



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 53/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 64 942

(hier: Lösungsverfahren – S 101/14 Lösch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Februar 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Beschwerdegegnerin und Lösungsantragsgegnerin ist in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Markenregister aktuell als Inhaberin des am 15. November 2004 angemeldeten Zeichens

EMOTION

registriert, das am 17. Juni 2005 zugunsten der Anmelderin G... AG & Co. KG für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 unter der Registernummer 304 64 942 als Wortmarke eingetragen und am 21. Mai 2005 (Datum der Veröffentlichung) auf die nunmehrige Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin umgeschrieben worden ist:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel;

Klasse 38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, soweit in Klasse 38 enthalten; Übermittlung von Informationen an Dritte über

das Internet, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze, Content-Provider-Dienste, nämlich Bereitstellung von Plattformen oder Informationen im Internet, Ausstrahlung von Rundfunk- und (Kabel-)Fernsehprogrammen;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckerarbeiten), Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und Werbemittel im Off- und Online-Betrieb eines Verlagsgeschäfts, sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Die Beschwerdeführerin hat am 10. März 2014 die vollständige Löschung der Wortmarke 304 64 942 wegen Vorliegens eines Schutzhindernisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beantragt.

Zur Begründung des Löschungsantrags hat sie ausgeführt, der angefochtenen Marke fehle die Unterscheidungskraft. Sie sei bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung und auch weiterhin augenscheinlich nicht geeignet, die Ursprungsidentität von insbesondere Druckereierzeugnissen, Telekommunikationsdienstleistungen und Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung, der Ausbildung, oder des Verlagswesens zu kennzeichnen, da derartige Waren und Dienstleistungen naturgemäß Emotionen, also Gefühle, zum Gegenstand hätten. Dementsprechend habe das DPMA diverse Anmeldungen mit dem Bestandteil „emotion“ wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Der Begriff „Emotion“ sei zudem freihaltebedürftig, da es sich bei der angefochtenen Marke um eine rein merkmalsbeschreibende Angabe in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen handele.

Bereits seit Anfang der 2000er Jahre sei eine Jugendkultur und Modeerscheinung entstanden, die sich als „Emo“ für „Emotional“ bezeichne und ebenfalls Thema dieser Waren und Dienstleistungen sein könne. Eine Suche nach Büchern mit dem Begriff „emotion“ auf der Handelsplattform „amazon“ habe 6.875 Treffer erge-

ben, eine Google Suche in deutschsprachigen Internetangeboten nach der Begriffskombination „emotion unterhaltung“ ungefähr 417.000 Treffer. Insbesondere sei eine Abhandlung des Autors Frank Schwab unter dem Titel „Medien, Emotionen und Unterhaltung“ zu beachten, in der sich der Medienpsychologe mit der Ansprache unserer Emotionen durch Medien – insbesondere unterhaltenden Medien – auseinandersetze und die Rezeption von Unterhaltung als „emotionales Planspiel“ beschreibe. Aus diesen Belegen ergebe sich die fehlende Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem ihr am 22. April 2014 zugestellten Löschungsantrag am 10. Juni 2014 widersprochen. Sie hat insoweit ausgeführt, die Bezeichnung „EMOTION“, die man – sofern man sie deutsch ausspreche – als „Gemütsbewegung im Sinne eines Affektes“ verstehe oder – wenn man sie englisch ausspreche – mit „Gefühl, Rührung, Regung, Bewegung, Affekt, Gefühlsregung, Gemütsbewegung, Gefühlsbewegung, Gemütsregung, Ergriffenheit oder Bewegtheit“ übersetzen könne, weise für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 keine für den inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung des Inhalts dieser Produkte und Dienstleistungen auf. Die Bezeichnung „EMOTION“ sei auch keine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache für die geschützten Waren und Dienstleistungen.

Mit Beschluss vom 10. Februar 2015 hat das DPMA, Markenabteilung 3.4, den Löschungsantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen, Kosten wurden weder auferlegt noch erstattet.

