



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 309/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
31. März 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 396 38 296**

wegen Löschung

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenabteilung 4.3 – vom 23. August 2002 insoweit aufgehoben, als der Antrag, die Marke 396 38 296 für die Waren "Lotteriespiele" und die Dienstleistungen "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Organisation von Rundfunk- und Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen, Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung)" zu löschen, zurückgewiesen wurde.  
Die Marke 396 38 296 ist für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen zu löschen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde der Markeninhaber wird zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Tatbestand**

1. Die im Deutschen Lottoblock vereinten 16 Lotteriegesellschaften haben am 2. September 1996 die Bezeichnung

### **LOTTO**

für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung angemeldet:

Druckereierzeugnisse, nämlich Spielkarten, Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung); Lotteriespiele, Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und –ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Beratung in wirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern; wirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere über Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten; Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Glücksspielern; Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Beratung in finanzieller Hinsicht

von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

Die Dienstleistungen der Klasse 41 wurden am 13. Mai 1997 wie folgt eingeschränkt:

Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung).

Das Deutsche Patent- und Markenamt (i.F. Amt) hat am 27. August 1997 die Eintragung der Marke verfügt, weil die Eintragungshindernisse der mangelnden Unterscheidungskraft und der beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung überwunden seien. Die Anmelder hätten sowohl rechtlich als auch tatsächlich eine Monopolstellung inne. Die von den Anmeldern überreichten Unterlagen zur Dauer und Intensität der Benutzung ließen erkennen, dass die interessierten Kreise die Marke LOTTO den Anmeldern in Kenntnis ihrer Alleinstellung zuordneten. Auf eine demoskopische Umfrage habe daher verzichtet werden können.

Die Marke wurde am 30. September 1997 veröffentlicht. Die Wiedergabe des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entspricht in bezug auf die Klasse 41 nicht dem Antrag der Anmelder, indem der diese Dienstleistungen einschränkende Klammerzusatz "(im Zusammenhang mit der Veranstaltung und Durchführung von Lotterien)" nicht veröffentlicht wurde. Der Senat geht von der eingeschränkten Fassung aus.

2. Am 21. Juni 2000 beantragte die L... GmbH die Löschung der Marke.

Dieser Antrag wurde zunächst auf § 50 Abs. 1 Nr. 3,4 MarkenG gestützt, weil der Marke für alle Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle, sie als Produktmerkmalsbezeichnung dienen könne und sie für Lotteriespiele zur üblichen Bezeichnung geworden sei. Diese Eintragungshindernisse hätten nicht durch Verkehrsdurchsetzung beseitigt werden können.

Im Übrigen sei die Anmeldung bösgläubig erfolgt.

Die Markeninhaber widersprachen diesem Löschantrag zunächst am 28. Juni 2000 mit Telefax. Nachdem das Amt die Markeninhaber gemäß § 54 Satz 3 MarkenG von dem Eingang des Löschantrages am 8. August 2000 unterrichtet hatte, widersprachen die Markeninhaber dem Löschantrag erneut am 14. August 2000.

Mit Schriftsatz vom 18. Juli 2001 beantragten die Markeninhaber, die Geschäftsbezeichnung der als "W... GmbH & Co. KG" eingetragenen Mitinhaberin wegen Umfirmierung in "W1 GmbH & Co. oHG" zu ändern. Auf den stattgebenden Antrag des Amtes beantragte die Antragstellerin, diese Änderung rückgängig zu machen. Der abschlägigen Entscheidung des Amtes begegnete die Antragstellerin mit der Beschwerde, die durch rechtskräftigen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 21. August 2002 (Aktenzeichen: 29 W (pat) 246/01) zurückgewiesen wurde.

In der Anhörung vor der Markenabteilung am 29. Mai 2001 überreichte die Antragstellerin einen Schriftsatz mit Datum vom 28. Mai 2001, in dem sie "höchstvorsorglich" als weiteren Lösungsgrund geltend machte, dass LOTTO nicht markenfähig i.S.v. § 3 MarkenG sei. Im Laufe einer weiteren Anhörung am 27. November 2001 beantragte die Antragstellerin, die Marke LOTTO auch gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, da die Markeninhaber nach § 7 MarkenG nicht Inhaber der Marke sein könnten.

Mit Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 23. August 2002 wurde die Löschung der Marke teilweise angeordnet, und zwar für

Druckereierzeugnisse, nämlich Spielkarten, Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung); Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische und elektronische Spiele; Beratung in wirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern; Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern; Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Glücksspielern; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere über Internet; Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen.

Im Übrigen wurde der Löschantrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass im Hinblick auf die Waren "Lotteriespiele" und die Dienstleistungen "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen" der Lösungsgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG wegen mangelnder Unterscheidungskraft und beschreibender Angaben nicht bestehe, da diese Eintragungshindernisse durch Verkehrsdurchsetzung überwunden seien. Den dafür erforderlichen Nachweis hätten die Markeninhaber insbesondere durch das Gutachten der G... Marktforschung von August 2001 erbracht. Aus diesem ergebe sich, dass deutlich über 50% der Glücksspieler und der am Glücksspiel interessierten Kreise LOTTO den Markeninhabern zuordneten. Diese hätten entgegen der Ansicht der Antragstellerin keine Monopolstellung inne, da ihnen u.a. die Süddeutsche und die Nordwestdeutsche Klassenlotterie Konkurrenz machten.

Soweit für die übrigen Waren und Dienstleistungen keine Löschung angeordnet worden sei, lägen keine Eintragungshindernisse vor.

Der Beschluss wurde der Antragstellerin am 27. August 2002 und den Markeninhabern am 28. August 2002 zugestellt.

