



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 35/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 040 933

(Nichtigkeitsverfahren S 3/19 Lösch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. März 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 23. Juli 2012 angemeldete Wortzeichen

COLLEGIUM

ist am 19. August 2013 unter der Nummer **30 2012 040 933** für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Dienstleistungen einer Steuerberatungskanzlei, insbesondere Erstellung von Jahresabschlüssen und Einnahme-Überschussrechnungen; Erstellung von Steuererklärungen; Prüfung von Steuerbescheiden (Steuerberatung); Betreuung von Außenprüfungen durch die Finanz- und Zollbehörden (Steuerberatungsdienstleistungen); Betreuung von Prüfungen durch Krankenkassen, Rentenversicherungsträgern und Berufsgenossenschaften (Steuerberatungsdienstleistungen); Finanzbuchhaltung und Erstellen von Lohn- und Gehaltsabrechnungen;

betriebswirtschaftliche Beratungen bei Unternehmensgründungen; Beratung in Bezug auf Investitionen, Subventionen und Finanzierungen (betriebswirtschaftliche Beratung); Dienstleistungen einer Wirtschaftsprüfungskanzlei, insbesondere Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen nach deutschen und internationalen Berufs- und Rechnungslegungsgrundsätzen; Prüfungen nach dem Kreditwesengesetz im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung von Sonderbilanzen anlässlich von Gründungen, Umwandlungen, Fusionen, Auseinandersetzungen, Erbfällen, Liquidationen und Insolvenzverfahren im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung von Abhängigkeitsberichten, Teilbereichen der Rechnungslegung, Kostenumlagen und Verrechnungspreisen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Erstellen von Lizenzabrechnungen (Büroarbeiten); Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmensübernahmen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung der internen Kontrollsysteme im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Kreditwürdigkeitsprüfungen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Unterschlagungsprüfungen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfungen der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung der Marktüblichkeit bestimmter Geschäfte im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfungen nach der Makler- und Bauträgerverordnung im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Unternehmensberatung; betriebswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung einschließlich Geschäftsführung; Unternehmensplanung und -entwicklung in betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht; Beratung im Bereich betriebswirtschaftlicher Projekte; Prüfung und Bewertung von Risiken für Unternehmen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung (Unternehmensrisikomanagement); betriebswirtschaftliches Prozessmanagement; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; be-

betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere Unternehmensbewertungen; Erstellung von Gutachten; betriebswirtschaftliche Beratung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen, Anteilen sowie Auseinandersetzungen bei Einbringungen und Fusionen; Ermittlung des Erfolgs eines Unternehmens, insbesondere durch Gewinn- und Verlustrechnung (Durchführung von Erfolgsrechnungen); Aufstellung von Kostenanalysen und Cash-Flow-Analysen; Abwicklung von Liquidationen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung;

Klasse 36: Steuerliche Beratung und Planung in Bezug auf die Entwicklung von steueroptimalen Unternehmenskauf- und Verkaufskonzepten; Steuerliche Beratung und Planung in Bezug auf die Entwicklung von steueroptimalen Reorganisationskonzepten; Erstellung von Finanzgutachten und -schätzungen; Treuhandgeschäfte, nämlich Verwaltung fremder Vermögenswerte, insbesondere durch treuhänderisches Halten von Sicherheiten; Vermögensverwaltung; Verwaltung von Immobilien und sonstigem Wohneigentum; Abwicklung von Liquidationen (Finanzdienstleistungen); Erstellung von finanziellen Gutachten, nämlich Kreditwürdigkeitsprüfungen; Finanzplanungen; steuerliche Beratungen bei Unternehmensgründungen;

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Konferenzen, Kongressen und Kolloquien; Organisation von Ausstellungen und Kochkursen; Anfertigen von Übersetzungen von Verträgen;

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung, Rechtsberatung insbesondere in Bezug auf Schuld- und Insolvenzanlagen (Insolvenzberatung), Prozessvertretung, Entwerfen von Verträgen, juristischen Urkunden und juristischen Dokumenten; Prüfungen nach dem Kreditwesengesetz im Rahmen juristischer Beratung;

Prüfung von Sonderbilanzen anlässlich von Gründungen, Umwandlungen, Fusionen, Auseinandersetzungen, Erbfällen, Liquidationen und Insolvenzverfahren im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung von Abhängigkeitsberichten, Teilbereichen der Rechnungslegung, Kostenumlagen und Verrechnungspreisen im Rahmen juristischer Beratung; Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmensübernahmen im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung der internen Kontrollsysteme im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung der Marktüblichkeit bestimmter Geschäfte im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung nach der Makler- und Bauträgerverordnung im Rahmen juristischer Beratung; juristische Beratung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen, Anteilen; juristische Beratung bei Auseinandersetzungen, bei Einbringungen und Fusionen; Abwicklung von Liquidationen im Rahmen juristischer Beratung.