Zur Begründung ist ausgeführt, das Wort „EMOTION“ sei umgangssprachlich geläufig und werde in erster Linie als Bezeichnung für eine psychische Erregung, eine Gemütsbewegung bzw. eine Gefühlsregung verstanden. Als subjektives Abstraktum komme es als unmittelbare Sachangabe für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht in Betracht, zumal keine von diesen per se eine Emotion darstelle oder bewirke. Soweit der Löschungsantrag auf diejenigen

Waren und Dienstleistungen abstelle, die emotional berühren oder auf Emotionen bezogene Inhalte vermitteln könnte, so dürfe nicht jedes begriffliche fassbare Zeichen sofort als bloße Inhaltsangabe gedeutet werden, vielmehr sei die im Einzelfall für den Verkehr wahrscheinliche Wahrnehmung des Zeichens zu prognostizieren. Dem schon in sich begrifflich vielschichtigen Zeichen „EMOTION“ könne keine üblich formulierte und hinreichend deutlich beschreibende Sachangabe zum gedanklichen Inhalt der Waren oder Dienstleistungen entnommen werden, vielmehr erscheine ein Rückgriff auf die Angabe „EMOTION“ für die Formulierung einer reinen Sachangabe ungebräuchlich und vage. Denn auch in inhaltsbezogenen Zusammenhängen wie auch in Themen- oder Titelangaben werde ein Mindestmaß an inhaltlicher Konkretisierung erwartet. Diese sei vorliegend nicht gegeben im Hinblick auf die äußerst individuelle Ausprägung von Emotionen, die letztlich unbestimmte Bedeutung des Begriffs in Bezug auf den gedanklichen Inhalt der betreffenden Produkte sowie die fehlende Möglichkeit der Bewertung einer Emotion im gewerblichen Umfeld.

Ein Freihaltebedürfnis sei ebenfalls abzulehnen. Aufgrund ihres unspezifischen und von Hause aus nicht produktbezogenen Aussagegehalts sei die Bezeichnung „EMOTION“ nicht geeignet, Merkmale (gedankliche Inhalte) der registrierten Waren und Dienstleistungen in der für eine Eignung als unmittelbare Sachangabe erforderlichen Klarheit zu beschreiben. Das Wort „EMOTION“ beschreibe auch kein etabliertes Genre oder Fachgebiet, dem entsprechend gekennzeichnete Produkte zuzuordnen wären, und eine hinreichend fassbare Charakterisierung eines Werkes, Unterhaltungsangebots oder Ausbildungsinhalts liefere der Begriff ebenfalls nicht, auch wenn sich mit ihm eine gewisse inhaltliche Orientierung so bezeichneter Angebote zum Ausdruck bringen ließe. Ein insoweit vorhandener Anklang einer möglichen inhaltlichen Ausrichtung der Produkte dürfte allerdings eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke, im Extremfall eine Reduzierung auf einen Identitätsschutz, nach sich ziehen.

Der Verweis der Löschantragstellerin auf eine als „Emo“ bezeichnete Jugendkultur und Moderichtung sowie auf Entscheidungen des DPMA zu anderen Markenmeldungen würden nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Im Übr-

gen gebe es eine Vielzahl von eingetragenen Wortmarken mit dem Bestandteil „EMOTION“.

Gegen den ihr am 20. Februar 2015 zugestellten Beschluss wendet sich die Löschantragstellerin mit ihrer am 20. März 2015 eingelegten Beschwerde.

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht, die Beteiligten haben sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keine ausdrücklichen Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Löschantragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Die Beschwerde war zurückzuweisen, da die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke DE 304 64 942 gem. § 50 Abs. 1 MarkenG, § 50 Abs. 2 MarkenG a. F., § 158 Abs. 8 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar sind und der Löschantrag daher zu Recht zurückgewiesen wurde.

1. Auf den zulässigen Löschantrag der Beschwerdeführerin und den Widerspruch der Beschwerdegegnerin war das Löschanbegehren inhaltlich zu überprüfen.

Der Löschantrag wurde ordnungsgemäß, insbesondere rechtzeitig innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F. i. V. m.

§ 158 Abs. 8 MarkenG gestellt. Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG widersprochen, so dass gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG das Löschungsverfahren durchzuführen war.

2. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG, § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 MarkenG auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie – bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung – entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 10 – smartbook) und wenn das Schutzhindernis gem. § 8 Abs. 2 (Nr. 1 bis 9) MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Da vorliegend der Löschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt wurde, ist § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden gem. § 158 Abs. 8 MarkenG.