**3.** Beide Beteiligte legten Beschwerde ein.

**a)** Die Antragstellerin begehrt die vollständige Löschung der Marke.

Sie macht geltend, die Marke sei zu löschen weil

- die Markeninhaber insbesondere auf ihre nachgereichten Löschanträge gem. § 50 Abs. 1 Nr. 1, 2 i.V.m. §§ 3,7 MarkenG nicht binnen der vorgeschriebenen zwei Monate gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hätten,
- sie nicht nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 MarkenG markenfähig sei, und
- die Markeninhaber nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i.V.m § 7 MarkenG nicht zur Inhaberschaft berechtigt seien, da sie keine Gesellschaft zur gesamten Hand seien, sondern eine Bruchteilsgemeinschaft,
- Lotto nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine allgemeine Bezeichnung für Gewinn- und Glücksspiele jedweder Art sei und ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle,
- Lotto gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmissverständliche Produktmerkmalsbezeichnung sei,
- die Markeninhaber eine Monopolstellung inne hätten und ihnen daher die Möglichkeit, die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden, verwehrt sei.



Glücksspiele, deren öffentliche Veranstaltung ohne behördliche Erlaubnis nach § 284 StGB strafbar seien, würden ausschließlich von staatlich beherrschten Gesellschaften angeboten. Das gelte auch für die S... und die N..., die daher keine echten Konkurrenten der Markeninhaber seien. Eine Monopolstellung schließe aus, dass sich ein Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen gegen Wettbewerber durchsetzen könne. Eine Eintragung aufgrund Verkehrsdurchsetzung laufe dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel zuwider, dass Produktmerkmalsbezeichnungen von allen frei verwendet werden können. Die Eintragung könne daher nur ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn es der Anmelder geschafft hätte, der Merkmalsbezeichnung durch Benutzung im Wettbewerb Unterscheidungskraft zu verleihen. Eine solche Belohnung hätten Monopolisten nicht verdient, denn ihnen werde bereits ohne ihr Zutun, nur aufgrund ihrer Alleinstellung, das Zeichen zugeordnet.

- Abgesehen davon habe sich Lotto auch nicht für die Waren und Dienstleistungen der Markeninhaber als Marke durchgesetzt. Das G...-Gutachten vom August 2001 weise nur einen Bekanntheitsgrad von knapp 53% auf. Dem Gutachten sei nicht zu entnehmen, ob die Zuordnung der Bezeichnung LOTTO als Marke oder nur als Gattungsbezeichnung für das gleichnamige Produkt erfolgt sei.

Das Gutachten N1... belege dagegen unangreifbar, dass eine Verkehrsdurchsetzung nicht gegeben sei. Die Markenabteilung habe dieses überhaupt nicht berücksichtigt und damit gegen das Gebot, rechtliches Gehör zu gewähren, verstoßen.

Keinesfalls nachvollziehbar sei, dass das Amt die Verkehrsdurchsetzung für die "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien" auch auf weitere Waren und Dienstleistungen haben ausstrahlen lassen.

Hinzu komme, dass die Voraussetzung bundesweiter Verkehrsdurchsetzung fehle. Die Markeninhaber seien eine Bruchteilsgemeinschaft. Es handle sich daher gleichsam um ein Bündel von 16 Anmeldungen mit der Folge, dass die Marke für jeden der Teilhaber gesondert im Bundesgebiet durchgesetzt sein müsse. Dazu ergebe sich nichts aus den demoskopischen Umfragen.

- Die Marke sei auch nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG zu löschen, denn die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt.

Nachdem die Markeninhaber seit Jahrzehnten mit Lotto auf dem Markt seien, hätten sie die Bezeichnung just in dem Zeitpunkt angemeldet, in dem sich abzuzeichnen begonnen habe, dass ihre Monopolstellung einbrechen werde, weil Konkurrenten aus dem In- und Ausland auf den Markt drängten, die sich nicht scheuten, sich den Zugang zum Markt gerichtlich einzuklagen. Auch das hartnäckige Vorgehen der Markeninhaber gegen jeden Versuch, Lottospiele unter der Bezeichnung Lotto zu etablieren, belege ihre unredliche Absicht, einen gesunden Wettbewerb bereits im Keim zu ersticken.

Die Antragstellerin beantragt,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenabteilung 3.4 - vom 23. August 2002 insoweit aufzuheben, als der Löschungsantrag zurückgewiesen wurde, und die Marke 396 38 296 auch insoweit zu löschen, und
2. die Beschwerde der Markeninhaber zurückzuweisen.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Markeninhaber beantragen,

1. Den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenabteilung 3.4. - vom 23. August 2002 insoweit aufzuheben als die Marke 396 38 296 gelöscht wurde, und den Löschungsantrag auch insoweit zurückzuweisen, und
2. die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Hilfsweise regen sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

**b)** Die Markeninhaber begehren die Aufhebung der Löschanordnung.

- Sie vertreten die Auffassung, dass rechtzeitig Widerspruch erhoben worden sei, auch wenn sie auf die später geltend gemachten Lösungsgründe nicht formal binnen zwei Monaten widersprochen hätten, denn insoweit habe es sich nur um eine Erweiterung des ursprünglichen Lösungsbegehrens gehandelt, die einen erneuten Widerspruch entbehrlich mache.

- Auch die Markenfähigkeit ihrer Marke sei nicht in Zweifel zu ziehen.

- Die Angriffe der Antragstellerin gegen ihre Inhaberschaft seien nicht berechtigt. § 7 MarkenG schließe nicht aus, dass eine Anmeldermehrheit Inhaber einer Marke sein könne. Dabei sei völlig ohne Belang, ob die Anmeldergemeinschaft im Innenverhältnis als Gesellschaft bürgerlichen Rechts i.S.v. §§ 705 ff BGB oder als Gemeinschaft nach Bruchteilen i.S.v. §§ 741 ff BGB gestaltet sei.

- LOTTO sei für alle Waren und Dienstleistungen durchaus unterscheidungskräftig, da LOTTO der Name ihres Spiels sei. Für die Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Spielkarten, Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung)" stelle LOTTO keine Bestimmungsangabe dar.

Soweit LOTTO für "Glücksspieltrommeln" eine Bestimmungsangabe sei, habe sich die Marke insoweit in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt.

- LOTTO sei auch nicht geeignet, als Bezeichnung eines Merkmals von Glücksspielen zu dienen. Das zeige sich schon darin, dass LOTTO bei seiner Markteinführung den Verbrauchern habe erläutert werden müssen.