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführt Markenregister eingetragen worden.

Am 8. Januar 2019 hat die Antragstellerin und hiesige Beschwerdegegnerin unter Zahlung der Gebühr die Nichtigkeitsklärung und vollständige Löschung der Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beantragt.

Dem ihr am 24. Januar 2019 zugestellten Nichtigkeitsantrag hat die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin mit am 21. März 2019 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 9. März 2020 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der Marke 30 2012 040 933 für nichtig erklärt und gelöscht. Der angegriffenen Marke habe sowohl zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 23. Juli 2012 als auch im Zeitpunkt der Entscheidung zumindest jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt. Sie richte sich an allgemeine Verkehrskreise, mit den in Klasse 35 registrierten Dienstleistungen zum Teil auch an ein unternehmerisches Publikum. Aus deren Sicht beschreibe die angegriffene Marke die jeweils betroffenen Dienstleistungen in Bezug auf ihre möglichen potenziellen Anbieter sowie die Modalitäten der Leistungserbringung. Das angemeldete Wortzeichen bestehe aus dem Begriff „COLLEGIUM“. Dieser rekurre auf die überkommene, gleichwohl aber noch häufig anzutreffende Schreibweise des deutschen Wortes „Kollegium“, welches eine Gruppe von Personen mit gleichem Amt oder Beruf bezeichne. Das ursprünglich lateinische Wort „Collegium“ sei nach seinem Eingang in die deutsche Sprache bis zum Inkrafttreten der Beschlüsse der Orthographischen Konferenz von 1901 am Wortanfang mit „C“ geschrieben worden. Es sei auch unabhängig davon aufgrund seiner sofort erkennbaren Nähe zur amtlichen deutschen Schreibweise „Kollegium“ den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres verständlich, insbesondere da der Begriff „Collegium“ in der einschlägigen Branche vielfältig nachweisbar sei.

Bei sämtlichen für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen handele es sich um solche, die thematisch die Querschnittbereiche Wirtschaft, Recht und Steuern betreffen würden. Solche Dienstleistungen würden häufig von Beratungsgesellschaften, Kanzleien, Büros, Sozietäten etc. erbracht, in denen Spezialisten aus den genannten Bereichen „unter einem Dach“ tätig seien. Vor diesem Hintergrund werde das angesprochene Publikum bei Wahrnehmung der Bezeichnung „COLLEGIUM“ davon ausgehen, dass die einschlägigen Dienstleistungen von einer Gruppe qualifizierter und spezialisierter Berufsträger im Team oder zumindest verbunden mit der Möglichkeit angeboten würden, dass der hauptsächlich zuständige Bearbeiter bei Bedarf den Rat eines entsprechenden Kollegiums bzw. eines spezialisierten Kollegen suchen könne. Wie die Antragstellerin zu Recht ausgeführt und belegt habe, vermittele der Begriff „COLLEGIUM“ insoweit auch ein besonderes,

auf Spezialisierung und Arbeitsteilung gerichtetes, Qualitätsversprechen in Bezug auf die Art und Weise der Leistungserbringung. Die abweichende Schreibweise mit „C“ anstelle von „K“ am Wortbeginn vermöge keine Unterscheidungskraft zu begründen. Sie werde dem Verkehr im Zweifel gar nicht auffallen. Ferner sei der Begriff „COLLEGIUM“ auch mit „C“ am Anfang weithin verbreitet, so dass die Abweichung, falls sie erkannt werde, jedenfalls nicht eigentümlich anmute. In vielen deutschen Wörtern werde ein „K“ durch ein „C“ ersetzt, ohne dass dies Auswirkungen auf das Verständnis und die Aussprache habe. Die ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben stelle ein werbeübliches Gestaltungsmittel dar, welches ebenfalls nicht zur Annahme von Unterscheidungskraft führe. Der Umstand, dass der Begriff „COLLEGIUM“ für sich stehe und nicht durch weitere Angaben zur Art des Kollegiums spezifiziert werde, mute gleichfalls nicht ungewöhnlich bzw. originell an. Das angegriffene Markenwort sei auch in Alleinstellung insbesondere bei Rechtsanwälten und Steuerberatern als Hinweis auf das jeweilige Beratungsteam im Sinne einer Gruppe von Personen mit gleichen oder sich fachlich ergänzenden Berufen nachweisbar. Da die angegriffene Bezeichnung ein deutsches Wort in einer antiquierten, aber im einschlägigen Dienstleistungssektor noch gebräuchlichen und damit nicht eigentümlichen Schreibweise wiedergebe, bestehe keine Veranlassung, auf die Ausführungen der Antragsgegnerin zum Lateinischen als „toter Sprache“ und der angeblichen Unüblichkeit lateinischer Begriffe im Bereich der Rechtswissenschaft einzugehen. Auch die von der Antragsgegnerin entgegengehaltenen Markeneintragungen mit dem Begriff(-selement) „COLLEGIUM“ änderten nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft. Diese verfügten teilweise über zusätzliche Wort- und/oder Bildbestandteile, welche ihre Schutzfähigkeit begründet haben mögen; sie seien aber ohnehin nicht bindend. Die – bereits vor über 20 Jahren eingetragene – Wortmarke 396 139 12 „COLLEGIUM“ betreffe mit den Dienstleistungen „Versicherungs- und Finanzwesen“ Branchen, in welchen das gegenständliche Markenwort weit weniger verbreitet sei. Für eine vom Regelfall abweichende Kostenauflegung oder -erstattung bestünden keine Anhaltspunkte.