Zwar ist die Schutzfähigkeit im Wege der Amtsermittlung zu prüfen; im kontradiktorischen Antragslöschungsverfahren ist jedoch der Antragsteller gehalten, an der Erforschung des Sachverhalts mitzuwirken bzw. erforderliche Nachweise zu führen (Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 54 Rn. 22, 23). Dabei muss das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststehen. Ist die Feststellung eines Schutzhindernisses, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es daher – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 18 – smartbook; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 48 – Rocher-Kugel; Miosga a. a. O., § 54 Rn. 22).

Das Bestehen eines der mit dem Löschungsantrag geltend gemachten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wurde vorliegend weder von der Beschwerdeführerin ausreichend vorgetragen und

belegt, noch sind die Schutzhindernisse des Fehlens der Unterscheidungskraft oder des Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses nach den eigenen Recherchen des Senats mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar (s. nachfolgend Ziff. 3. und 4.).

3. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 27 – Bio-ID; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreiben-

den Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 32 – Stadtwerke Bremen; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um Angaben, die 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, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 13 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).

Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 47). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann der angegriffenen Marke DE 304 64 942 „EMOTION“ die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Insbesondere lässt sich weder mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass der Begriff wegen einer häufigen Verwendung in der Werbesprache nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (s. nachfolgend a)), noch dass es sich um einen rein beschreibenden Sachhinweis handelt (s. nachfolgend b)).

a) Die Recherchen des Senats (u. a. auf der Internetseite www.slogans.de) haben ergeben, dass das deutsche Wort „Emotion“, auch im Plural „Emotionen“, ebenso wie das englische Wort „emotion“ in den verschiedensten Branchen in Werbeslogans Verwendung findet, wie beispielsweise in den Slogans „Motion and emotion“, „Moving emotion“, „Emotion pur“, „Kunden begeistern. Emotionen wecken. Kaufimpulse setzen“, „Emotion auf Italienisch“ etc. In den vielfältigen Werbesprüchen wird jedoch der Begriff „Emotion“ jeweils nur in Wortkombinationen verwendet. Auf Beispiele, in denen ein Markenwort nicht in Alleinstellung, sondern stets im Zusammenhang mit anderen Worten benutzt wird, aus denen sich seine werbliche Bedeutung erschließt, kann die Annahme einer allgemeinen Werbeaussage des Markenworts ohne jegliche Unterscheidungskraft jedoch nicht gestützt werden (BGH, GRUR 2016, 934, 2. Leitsatz – OUI).

b) Der Senat konnte weiter nicht feststellen, dass dem angegriffenen Zeichen von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen im konkreten Waren- und Dienstleistungszusammenhang lediglich ein rein beschreibender sachbezogener Sinngehalt entnommen wurde im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke.

Zwar können die Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke Schutz genießt, (beispielsweise Druckereierzeugnisse, Telekommunikationsdienstleistungen, Verlagsdienstleistungen oder Dienstleistungen

auf dem Gebiet der Ausbildung oder der Unterhaltung) jeweils einen gedanklichen Inhalt aufweisen und ist weiter solchen Bezeichnungen die Unterscheidungskraft abzusprechen, die lediglich als Hinweis auf den Inhalt eines Werkes verstanden werden (BGH, GRUR 2009, 949, Rn. 17 – My World).

Dass der Begriff „Emotion“ von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als Bezeichnung des Inhalts oder Themas dieser Waren und Dienstleistungen oder unter einem anderen Aspekt als rein beschreibender Sachhinweis verstanden wurde, ist jedoch weder von der Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin ausreichend dargetan worden, noch konnte der Senat dies mit der erforderlichen Sicherheit ermitteln.

Soweit die Verwendung des Begriffs „Emotion“ bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2004 beispielsweise als Titel eines Buches oder einer Veranstaltung recherchiert werden konnte, so handelt es sich stets um eine Verwendung in Wortkombinationen und nicht um eine Verwendung in Alleinstellung. Derartige Verwendungen erlauben nicht einen Rückschluss dahingehend, dass auch der Begriff „Emotion“ ohne erläuternde Zusätze lediglich als Sachhinweis auf den Inhalt oder das Thema dieser Waren verstanden wurde und wird.