- Abgesehen davon, hätten sie den Nachweis erbracht, dass LOTTO im Zusammenhang mit ihren Lotteriespielen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt ist. Der Monopoleinwand der Antragstellerin finde weder im Gesetz noch in der Rechtsprechung eine Stütze.

Das G...-Gutachten vom August 2001, wie auch das Gutachten der G... vom Januar 1999 sowie die I...-Umfrage vom August 2002 böten eine ausreichende Grundlage für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung. Diese Umfragen hätten die Aussagen ihrer Unterlagen aus dem Eintragungsverfahren ergänzt, denen bereits das Amt zu Recht entnommen habe, dass sich die Marke für sie hinreichend durchgesetzt habe. Zutreffend habe das Amt auch angenommen, dass nicht alle Verbraucher in bezug auf Glücksspiele zu den beteiligten Kreisen gehörten, sondern nur die am Spiel interessierten. Es sei bekannt, dass viele Menschen Glücksspiele jeglicher Art kategorisch ablehnten. Dass ihre Werbung nolens volens auch diese Kreise erreiche, sei unvermeidlich.

Ein Durchsetzungsgrad von deutlich über 50%, wie aus dem Gutachten der G... vom August 2002 ersichtlich, sei völlig ausreichend. Es verbiete sich, den Grad vom Ausmaß des konkreten Freihaltungsbedürfnisses abhängig zu machen. Eine Erhöhung des üblicherweise anzusetzenden Durchsetzungsgrades von mehr als 50% könne nach der Chiemsee-Entscheidung des EuGH allenfalls bei "Dominanz" des beschreibenden Charakters eines Zeichens gerechtfertigt sein, sofern es sich dabei um eine geographische Angabe handle, deren besondere Bedeutung auch durch besondere Schutzsysteme zum Ausdruck komme.

Es könnten auch keine Zweifel daran bestehen, dass LOTTO ihnen aus dem Grunde zugeordnet werde, weil sie das Zeichen als Marke benutzt hätten und noch als Marke benutzen. Das ergebe sich zunächst aus den überreichten Unterlagen zu Geschichte, Dauer und Marktanteil der Marke sowie ihrer Einführung durch die Medien.

Bei dieser Sachlage hätte es sogar keiner demoskopischen Umfrage bedurft. Nach der Chiemsee-Entscheidung reiche es nämlich aus, wenn durch Studien eine lange und weitverbreitete Benutzung, hohe Marktanteile, hohen Werbeaufwand und eine markenmäßige Benutzung nachgewiesen werde. Für

eine nur ausnahmsweise gebotene demoskopische Umfrage hätte bei der Aussagekraft der mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen keine Veranlassung mehr bestanden.

Die Marke habe auch bundesweit durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Da sie alle gemeinschaftlich Inhaber der Marke seien, komme ihnen auch die Bekanntheit gemeinschaftlich zugute.

4. In die mündliche Verhandlung wurden u.a. eingeführt, aus jüngster Zeit, eine "Postwurfsendung An alle Haushalte" mit Lottoschein und Internetseiten aus Deutschland: "Herzlich Willkommen bei Kinderlotto hier zählt glück für kleine Preise"; "Gratis-Lotto .....aber im Internet kannst du kostenlos Lotto spielen"; "PUSTELOTTO ... ein Lottospiel, bei dem Kinder versuchen....", "Guckloch ... Einfaches Lottospiel"; "Grünkohlausfahrt 2004... Anschließend wollen wir noch Lotto spielen...und schöne Preise mit nach Hause nehmen", "Ideen fuer eine Abendgestaltung ... Herstellung von verschiedenen Bingo- oder Lottokarten, ausgefüllt ..... fuer die Auslosung", "Lernspiel Silbenlotto"; "Ich kenne persönlich kein besseres Lottospiel" (Faber); "..vertrauen Sie beim Lottospiel nicht auf das Glück", "Wir spielen schon seit vielen Jahren Lotto, aber richtig gewonnen hatten wir noch nie. Auf den Rat von Freunden haben wir uns dann mal bei einer FABER-Spielgemeinschaft angemeldet. Und schon ... gewonnen!".

## **Entscheidungsgründe**

### **I. Die Beschwerde der Antragstellerin**

Die Beschwerde führt nur teilweise zum Erfolg.

Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 50 Abs. 1, Nr. 1-4, Abs. 2, Satz 1 MarkenG auf Antrag gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3,7,8 MarkenG eingetragen worden ist oder der Anmelder bei der Eintragung bösgläubig war und

wenigstens eines dieser Hindernisse noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht.

1. Die Marke ist nicht wegen verspäteten Widerspruchs gem § 54 Abs. 2 MarkenG zu löschen, denn die Markeninhaber haben dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen.

Soweit die Antragstellerin bereits den Widerspruch gegen den ursprünglichen Löschungsantrag für verspätet hält im Hinblick auf die Umfirmierung eines Teilhabers der Markeninhaber, ist dieser Streit rechtskräftig entschieden (BPatG a.a.O). Die Umfirmierung hat daher keinen Einfluss auf die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs.

Den beiden nachgereichten Löschungsanträgen vom 29. Mai und vom 27. November 2001 musste nicht binnen einer Zweimonatsfrist widersprochen werden, denn bei ihnen handelt es sich um keine neuen Anträge mit dem Ziel der Löschung, sondern in entsprechender Anwendung des § 263 ZPO um eine zulässige Erweiterung des ursprünglichen Löschungsbegehrens.

Nach § 82 Abs. 1 MarkenG sind die Vorschriften der ZPO entsprechend anwendbar, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. Die Besonderheiten des patengerichtlichen Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf das Amtsermittlungsprinzip, sind hier nicht zu berücksichtigen, da das Lösungsverfahren ein auf Antrag einer Partei veranlasstes Verfahren und damit dem Zivilprozeß vergleichbar kontradiktorisch ausgestaltet ist (vgl. BGH BIPMZ 1994, 34, 36). Somit ist nicht ersichtlich, welche Gründe der entsprechenden Anwendung des § 263 ZPO entgegenstehen könnten (vgl. BGH BIPMZ 2003, 177; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 54 Rdn. 11).