Der Beschluss ist der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 16. März 2020 zugestellt worden. Hiergegen richtet sich ihre am 16. April 2020 beim DPMA eingegangene Beschwerde.

Auf Nachfrage des Senats vom 26. Juni 2020 hat die Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass die COLLEGIUM GbR weiterhin bestehe und Markeninhaberin sei.

Die Beschwerdeführerin macht ihren Schriftsatz vom 9. Mai 2019 ausdrücklich zum Gegenstand des Verfahrens und trägt erneut vor, die Marke „COLLEGIUM“ weise Unterscheidungskraft auf und sei nicht freihaltebedürftig, so dass kein Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 vorliege. Die Marke könne als Herkunftshinweis dienen, da sie für die angebotenen Dienstleistungen nicht beschreibend sei und auch kein unmittelbarer Zusammenhang der Marke mit den geschützten Dienstleistungen bestehe. Ihr könne nicht entnommen werden, welche Art von Dienstleistung angeboten werde. Sie beschreibe auch keine Umstände der Leistungserbringung wie örtliche oder zeitliche Rahmenbedingungen oder den Wert der Dienstleistung. Sie lasse lediglich einen Anklang hinsichtlich des Leistungserbringers erkennen. Jedoch fehle es an einem unmittelbaren Bezug zu den angebotenen Dienstleistungen. Hierfür seien weitere gedankliche Schritte erforderlich. Die Marke werde am Wortanfang mit „C“ geschrieben und sei daher nicht mit dem Wort „Kollegium“ identisch. Die von der Antragstellerin vorgelegten Verwendungsbeispiele in Bezug auf Rechtsdienstleistungen enthielten lediglich die Schreibweise mit „K“ bzw. den von der Marke völlig verschiedenen Begriff „Rechtsanwaltskollegium“. Zwischen dem überkommenen Begriff Collegium und der deutschen Schreibweise des Wortes Kollegium bestehe keine Identität. Selbst wenn man annehme, dass der Begriff Collegium eine Gruppe von Personen mit gleichem Amt oder Beruf bezeichne, so sei nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass der Verkehr einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen im Bereich Steuer- und Rechtsberatung herstelle. Es fehle am hierfür erforderlichen Produktbezug. Der Begriff sei eng mit der Lehrerschaft und in diesem Bereich gebildeten Gremien oder kirchlichen Gemeinschaften verbunden. Das Wort sei

zudem besonders originell und eigentümlich. Die abweichende Schreibweise erzeuge eine Assoziation, welche bei dem deutschen Wort Kollegium gerade nicht bestehe. Trotz der vermeintlich einfachen Übersetzbarkeit mit dem eben genannten Wort hafte der Marke eine besondere Originalität an, die nur durch die Fremdsprache, also die lateinische Schreibweise, transportiert werde. Die Marke rufe ein mit dem alten Rom und der römischen Zeit verbundenes Bewusstsein von Gelehrtheit und Tugendhaftigkeit hervor, von kämpferischen Errungenschaften und klassischer Schönheit, das unter anderem in einem geradlinigen, zielorientierten Denk- und Arbeitsstil Ausdruck finde. Hinzu komme die Großschreibung, die diesen Eindruck noch verstärke. So sei der Verkehr zum Beispiel aus alten römischen Schriften und Schrifttafeln, aus Inschriften und Monumenten daran gewöhnt, dass sämtliche Buchstaben als Versalien geschrieben und keine Kleinschreibung verwendet werde. Darüber hinaus verkenne die Markenabteilung, dass es im konkreten Fall keinesfalls nur auf den klanglich nahezu identischen Gehalt zwischen der Marke COLLEGIUM und dem deutschen Wort Kollegium ankomme. Im Bereich der Steuern und Rechtsberatung sei eine besonders erhöhte Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise üblich. Zudem gehe es bei den betroffenen Dienstleistungen der Rechts- und Steuerberatung um solche, die nicht mündlich vereinbart würden, sondern bei denen schriftliche Verträge und Unterlagen ausgetauscht würden. Der Verbraucher lege zudem in der Regel besonders großen Augenmerk auf den Wortanfang eines Zeichens. Daher werde der Unterschied in der Schreibweise für den Verkehrskreis besonders ersichtlich und sei unproblematisch wahrnehmbar. Daher könne nicht ohne weiteres aus der Marke COLLEGIUM auf das deutsche Wort Kollegium geschlossen werden. So habe der Bundesgerichtshof zum Beispiel auch einen einzigen abweichenden Buchstaben im Verfahren „OMEPRAZOK“ für erheblich erachtet. Auch sei unter anderem durch das Bundespatentgericht bei schriftbildlichen Änderungen ohne Auswirkung auf den Klang eine erhebliche Abweichung angenommen worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 9. März 2020 aufzuheben und den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen.