Ebenso dienen die von der Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Amt eingereichten Belege nicht als Nachweis einer rein beschreibenden Verwendung des Begriffs „Emotion“ als Sachhinweis. Dies gilt insbesondere für das zitierte Werk des Autors Frank Schwab mit dem Titel „Medien, Emotionen und Unterhaltung“, in dem der Begriff „Emotion“ ebenfalls in einer Begriffskombination verwendet wird, so dass der Inhalt des Werkes durch den Titel in seiner Gesamtheit näher konkretisiert wird.

Ohne erläuternde Zusätze ist der Begriff „Emotion“ – noch dazu im Singular – demgegenüber zu vage und unbestimmt, als dass der angesprochene

Verkehr die angegriffene Marke im relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang ohne Weiteres als reine Themen- oder Inhaltsangabe auffassen würde. Ein beschreibender Sachhinweis kann dem Begriff „Emotion“ vielmehr erst durch assoziative Ergänzungen und weitere Gedankenschritte entnommen werden.

Der bloße Umstand, dass Informationsträgern eine nahezu unbegrenzte Themenvielfalt zugrunde gelegt werden kann, darf nicht zur Verneinung der Schutzfähigkeit aller Ausdrücke führen, die auch nur irgendwie als Angabe eines Themenbereichs (theoretisch) in Betracht kommen könnten; vielmehr muss sich die Behandlung des Themas in der fraglichen Form und unter Verwendung des betreffenden Titels als naheliegend und branchenüblich darstellen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 265).

Vorliegend konnte weder eine derartige branchenübliche Verwendung des Begriffs „Emotion“ in Alleinstellung im relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, noch dass die Verwendung vergleichbarer abstrakter Begriffe ohne erläuternde Zusätze als Themenangabe im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke branchenüblich war.

Somit ist der Lösungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft nicht nachgewiesen.

4. Der Lösungsantrag ist auch nicht wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an der Bezeichnung „EMOTION“ begründet.

Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind u. a. solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der

Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die Art. 3 Abs. 1 Buchst. c EU-Markenrechtsrichtlinie (RL 2008/95 EG) in nationales Recht umsetzende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können (EuGH, GRUR 2011, 1035, Rn. 37 – 1000; EuGH, GRUR 2004, 674, Rn. 56 – Postkantoor; EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 25 – Chiemsee; BGH, GRUR 2012, 272, Rn. 9 – Rheinpark-Center Neuss; BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 38 – Stadtwerke Bremen). Diese Vorschrift gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 42 – Stadtwerke Bremen; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 28 – smartbook; BGH, GRUR 2012, 276, Rn. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.).

Auch wenn somit grundsätzlich die Eignung eines Zeichens zur Beschreibung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen ausreichend ist (vgl. den Wortlaut der Vorschrift § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: „dienen können“), so kann das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bereits dann bejaht werden, wenn eine beschreibende Verwendungsart lediglich abstrakt vorstellbar ist. Vielmehr bedarf es – wie bei anderen Zeichen auch – der Feststellung, dass eine derartige Verwendung des Zeichens vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist (EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 31 u. 37 – Chiemsee; BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 43 – Stadtwerke Bremen). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirt-

schaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 43 – Stadtwerke Bremen).

Vorliegend kann eine beschreibende Verwendung des Wortes „Emotion“ nicht mit der gebotenen Deutlichkeit festgestellt werden für den maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2004 bzw. bei der aus Sicht des Jahres 2004 erforderlichen Prognoseentscheidung. Der Begriff „Emotion“, dessen beschreibende Verwendung ohne erläuternde Zusätze nicht ausreichend nachweisbar ist, stellt insbesondere keine hinreichend konkrete Themenangabe dar. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen zur fehlenden Unterscheidungskraft verwiesen.

Da somit das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenmeldung von der Beschwerdeführerin nicht ausreichend nachgewiesen wurde und auch ansonsten nicht zuverlässig festgestellt werden kann, hat es bei der Eintragung der Marke sein Bewenden (vgl. BGH, GRUR 2014, 565, 2. Leitsatz – smartbook).

5. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten eines Verfahrensbeteiligten gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung, so dass es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG verbleibt, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selber trägt.
6. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Fa