Nach § 263 ZPO ist eine Klageänderung nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit zulässig, wenn der Beklagte zustimmt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet. Eine Zustimmung zur Klageänderung ist gemäß § 267 ZPO anzunehmen, wenn sich der Beklagte, ohne der Änderung zu widersprechen, in der mündlichen Verhandlung auf die abgeänderte Klage eingelassen hat.

Entsprechendes war hier der Fall: In der mündlichen Verhandlung vom 27. November 2001 vor der Markenabteilung beantragten die Markeninhaber die "vollständige" Zurückweisung des Antrags auf "vollständige" Löschung. Da somit die nachgeschobenen Lösungsgründe Gegenstand des laufenden Verfahrens geworden sind und insoweit kein erneutes, vom vorliegenden Verfahren getrenntes und gebührenpflichtiges Lösungsverfahren eingeleitet wurde, waren die Einwendungen dagegen nicht an eine Frist gebunden.

2. Der auf § 50 Abs. 1, Nr. 1 MarkenG gestützte Lösungsantrag ist zurückzuweisen, denn die Marke wurde nicht entgegen § 3 MarkenG eingetragen.

Die angegriffene Marke ist markenfähig. Hierfür genügt eine lediglich abstrakte Eignung des graphisch darstellbaren Zeichens, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden. Eine solche Eignung ist nur zu verneinen, wenn unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen werden kann, dass das fragliche Zeichen in der Lage ist, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft jedweder Waren/Dienstleistungen zu dienen (vgl. Ströbele/Hacker, aaO § 3 Rdn. 10 m.w.N.). Da nicht feststellbar war, dass der Marke LOTTO die konkrete Unterscheidungskraft abgeht (s.u. Ziffer 4), fehlen für die Feststellung mangelnder Markenfähigkeit jegliche Anhaltspunkte.

3. Der auf § 50 Abs. 1, Nr. 2 MarkenG gestützte Lösungsantrag ist zurückzuweisen, denn die Marke ist nicht entgegen § 7 MarkenG eingetragen worden.

Nach § 7 MarkenG können Inhaber von angemeldeten und eingetragenen Marken natürliche Personen (Nr. 1), juristische Personen (Nr. 2) sowie Personengesellschaften (Nr. 3) sein, sofern diese mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. Diese Vorschrift schließt nicht aus, dass mehrere Personen und Personengesellschaften Inhaber einer Marke sein können. Dies ergibt sich aus § 73 MarkenV, wonach bei einer Anmeldermehrheit ein gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter anzugeben ist.

Das ist geschehen. Die Inhaber einer Marke können natürliche und/oder juristische Personen und/oder Personengesellschaften sein. Für eine Auslegung dahin, dass alle Inhaber Rechtssubjekte gleicher Art sein müssten, sind Gründe nicht ersichtlich. Vielmehr muss es jedem Teilhaber unbenommen sein, über seinen Anteil zugunsten eines beliebigen Rechtssubjekts zu verfügen.

Mehrere Anmelder/Markeninhaber sind notwendige Streitgenossen i.S.v. § 62 ZPO (vgl. Ströbele/Hacker, aaO § 7 Rdn. 5; Benkard, PatG 9. Aufl. § 35 Rdn. 11; Busse/Keukenschrijver, PatG 5. Aufl. § 34 Rdn. 12).

Die Markeninhaber haben ausdrücklich erklärt, dass sie die Marke "als Anmeldermehrheit ohne gesamthänderische Verbundenheit" angemeldet haben. Damit handelt es sich bei ihnen nicht um eine BGB-Gesellschaft i.S.v. §§ 705 ff BGB, denn § 718 Abs. 1 BGB bestimmt, dass die für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschaft "zur gesamten Hand" werden. Diese Vorschrift ist auch durch Gesellschaftsvertrag nicht abdingbar (vgl. Palandt/Thomas, BGB 55. Aufl., § 705 Rdn. 26). Somit handelt sich bei den Markeninhabern um eine Gemeinschaft nach Bruchteilen i.S.v. §§ 741 ff BGB, denen die Marke gemeinschaftlich zusteht. Das ist bei Anmeldermehrheiten die Regel, wenn nichts anderes vereinbart ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, aaO § 6 Rdn. 37, § 30 Rdn. 85). Hier kann jeder Teilhaber über seinen Anteil verfügen, nicht aber über den ganzen Teil zu lasten der übrigen Teilhaber (§ 747 BGB). Auch die Verwaltung des Rechts steht nur allen gemeinschaftlich zu (§ 744 Abs. 1 BGB).

**4.** Der Antrag auf Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2, Nr. 2 MarkenG ist zurückzuweisen, denn es konnte nicht festgestellt werden, dass der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der



gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – wegen einer entsprechenden Verwendung – stets als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st.Rspr., vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 – Individuelle).

Da einem Eintragungsantrag gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist, es sei denn, dass absolute Eintragungshindernisse der Eintragung entgegenstehen, trifft die Beweislast für das Vorliegen solcher Hindernisse die Eintragungsbehörde, im Lösungsverfahren den Antragsteller. Nur die positive Feststellung solcher Hindernisse rechtfertigt die Versagung der Eintragung. Zur Rechtfertigung der Eintragung ist daher nicht erforderlich, dass die Unterscheidungskraft positiv festgestellt wird. Bestehen Zweifel an dem Vorliegen von hinreichender Unterscheidungskraft ist zugunsten des Anmelders zu entscheiden.

Im vorliegenden Fall kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Auch wenn Lotto für die meisten Waren und Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachangabe ist, steht damit noch nicht fest, dass sie auch nur als solche aufgefasst wird. Die Anmeldung eines "von Hause aus" nicht unterscheidungskräftigen Zeichens führt noch nicht zwangsläufig zur Versagung der Eintragung, denn die Unterscheidungskraft ist nicht abstrakt zu beurteilen, sondern im Spiegel der Verkehrsanschauung der maßgeblichen Verkehrskreise, die von den tatsächlichen Verhältnissen auf dem Markt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beeinflusst wird. Dabei sind alle in das Verfahren eingeführten Studien zu berücksichtigen (vgl. EuGH Urt. v. 12.02.2004, Rs C-363/99 Tz. 30-36, MarkenR 2004,99 ff – KPN/Postkantoor).