Die Nichtigkeitsantragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreite, dass die C... GbR jemals bestanden habe. Jedenfalls existiere diese aktuell nicht mehr. Die Ausführungen der Markenabteilung 3.4 in dem angefochtenen Beschluss lägen auf der Linie der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts. Zur Vermeidung von Wiederholungen werde vollumfänglich auf die Begründung des Nichtigkeitsantrags und die Eingabe vom 8. Juli 2019 verwiesen. Die Beschwerdegegnerin legt zudem mehrere Unterlagen als Anlage zu ihrem Schriftsatz vom 1. September 2020 vor. Es werde darauf hingewiesen, dass bei einer kurzen Recherche im Registerportal der Länder bei der Eingabe von „Collegium“ mehrere hundert Firmen- und Vereinsbezeichnungen erscheinen würden. Dies belege eindrucksvoll, dass es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handle. Sie benennt zudem zahlreiche weitere Beispiele für Institutionen, Vereine, Unternehmen etc., die den Begriff Collegium verwenden würden. Hierbei weist sie insbesondere auf solche im Münchner Raum und in Nürnberg, also am Sitz der Beschwerdeführerin, hin. Anwälte und Steuerberater würden sich gegenseitig Kollege/College nennen. Dies komme auch in der Kanzleibezeichnung zum Ausdruck. Dort würden sich viele mit dem Zusatz „und Kollegen“ bzw. „& Kollegen“ bezeichnen. Die Schreibweise mit „C“ sei weder ungewöhnlich noch originell. Das Wort Collegium sei dem Verkehr auf Anhieb verständlich. Es sei zudem seit Jahrzehnten gefestigter markenrechtlicher Grundsatz, dass eine durchgehende Großschreibung keine Unterscheidungskraft vermittele. Die Argumentation der Beschwerdeführerin mit Bezug zum alten Rom sei

völlig irrelevant und werde explizit bestritten. Zudem seien die dort aufgestellten Behauptungen auch inhaltlich falsch. Im Lateinischen gebe es keine Texte mit durchgehender Großschrift. Eine Schutzfähigkeit ließe sich auch nicht auf eine behauptet erhöhte Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs stützen.

Die Beschwerdegegnerin hat ferner mit Schriftsatz vom 1. September 2020 um Prüfung gebeten, ob der Beschwerdeführerin angesichts der hier bestehenden Besonderheiten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen seien. In einem über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) eingereichten Schreiben vom 4. Februar 2022, das aber nicht mit der beim Bundespatentgericht gem. § 2 Abs. 2 a BGH/BPatGERVV erforderlichen qualifizierten bzw. fortgeschrittenen Signatur versehen war, hat sie einen entsprechenden Kostenantrag ausdrücklich gestellt. Der Senat hat mit Schreiben vom 11. Februar 2022 auf die fehlende Signatur und die daraus resultierende Rechtsfolge hingewiesen. Der Schriftsatz vom 4. Februar wurde am 16. Februar 2022 erneut per beA übersandt, allerdings wiederum ohne die erforderliche Signatur.

In der Sache führt die Beschwerdegegnerin bezüglich der Auferlegung der Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Markengesetz aus, diese könnten auferlegt werden, wenn der Markeninhaber trotz einer sichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer schutzunfähigen Marke festhalte und damit einen Löschungsantrag provoziere. Die Aussichtslosigkeit der Verteidigung der Beschwerdeführerin habe sich jedenfalls im Verlauf des Verfahrens, nämlich spätestens nach der Löschungsentscheidung der Markenabteilung, herausgestellt. Angesichts der im Verfahren vor dem DPMA in großem Umfang vorgelegten Unterlagen und der sorgfältigen Begründung des Löschungsbeschlusses durch die Markenabteilung erscheine die Führung des Beschwerdeverfahrens als mutwillig. Diese sei mit den Sorgfaltsanforderungen an eine halbwegs vernünftige und sachdienliche Verfahrensführung nicht in Einklang zu bringen. Die Beschwerdeführerin wiederhole nur ihre vor der Markenabteilung vorgebrachten und von dieser widerlegten Argumente, ohne irgendeinen ansatz-

