der von der Antragstellerin zu 2.) angebotenen Zeugen N..., O... und B... zu den jeweiligen von ihr angegebenen Beweisthemen be

durfte es nicht, weil die unter Beweis gestellten Behauptungen entweder unstreitig oder unerheblich sind.

- B. Im Hinblick auf die Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt. Mangels Bösgläubigkeit der Beschwerdeführerin besteht kein Grund, ihr die Kosten des Lösungsverfahrens vor dem DPMA gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Die entsprechende Kostenentscheidung im Beschluss vom 15. Mai 2009 war somit ebenfalls aufzuheben.
- C. Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 MarkenG zuzulassen, besteht nicht. Wie bereits festgestellt worden ist, hat die Deutsche Postreklame GmbH das Wortzeichen "Gelbe Seiten" benutzt und der Umstand, dass der Anmelder mit potentiellen Mitbewerbern rechnen muss, welche das Zeichen für identische Waren und Dienstleistungen würden benutzen wollen, ist bei allen Markenmeldungen von Natur aus gegeben. Daher fehlt es bereits an einer klärungsbedürftigen Rechtsfrage.
- Unabhängig von der Frage, ob für den Senat ein Vorlagerecht oder eine Vorlagepflicht besteht, hat er jedenfalls keine Veranlassung gesehen, der Anregung der Antragstellerin zu 2.) zu folgen und ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof nach Art. 234 EGV zu der von ihr formulierten Frage, "ob die nationale Marke "Gelbe Seiten" im europäischen Gemeinschaftsmarkt als Maßnahme gleicher Wirkung anzusehen ist, wie sie

1990 und 1979 eingetragen worden ist" zu richten, weil im vorliegenden Fall über Tatfragen und nicht über eine vom EuGH noch nicht entschiedene Rechtsfrage zu entscheiden war.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Hu