Die von den Markeninhabern eingereichten Unterlagen zu Dauer, Werbeaufwand, Marktanteilen, Benutzung u.a. von Lotto widerlegen zwar nicht, dass Lotto eine im Vordergrund stehende Sachangabe für die meisten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist. Sie erlauben aber nicht die zuverlässige Feststellung, dass dem Wort Lotto jegliche Unterscheidungskraft fehlt, denn mit Rücksicht auf den starken Marktauftritt der Markeninhaber mit Lotto kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein noch maßgeblicher Teil der angesprochenen Verbraucher Lotto für eine Marke der Markeninhaber hält. Da insoweit kein Eintragungshindernis feststellbar war, erübrigt sich hier die Antwort auf die Frage, ob das Zeichen in den beteiligten Kreisen zur Überwindung einer fehlenden Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt ist.

**5.** Der Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs 2 Nr. 2 MarkenG ist teilweise begründet.

**a)** Er war zurückzuweisen im Hinblick auf die "Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Chipkarten und Magnetkarten; wirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs", denn insoweit ist die Bezeichnung Lotto nicht geeignet, ein Produktmerkmal dieser Waren und Dienstleistungen unmissverständlich zu bezeichnen. Solche Produkte, sofern sie nicht nur unmittelbar im Zusammenhang mit einem Lottospiel eingesetzt werden, etwa die Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs oder die dafür bestimmten Chipkarten als Lotto-Beratung oder Lotto-Chipkarten zu bezeichnen, ist eigenwillig und zeugt von schwarzem Humor. (Soll es den Kunden bei der Nutzung dieser Produkte so ergehen wie einem Lottospieler?) Daher sind auch keine zuverlässigen Anhaltspunkte erkennbar, die für die Zukunft eine Dienlichkeit des Zeichens Lotto für diese Waren und Dienstleistungen nahelegen.

**b)** Dem Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG war stattzugeben in Bezug auf die Waren "Lotteriespiele" und die Dienstleistungen "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Organisation von Rundfunk- und Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen, Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung)".

**aa)** Das Wort Lotto dient dazu, insbesondere Lottospiele und ihre Veranstaltungen, darunter auch das weitbekannte Lotto "6 aus 49" der Markeninhaber, ihrer Gattung nach zu bezeichnen.

Spiele werden in aller Regel nach ihrer Gattung gekennzeichnet. Das gilt zunächst für die weiten Kategorien, die etwa nach wesentlichen Spielgegenständen (z.B. Karten, Bälle, Brett, Figuren), oder nach ihren wesentlichen Aufgaben (z.B. Geschicklichkeitsspiele, Ratespiele, Glücksspiele, Gesellschaftsspiele) gebildet werden. Auch die weitere Untergliederung von Spielen erfolgt mit Gattungsbezeichnungen, etwa bei Kartenspielen mit Skat, Bridge, Schwarzer Peter, bei Ballspielen mit Fußball, Federball, bei Spielen mit Figuren mit Schach, Mühle, bei Geschicklichkeitsspielen mit Mikado, Domino, bei Glücksspielen mit Poker, Roulette, bei Gesellschaftsspielen mit Mensch ärgere dich nicht, Mahjong, bei Ratespielen mit Teekessel, Kreuzworträtsel, Bilderrätsel u.s.f.. Diese Bezeichnungen erwecken nur die Vorstellung an die Eigenschaften des Spiels, insbesondere ihre Regeln. Das gilt auch für Spiele, deren Bezeichnungen auf den ersten Blick keine Gattungsbezeichnung sein mögen wie etwa "Fang den Hut", "Halma". Aber auch mit ihnen werden gleichermaßen nur die Produkteigenschaften umschrieben.

Das Wort Lotto fügt sich zwanglos in die Reihe der Gattungsbegriffe von Spielen. Viele Kinder werden mit Lottospielen in Familie, Schule, Kindergarten groß. Mit Lotto ist kein bestimmtes Spiel angesprochen; vielmehr kann es sich dabei um Zahlen-, Bilder-, Kartenlotto u.a. handeln. Die Etymologie des Wortes Lotto, ohnehin nur Eingeweihten bekannt, hat jedenfalls keinen Einfluss auf das

Verständnis des Wortes Lotto bei den angesprochenen Verbrauchern. Lottospiele bilden eine eigene Kategorie unter den Spielen. Ihnen ist gemeinsam, dass das Ziel, nämlich zu gewinnen, nur durch Glück zu erreichen ist. Der Einsatz (Spiel-)Geld ist meist zugunsten des Veranstalters verloren. Gefördert wird die Phantasie der Spieler, durch Erfindung sogenannter Systeme, das Glück auf sich zu ziehen.

Ferner ergibt sich auch aus dem G...-Gutachten vom Januar 1999, dass die Verbraucher Lotto als Kategorie eines Spiels und als Synonym für Glücksspiele betrachten. So wurde auf die Frage "Was verbinden Sie mit "Lotto", in welchem Zusammenhang haben Sie die Bezeichnung "Lotto" schon gehört oder gelesen? Bitte sagen Sie mir alles, was Ihnen bei "Lotto" in den Sinn kommt, auch wenn es Ihnen im Moment unwichtig erscheint" u.a. geantwortet: "Glücksspiel, Gewinnspiel, Wettspiel, Lotto macht die meisten Millionäre, Geld, Gewinne, geringe Chancen, Glück muss man haben, Zufall, Spiel mit Risiko, hat Tradition, gibt es schon ewig, Faberlotterie, verschiedene Lotteriespiele, Bingo, Telelotto, Spiel für Kinder". Daraus kann nicht gefolgert werden, dass Lotto nicht geeignet ist, Glücksspiele zu bezeichnen.