weise neuen oder nachvollziehbaren Aspekt für das Beschwerdeverfahren vorzutragen. Insbesondere würden völlig haltlose Begründungen vorgebracht. Ihre Vorgehensweise habe daher nichts mit der Möglichkeit zu tun, auch anerkannte Grundsätze einer Überprüfung zuzuführen. Durch dieses Verhalten entstünden der Antragstellerin erhebliche Kosten. In die Billigkeitserwägung sei auch einzustellen, dass die Beschwerdeführerin die Antragstellerin aus der Marke abgemahnt habe, und diese sich daher seit Jahren dem Damoklesschwert von Unterlassungs- und Folgeansprüchen ausgesetzt sehe. Die daraus resultierende Unsicherheit sei durch die Führung des Beschwerdeverfahrens noch erheblich verlängert worden.

Der Senat hat mit Hinweis vom 21. Januar 2022 Recherchebelege an die Verfahrensbeteiligten übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässig, aber nicht begründet.

A. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für den Streitfall erhebliche Rechtsänderung ist hierdurch allerdings nicht eingetreten. Insbesondere sind die Änderungen in § 3 Abs. 1 MarkenG n. F. und § 8 MarkenG n. F. für die Entscheidung im Streitfall ohne Bedeutung. Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung existiert, während § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG gem. § 158 Abs. 8 S. 2 MarkenG in seiner bisherigen Fassung gilt, wenn der Antrag auf Löschung vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10 f. – Black Friday; GRUR 2020, 1089 Rn. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II). Dies ist hier der Fall.

B. Der Nichtigkeitsantrag ist zulässig.

I. Er wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurden die geltend gemachten konkreten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG im Nichtigkeitsantrag ausdrücklich benannt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin hat dem ihr am 24. Januar 2019 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit am 21. März 2019 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz und damit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist der vor dem 1. Mai 2020 und damit zum damaligen Zeitpunkt gültigen Regelung in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a. F. das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

II. Da die beschwerdeführende Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zumindest noch über das hier streitige Markenrecht als Vermögensgegenstand verfügt, ist - selbst wenn die Gesellschaft aufgelöst worden sein sollte - nicht davon auszugehen, dass die Auseinandersetzung im Wege des Abwicklungsverfahrens abgeschlossen ist. Die Beendigung einer GbR vollzieht sich in zwei Schritten. Durch entsprechenden Auflösungsgrund nach §§ 723 ff. BGB wird die Gesellschaft aufgelöst. Damit ist jedoch noch keine Beendigung verbunden; es wird nur die (gemeinsame) Verfolgung des bisherigen Gesellschaftszweckes eingestellt. An dessen Stelle tritt der Zweck, dass sich die Gesellschafter bezüglich des Gesellschaftsvermögens auseinandersetzen. Die Gesellschaft besteht gem. § 730 Abs. 2 BGB für die Zwecke der Auflösung als Abwicklungsgesellschaft fort. Nach der Auflösung der Gesellschaft haben die Gesellschafter gem. § 730 Abs. 1 BGB mithin die Vollbeendigung der Gesellschaft durch Auseinandersetzung vorzubereiten. Die Vornahme der Auseinandersetzung und die Mitwirkung bei dieser ist Pflicht jedes zu ihr berufenen Gesellschafters. Eine Vollbeendigung der GbR tritt erst mit Abschluss der Liquidation ein (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 04.05.2018, 29 W (pat) 46/15 – NETZWERK JOKER). Ferner kann auch die Beschwerde als konkludente Willenserklärung zur Fortsetzung der Gesellschaft gewertet werden (vgl. auch Westermann in: Erman, BGB, 16. Aufl. 2020, § 730 BGB Rn. 5). Hinweise, dass die GbR niemals

existiert hat, sind nicht vorgelegt und auch nicht zu erkennen. Daher kann diese weiter als Markeninhaberin und Beschwerdeführerin auftreten.

C. Der Nichtigkeitsantrag ist begründet, da der Eintragung der Marke sowohl zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung zumindest das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand bzw. entgegensteht.

Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG n. F. für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist, wobei für die im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 Abs. 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse sowohl auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis (vgl. BGH, GRUR 2021, 1195 Rn. 11 – Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 378 Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) als auch gem. § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG a.F. – mit Ausnahme der Feststellung der Bösgläubigkeit – auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde abzustellen ist (vgl. BGH, a. a. O., – Black Friday; GRUR 2020, 1089 Rn. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411

Rn. 10 – #darferdas? II, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen

der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 - #darferdas? II; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops).

I. Nach diesen Grundsätzen lag sowohl im Anmeldezeitpunkt und liegt auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag der Löschungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft vor.

1. Angesprochene Verkehrskreise sind hier teils allgemeine Verkehrskreise, überwiegend jedoch ein unternehmerisches Publikum.