Auch die Markeninhaber verwenden in ihren Unterlagen das Wort Lotto in generischer Form. So heißt es in der Chronik "50 Jahre Bayerische Staatslotterien" z.B.: "Das Zahlenlotto "6 aus 49"....; "Als im Bayerischen Staatsministerium ... das ... Angebot .... zur Errichtung eines neuen Lotto einging ... "; ".... das moderne Lotto kann..." (Seite 102); "... wurde die empfohlene Bindung ... in der Lottofrage", "Denn einmal könnte schon in naher Zukunft ein verstärktes Bedürfnis nach Kanalisierung spielwilligen Kapitals auftreten, wofür das Lotto als ein vorzügliches Mittel angesehen ..." (Seite 103).

Die Markeninhaber haben nicht dargetan, dass für Spiele Bezeichnungen in namhafter Zahl auf dem Markt sind, welche die Verkehrsanschauung in Richtung auf eine Marke beeinflusst hätten. Auch dem Senat fehlen dafür zuverlässige Erkenntnisse. Eine andere Übung war nur feststellbar für Spielzeug, etwa Märklin-Baukästen, Steiff-Tiere, Käthe-Kruse-Puppen, Lego-Bausteine.

Auch der Hinweis der Markeninhaber, bei Einführung von LOTTO sei dieses Spiel erklärungsbedürftig gewesen, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Jedes neue Produkt wird unter Erläuterung seiner neuen Eigenschaften auf dem Markt vorgestellt, um bei den Kunden Begehrlichkeiten zu wecken. Ein solches Produkt erhält regelmäßig eine möglichst kurze Gattungsbezeichnung wie z.B. Videorekorder für ein Gerät, das Filmproduktionen aus dem Fernsehen aufzeichnen, speichern und wiedergeben kann. Einzelne Individuen der Gattung können dann "markiert" werden.

**bb)** Die Bezeichnung Lotto ist auch für die hier in Rede stehenden Produkte zur Beschreibung "im Verkehr" geeignet. Auch dieses für die Eintragungsversagung vorausgesetzte Tatbestandsmerkmal ist erfüllt. Es entfällt nicht deshalb, weil die Markeninhaber möglicherweise eine Monopolstellung innehaben und damit das sogenannte "Freihaltebedürfnis" entfällt, weil niemand als die Markeninhaber das Zeichen verwenden und somit kein Dritter in seiner Verwendungsfreiheit des Zeichens gehindert werde.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kennt im Lichte des Art. 3 Abs. 1c) MRL kein "Freihaltebedürfnis". Diese Vorschrift hat vielmehr ganz abstrakt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen, die als Produktmerkmalsbezeichnung geeignet sind, nicht nur einem Unternehmen als Marke vorbehalten werden. Die Eintragung einer Produktmerkmalsbezeichnung kann deshalb nicht damit gerechtfertigt werden, dass ein "Freihaltebedürfnis" fehlt. Die Feststellung, dass ein Zeichen als Produktmerkmalsbezeichnung dienen kann, hat im Allgemeininteresse zwangsläufig die Eintragungsversagung zur Folge, unabhängig davon, ob ein "Freihaltebedürfnis" besteht oder nicht. Die Feststellung eines Zeichens als Produktmerkmalsbezeichnung ist gleichsam eine unwiderlegbare Vermutung für das Bestehen des Allgemeininteresses an der ungehinderten Verwendung der fraglichen beschreibenden Bezeichnung ist. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der die Waren/Dienstleistungen, die mit denen konkurrieren, für welche die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung

der Merkmale der Waren/Dienstleistungen dienen können, benutzen können (vgl. EuGH aaO KPN/Postkantoor Tz. 53 bis 58 m.w.N.). Allein durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG kann unter Hintanstellung des Allgemeininteresses ausnahmsweise die Eintragung gerechtfertigt werden. Folglich ist unerheblich, ob im Einzelfall mehr oder weniger (subjektiver) Bedarf an der Verwendung der fraglichen Bezeichnung durch Dritte besteht, ob also etwa in einem Fall ein erhöhter Bedarf für "dominante" Bezeichnungen besteht oder ein äußerst geringer für Bezeichnungen, für die mittlerweile gebräuchlichere Wörter existieren oder ob (fast) kein Bedarf besteht, weil die streitige Bezeichnung derzeit nahezu keinerlei Konkurrenz hat.

**cc)** Die Löschung wegen § 50 Abs 1 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG war daher nicht schon deshalb anzuordnen, weil die Beseitigung des Eintragungshindernisses durch Verkehrsdurchsetzung wegen der Monopolstellung der Markeninhaber nicht möglich gewesen sei ("Monopoleinwand"). Für einen solchen Einwand gibt es weder im Gesetz noch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Stütze (vgl. BGH GRUR 1960, 83 – Nährbier; EuGH MarkenR 2002, 32, Tz. 65 - Philips/Remington; Ströbele/Hacker aaO, § 8 Rdn. 482). Der Bundesgerichtshof hat in der Nährbier-Entscheidung ausdrücklich festgestellt, dass die Monopolstellung kein Hindernis ist, Ausstattungsschutz zu erwerben. Der Nachweis der Verkehrsgeltung ist dabei allerdings schwieriger, denn hier reicht noch nicht aus, dass der Verkehr eine Merkmalsbezeichnung einem bestimmten Unternehmen zuordnet, weil ihm aufgrund der tatsächlichen Marktlage nur ein Unternehmen als Anbieter der in Frage stehenden Produkte bekannt ist. Eine solche Zuordnung zu einem Anbietermonopol sagt nämlich noch nichts darüber aus, ob das Zeichen als Gattungsbezeichnung des Produkts oder, begrifflich vom Produkt verschieden, als betriebliches Kennzeichen gewertet wird. Daher muss bei der Zuordnung eines Zeichens zu einem Anbieter die Vorstellung des Verkehrs hinzutreten, dass die Bezeichnung gerade der kennzeichenmäßigen Unterscheidung gegenüber möglichen gleichen Erzeugnissen anderer Anbieter dient. Bei der anzunehmenden

Fortdauer der Eigenschaft von Lotto als Produktbezeichnung bedarf es daher genauer Überprüfung der vorgelegten Unterlagen dahin, ob die beschreibende Bezeichnung durch ihre Benutzung im Bewusstsein der Verbraucher zur Marke mutiert ist. Nur dann kann die Überzeugung gewonnen werden, dass die prima facie gegebene Ungeeignetheit einer Produktmerkmalsbezeichnung, als Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstätte zu wirken, überwunden worden ist und sich ein Bedeutungswandel vollzogen hat (vgl. BGH aaO S 83, 85).