2. Das Zeichen „COLLEGIUM“ in seiner Gesamtheit weist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen lediglich darauf hin, dass diese von einer Gruppe von Berufsträgern erbracht werden. Es stellt zudem ein Qualitätsversprechen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, nämlich der ganzheitlichen Bearbeitung einer Materie durch mehrere Spezialisten, dar. Bezüglich „Organisation von Kochkursen“ in Klasse 41 ist in dem Zeichen zudem ein Hinweis auf den Adressatenkreis zu sehen.

Der Begriff „COLLEGIUM“ ist eine noch häufig anzutreffende ältere Schreibweise des deutschen Wortes „Kollegium“ und bezeichnet eine Gruppe von Personen mit

gleichem Amt oder Beruf (vgl. Duden, Onlinewörterbuch, Rechtschreibung, Kollegium; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 1024; <https://de.langenscheidt.com/fremdwoerterbuch/collegium>). Das ursprünglich lateinische Wort „Collegium“ wurde - auch nachdem es Eingang in die deutsche Sprache gefunden hatte – noch bis ins Jahr 1901 am Wortanfang mit „C“ geschrieben (vgl. <https://de.wiktionary.org/wiki/Collegium>). Es ist für die angesprochenen Verkehrskreise wegen seiner Nähe zur aktuellen deutschen Schreibweise „Kollegium“ ohne Weiteres unmittelbar verständlich. Der Begriff „Collegium“ bzw. „Kollegium“ ist insbesondere im Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und Steuerberatung vielfältig nachweisbar (vgl. u. a. Anlagen LSG 3, 4a-4d, 5 sowie Anlagen LSG 10, 11 in den Schriftsätzen der Antragstellerin vom 07.01.2019 sowie vom 08.07.2019 im Amtsverfahren). Er kommt aber auch in anderen Bereichen zum Einsatz (vgl. z. B. „Zahncollegium“ für ein Team an Zahnärzten, Anlage 1, Bl. 148 f. d. A.; Graphik-Collegium Berlin e.V., Anlage 2, Bl. 150 f. d. A.).

3. Bei fast allen der für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen handelt es sich um solche, die thematisch die Querschnittbereiche Wirtschaft, Recht, Steuern und Vorträge betreffen. Diese werden häufig von Beratungsgesellschaften, Kanzleien, Büros, Sozietäten etc. erbracht, in denen mehrere Spezialisten einer Berufsgruppe tätig sind, um auch komplexe Vorgänge aus einer Hand bearbeiten zu können.

Auch bei der Anfertigung von Vertragsübersetzungen ist es üblich, dass mehrere Übersetzer mit unterschiedlicher Spezialisierung und fachlichen Kenntnissen gemeinsam im Team arbeiten, um insbesondere umfangreiche oder inhaltlich komplexe Themen korrekt in die Zielsprache(n) zu übertragen.

Hinsichtlich der „Organisation von Kochkursen“ wird der Verkehr dem Zeichen lediglich entnehmen, dass diese von einem bzw. für ein Collegium angeboten werden. Auch auf diesem Sektor ist es üblich, dass mehrere Personen gleichen Berufs, z.B. Köche oder Eventmanager, zusammenarbeiten, um die vielfältigen Aufgaben wie

Kundengespräche, Angebotserstellung, Wahl und Buchung der „Location“, Auswahl des Menüs, Buchen des notwendigen Personals, Aufbau der Kochlogistik, Planung des Menüs, Einkauf der Waren, etc. zu bewältigen.

4. Die Bezeichnung „COLLEGIUM“ weist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine besondere Originalität oder Eigentümlichkeit auf. Es bedarf auch keiner Interpretationen oder gedanklicher Zwischenschritte, um ihre Bedeutung zu erfassen, zumal die Verständnissfähigkeit des Verkehrs nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 50 m. w. N.). Auch die abweichende Schreibweise mit „C“ anstatt „K“ am Wortbeginn ist daher nicht geeignet, die Unterscheidungskraft zu begründen. Sie wird dem Verkehr im Zweifel gar nicht auffallen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden darin das Wort „Kollegium“ ohne Weiteres wiedererkennen (vgl. auch BGH GRUR 2008, 1002, 1005 Rn. 35 - Schuhpark; GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; BPatG, Beschluss vom 21.09.2011, 29 W (pat) 107/10 - Produktwal; Beschluss vom 28.05.2009, 30 W (pat) 25/09 - SCHLÜSEL; Beschluss vom 03.05.2010, 27 W (pat) 173/09 – mobiLotto; Beschluss vom 07.12.2009, 30 W (pat) 67/08 – Unicum; Beschluss vom 12.02.2014, 29 W (pat) 546/11 - UNICUM). Dies gilt erst recht, wenn man - wie die Beschwerdeführerin - von einer erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs ausgeht. Das Publikum ist gerade im Geschäftsleben und im Bereich der Werbung an immer neue Wortspiele und gezielte Fehlschreibungen gewöhnt. Für den Durchschnittsverbraucher besteht in der Regel zudem kein Anlass für semantische Differenzierungen und linguistische Bewertungen neuer Bezeichnungen. Er wird bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn 175 f). Daher handelt es sich bei „COLLEGIUM“ auch nicht um ein lediglich sprechendes Zeichen. Doch selbst wenn die Abweichung erkannt würde, würde sie jedenfalls nicht eigentümlich anmuten. Denn in vielen deutschen Wörtern wird ein „K“ durch ein „C“ ersetzt, ohne dass dies Auswirkungen auf das Verständnis und die Aussprache hat (vgl. z.B. BPatG, Beschluss vom 03.05.2010, 27 W (pat)