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes stimmt damit überein. Auch danach ist es den Monopolisten möglich, durch ausgedehnte Benutzung einem beschreibenden Zeichen zur Unterscheidungskraft zu verhelfen. Dabei sei – durch die nationalen Gerichte – zu prüfen, ob die Umstände, unter denen die in dieser Vorschrift aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind, durch konkrete und verlässliche Informationen belegt sind, ob insbesondere berücksichtigt ist, wie ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren und Dienstleistungen wahrnimmt, und ob es auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruht, dass die betreffenden Verkehrskreise die Produkte als von einem bestimmten Unternehmen stammend anerkennen (vgl. EuGH aaO Tz. 65 - Philips/Remington).

**6.** Das Eintragungshindernis wurde nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden.

Nach § 8 Abs. 3 MarkenG kann eine Merkmalsbezeichnung ausnahmsweise als Marke eingetragen werden, wenn sie sich infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat, d.h., wenn die Bezeichnung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat (Art. 3 Abs. 3 MRL). Die Unterscheidungseignung stellt die Hauptfunktion der Marke dar, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren

oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH aaO Tz. 30 - Philips/Remington).

**a)** Die Auffassung der Antragstellerin, die Marke müsse für jeden einzelnen Markeninhaber in Deutschland durchgesetzt sein, vermag der Senat nicht zu teilen. Den Markeninhabern steht die Marke gemeinschaftlich zu. Damit ist ihnen auch die Bekanntheit der Marke gemeinschaftlich zuzurechnen. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Gutachten nicht getrennt nach Teilhabern erbracht wurden.

Soweit in einzelnen Bundesländern ein nur ungenügender Durchsetzungsgrad erreicht würde, wäre dies unschädlich, sofern die durchschnittliche Bekanntheit im gesamten Bundesgebiet den erforderlichen Durchsetzungsgrad erreicht hätte (vgl. BGH WRP 2004, 351 – Westie Kopf).

**b)** Für die Waren und Dienstleistungen, für deren Eintragung das Hindernis der Merkmalsbezeichnung entgegensteht, sind die beteiligten Kreise alle Verbraucher, zumindest ab dem Alter von 18 Jahren (im Lichte des "Taschengeldparagraphen" des § 116 BGB mögen auch schon Minderjährige in Betracht kommen).

Zu berücksichtigen sind nämlich alle Kreise, in denen die Marke Verwendung findet oder Auswirkungen zeitigen kann (vgl. BGH GRUR 1996, 894, 895 - OCM). Das sind unstreitig die aktuellen Abnehmer und solche, die am Lotto interessiert sind und damit als neue Zielgruppe geworben werden können (vgl. Ströbele/Hacker, aaO § 8 Rdn. 489 m.w.N.). Handelt es sich um Waren oder Dienstleistungen des Massenkonsums, die von fast allen Verbrauchern bei der Kaufentscheidung (z.B. Brot) oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung (z.B. Gaststätte) in Betracht gezogen werden, zählt grundsätzlich die Gesamtbevölkerung zu den beteiligten Kreisen (vgl. BGH aaO – Nährbier S. 87; GRUR 74, 220, 222 – Club Pilsener). Dazu gehören die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Markeninhaber. Ihre Werbung richtet sich an alle Verbraucherkreise und zwar auch gezielt an solche, die noch nicht bei ihnen Lotto spielen. Geworben wird nicht nur in den Medien, sondern auch durch



"Postwurfsendungen an alle Haushalte" und durch Telefonwerbung. Das zeigt die Absicht, nicht nur interessierte Personen zu erreichen, sondern auch die Übrigen, um sie zum Spiel zu verführen.

Als nicht beteiligte Kreise sind nur jene auszuscheiden, die das Glücksspiel kategorisch ablehnen. Die Markeninhaber haben behauptet, dass sehr viele Bundesbürger zu diesem Kreis gehörten. Dieser Einwand kann indes keine Wirkung entfalten, denn die vorgelegten Unterlagen, insbesondere auch die Gutachten, lassen nicht erkennen, aus welchen Gründen die Mehrzahl von über 60% der Befragten nicht zu den Spielern und daran Interessierten gehören. Die Frage, ob das mangelnde Interesse auf einer kategorischen Ablehnung beruht, wurde nicht gestellt. Bei der Vielzahl der nicht am Lotto interessierten Befragten vermag der Senat mangels näherer Anhaltspunkte nicht zu beurteilen, welcher Anteil auch nachhaltiger Werbung für Lottospiele widersteht. In Deutschland wird weder missionarisch gegen das Lottospiel geeifert, noch sind religiöse oder weltanschauliche Imperative erkennbar, die für die Bekundung des mangelnden Interesses ursächlich sein könnten. Es bestehen auch keine ernsthaften Gründe, das Lottospiel, insbesondere das von den Markeninhabern veranstaltete, zu verteufeln, denn die staatliche Aufsicht über solche Spiele gewährleistet, dass die Verluste der Spieler weitestgehend für "gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke" (vgl. u.a. Gesetz des Freistaates Sachsen über Lotteriaeusspielungen vom 16. Oktober 1992, § 3 Nr. 2) verwendet werden. Da die Markeninhaber den Nachweis schuldig geblieben sind, dass die am Spiel nicht interessierten Kreise dies aus Gründen kategorischer Ablehnung tun, geht die mangelnde Aufklärung zu ihren Lasten.

**c)** Die im Eintragungsverfahren vorgelegten Unterlagen lassen nicht in hinreichendem Umfang erkennen, dass Lotto sich als Marke im Verkehr durchgesetzt hat. Die Bezeichnung Lotto hat nicht infolge von Benutzung Unterscheidungskraft erworben. Der Nachweis, dass sich die Produktmerkmalsbezeichnung Lotto in eine Marke verwandelt hat, wurde nicht erbracht.