504/10 – MOCCAS; Duden, Rechtschreibung: „Cousine, Kusine“; „Cord, Kord“; „Calcium, Kalzium“). Nicht zuletzt verwenden viele Anwalts- und Steuerberatungskanzleien ein „& Kollegen“ statt des „& Kollegen“ (vgl. hierzu auch Anlage LSG 24; Bl. 117-134 d. A.). So hat z.B. auch das Bundespatentgericht (Beschluss vom 03.03.2008, 25 W (pat) 38/07 – GEHRKE & COLL. / Gerken) entschieden, dass „& COLL.“ eine gebräuchliche Abkürzung darstelle und darauf hinweise, dass neben der Person Gehrke weitere Kollegen in der Kanzlei Dienstleistungen erbringen, weshalb der Wortbestandteil zurücktrete.

5. Die ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben ist ein werbeübliches Gestaltungsmittel (vgl. z. B. BPatG, Beschluss vom 02.02.2012, 30 W (pat) 541/10 – ROAD & SEA; BPatG, Beschluss vom 02.07.2013, 24 W (pat) 509/12 – HOTEL.PROFI). Sie führt daher nicht dazu, dass dem angemeldeten Zeichen Unterscheidungskraft zukommt.

6. Dass der Begriff „COLLEGIUM“ nicht durch weitere Angaben zur Art des Kollegiums spezifiziert wird, ist weder ungewöhnlich noch originell. Wie oben gezeigt, wird der Begriff insbesondere bei Rechtsanwälten und Steuerberatern als Hinweis auf das jeweilige Beratungsteam im Sinne einer Gruppe von Personen mit gleichen oder sich fachlich ergänzenden Berufen umfangreich verwendet. Einer weiteren Spezifizierung bedarf es daher nicht.

Die Markenabteilung ist zu Recht davon ausgegangen, dass keine Veranlassung besteht, auf die Ausführungen der Antragsgegnerin zum Lateinischen als „toter Sprache“ und der angeblichen Unüblichkeit lateinischer Begriffe im Bereich der Rechtswissenschaft einzugehen. Es handelt sich bei der angegriffenen Bezeichnung um ein deutsches Wort in einer antiquierten, aber im einschlägigen Dienstleistungssektor noch gebräuchlichen Schreibweise. Selbst bei der Annahme, es handle sich ausschließlich um eine lateinische Vokabel, läge keine Unterscheidungskraft vor. Infolge der schriftbildlichen Nähe und klanglichen sowie begrifflichen

Identität mit dem deutschen Wort „Kollegium“ wäre auch dann die beschreibende Bedeutung offensichtlich.

Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 23. Juli 2012 bestanden. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der Anlage 2 des Nichtigkeitsbeschlusses des DPMA sowie den dem Beanstandungsbescheid im Eintragsverfahren beigefügten Rechercheergebnissen. Das Schutzhindernis besteht auch zum Zeitpunkt der Entscheidung fort.

7. Auch die von der Antragsgegnerin im Verfahren vor dem DPMA zitierten Markeneintragungen mit dem Begriff bzw. Bestandteil „COLLEGIUM“ führen zu keiner anderen Bewertung. Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden, zum anderen kann auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. BGH GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.). Die betreffenden Marken sind zudem zum Teil (301 571 96; 799 623) anders gebildet, da sie über zusätzliche Wort- und/oder Bildbestandteile verfügen, welche ihre Schutzfähigkeit begründet haben mögen. Auch existieren entsprechend gebildete Zurückweisungen (vgl. z. B. 30 2016 012 947.2, 30 2020 246 983.7, 30 2015 220 799.0). Die Wortmarke 396 139 12 „COLLEGIUM“ ist u. a. für „Versicherungs- und Finanzwesen“ registriert. Ggf. ist in diesen Branchen die Bezeichnung „Collegium“ weit weniger verbreitet, was zur Eintragung geführt haben mag. Zudem liegen alle der genannten Eintragungen schon längere Zeit zurück, so dass ihnen allein wegen der zwischenzeitlichen Rechtsentwicklungen allenfalls geringe Aussagekraft zukommt.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher zurückzuweisen.

II. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

III. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Soweit die Beschwerdegegnerin in ihren per beA eingereichten Schreiben vom 4. und 16. Februar 2022 die Auferlegung der Kosten zu Lasten der Beschwerdeführerin beantragt hat, ist dieser Antrag nicht formwirksam gestellt.

Die Erleichterungen bei Dateiformaten und Signaturerfordernissen, die mit der Neuregelung der ERRV einhergehen, haben für das Bundespatentgericht keine Geltung. Nach der nach wie vor geltenden und in jüngerer Zeit nicht reformierten Fassung der BGH/BPatGERVV (BT-Drs 645/17) gilt die Privilegierung/Befreiung von dem qualifizierten Signaturerfordernis für den sicheren Übermittlungsweg über das besondere elektronische Anwaltspostfach für das Bundespatentgericht nicht. Vielmehr sind nach § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV alle elektronischen Dokumente – unabhängig vom jeweiligen Übermittlungsweg – stets entweder mit der qualifizierten elektronischen oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes gemäß der VO (EU) 910/2014 zu versehen. Hierauf hat der Senat in seinem Schreiben vom 11. Februar 2022 hingewiesen.

Die Formulierungen im Schreiben vom 1. September 2020 können nicht als Kostenantrag verstanden werden. Gleichwohl kommt auch unter Berücksichtigung der dort vorgetragenen Argumente eine Kostenauflegung nicht in Betracht.

Grundsätzlich tragen die Verfahrensbeteiligten gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG ihre Kosten jeweils selbst. Von diesem Grundsatz kann abgewichen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 15 ff. m. w. N.; BGH GRUR

1972, 600, 601 – Lewapur). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsmaßstäben aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BPatGE 8, 60, 62; 12, 238, 240; BPatG, Beschluss vom 09.12.2020, 29 W (pat) 27/18 – LL/LL). Das bloße Unterliegen genügt hierfür nicht. Im Nichtigkeitsverfahren kann eine Kostenauflegung u. a. in Betracht gezogen werden, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer schutzunfähigen Marke festhält und damit einen Nichtigkeitsantrag provoziert. Hierbei ist gerade in Fällen vermeintlich offensichtlicher Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG Zurückhaltung geboten. Es handelt sich immerhin um Marken, die die Schutzfähigkeitsprüfung durch die Markenstelle im Eintragungsverfahren erfolgreich überstanden haben (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 20 m. w. N.).

Die Beschwerdeführerin hat trotz negativer Entscheidung der Markenabteilung 3.4 an ihrer Marke festgehalten. Sie hat sich ferner mit der Argumentation der Markenabteilung und der Gegenseite sowie insbesondere den vorgelegten Unterlagen in ihrer Begründung nicht im Detail befasst, sondern lediglich pauschale Behauptungen mit teils ungewöhnlich anmutender Argumentation vorgelegt. Dies genügt für sich genommen nicht für eine Kostenauflegung, und zwar schon deshalb nicht, da aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes keine Begründungspflicht für die Beschwerde besteht (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 26 m. w. N.). Bei objektiven Erfolgsaussichten der Beschwerde sind auch neben der Sache liegende Argumente kein Grund für eine Kostenauflegung. Zu Gunsten der Beschwerdeführerin ist insoweit mit in die Abwägung einzustellen, dass sie vor der Markenstelle mit ihrer Argumentation erfolgreich war. Diese hatte nämlich an ihrem ursprünglichen Beanstandungsbescheid nicht festgehalten, sondern die verfahrensgegenständliche Marke dennoch eingetragen. Die Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des DPMA im Nichtigkeitsverfahren einer Überprüfung zuzuführen, war daher objektiv nicht völlig aussichtslos. Hinzu kommt, dass das Bundespatentgericht in einigen Entscheidungen auch bei lateinischen Wörtern

in Alleinstellung eine Schutzfähigkeit angenommen hat (vgl. z.B. Beschluss vom 25.11.2015, 28 W (pat) 542/13 – PRIMUS; Beschluss vom 29.06.2011, 26 W (pat) 520/10 – Salva). Zudem ist im Hinblick auf die Dienstleistungen „Veranstalten von Kochkursen“ in Klasse 41 die fehlende Schutzfähigkeit nicht derart offensichtlich. Auch die von der Beschwerdegegnerin angeführte langanhaltende „Abmahnsituation“ aufgrund der Durchführung des Beschwerdeverfahrens vermag diese Bewertung nicht zu entkräften, da die Verteidigung einer eingetragenen Marke legitim ist.

IV. Die Beschwerdeführerin hat keine Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Die Beschwerdegegnerin ist mit ihrem Sachantrag auf Zurückweisung der Beschwerde erfolgreich. Der Senat erachtet eine mündliche Verhandlung nicht als sachdienlich. Daher konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt

ob