Die Chronik "50 Jahre Bayerische Staatslotterie" ist mit einer von der Marke Lotto abweichenden kombinierten Bildmarke, von der nur ein Bestandteil das Wort Lotto ausmacht, gekennzeichnet. Im Text wird das Wort Lotto, wie oben dargelegt, beschreibend verwendet. Auch die Beschriftungen der Lottoscheine mit "LOTTO", "SÜD-LOTTO", "das neue Spiel SÜD-LOTTO", das Bildzeichen "XLotto/XToto/Lotterie", "SUPERLOTTO Samstag", "Lotto am Mittwoch" (vgl. Chronik, S 112, 115, 121, 124, 227) können sowohl markenmäßig als auch nur beschreibend aufgefasst werden. Allein der starke Marktauftritt der Markeninhaber verbietet festzustellen, wie oben dargelegt, dass jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Der Inhalt der Unterlagen erlaubt aber nicht die Annahme, dass über 50% der beteiligten Kreise die Benutzung von Lotto als Marke erkennen. Danach wurden sie nicht gefragt.

**d)** Die Erlangung der Verkehrsdurchsetzung setzt gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG/Art. 3 Abs. 3 MRL voraus, dass die Bezeichnung infolge ihrer Benutzung in den beteiligten Kreisen Unterscheidungskraft erworben hat. Dafür genügt es nicht, dass ihm nur jegliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Mit Rücksicht darauf, dass die Eintragung einer Merkmalsbezeichnung zu einer Beeinträchtigung des Allgemeininteresses an der ungehinderten Verwendung von Produktmerkmalsbezeichnungen führt und dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, den Verbrauchern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen zu garantieren, muss die Benutzung des Zeichens derart nachhaltig sein, dass es zumindest für mehr als 50% der beteiligten Kreise zur Marke mutiert ist.

Der Einwand, dass bei Fehlen eines "Freihaltebedürfnisses", etwa wegen einer Monopolstellung, eine Minderung des Durchsetzungsgrades hinnehmbar oder bei Vorliegen eines gewaltigen "Freihaltebedürfnisses" ein höherer Grad erforderlich wäre, ist nicht zulässig. Das Ausmaß der Benutzung ist unabhängig von einem "Freihaltebedürfnis" (vgl. EuGH aaO Tz. 48 - Chiemsee; Fezer, MarkenR 3. Aufl. § 8 Rdn. 436).

Ob das Erfordernis eines erhöhten Durchsetzungsgrades mit der "Dominanz des beschreibenden Inhalts einer Produktmerkmalsbezeichnung" zu rechtfertigen ist (vgl. Fezer aaO unter Hinweis auf die Chiemsee-Entscheidung) scheint fraglich. Das mag für geographische Angaben sachgerecht sein, weil ihr besonderes Schutzrechtssystem ein Hinweis auf ein erhöhtes (abstraktes) Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendung geographischer Angaben sein könnte. Dafür, dass auch für alle übrigen Merkmalsbezeichnungen ein erhöhter Durchsetzungsgrad zu verlangen wäre, findet sich in der EuGH-Rechtsprechung keine Stütze. Hier ist nur, wie in der Nährbier-Entscheidung des Bundesgerichtshofes, postuliert, dass Bezeichnungen, die als beschreibende Angaben sehr bekannt und weitverbreitet benutzt sind, nur dann zur Marke mutieren können, wenn unter Berücksichtigung insbesondere des vom Markeninhaber gehaltenen Marktanteils, Dauer und Intensität der Benutzung des Zeichens, des Werbeaufwandes des Unternehmens für das Zeichen, der beteiligten Verkehrskreise und der Gutachten nachgewiesen ist, dass die Bezeichnung aufgrund der Benutzung als Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkannt wird (vgl. EuGH aaO Tz. 51 - Chiemsee). Die Notwendigkeit einer "nahezu einhelligen Verkehrsbekanntheit" (vgl. BGH WRP 2003, 1431 – Kinder) ist dort nicht verlangt. Vielmehr wird nur festgestellt, dass die Bekanntheit des Zeichens als Marke für die Markeninhaber unzweifelhaft nachzuweisen ist. Der Nachweis, dass die an eine "dominant" beschreibende Produktmerkmalsbezeichnung gewöhnten Verkehrskreise den Benutzungswandel des Zeichens zur Marke des Inhabers tatsächlich nachvollzogen haben, ist daher für Anmelder/Markeninhaber außerordentlich schwierig, zumal Zuordnungen zu bestimmten Unternehmen, die nicht mit dem Anmelder/Markeninhaber (faktisch) identisch sind, nicht berücksichtigt werden können (vgl. BGH aaO - Kinder; Ströbele/Hacker, aaO § 8 Rdn. 476).

Für den Nachweis der Benutzung als Marke genügt es folglich nicht (mehr), wenn über 50% der beteiligten Kreise, oder gar einhellig, das Zeichen seinem Inhaber zuordnen, denn aus diesen Zahlen ergibt sich noch nicht zuverlässig, dass damit bereits die Vorstellung herrscht, es handele sich bei dem Zeichen um eine Marke.

Vielmehr sind jene, die das Zeichen zutreffend seinem Inhaber zurechnen, zusätzlich etwa zu fragen: "Können Sie sich vorstellen, dass "Lotto" auch von anderen Veranstaltern angeboten wird? Oder müsste es dann anders heißen?" Diese Frage ist jedenfalls in all jenen Fällen zu stellen, in denen der Anmelder eine Monopolstellung innehat und/oder in denen die Eintragung für eine "dominante" Produktmerkmalsbezeichnung beantragt wird. Erst die Würdigung des Ergebnisses auch dieser Fragen wird ergeben, ob das prima facie als Marke ungeeignete Zeichen einen Bedeutungswandel zur Marke vollzogen hat (vg. BGH aaO - Nährbier). Dabei wird sich zeigen, dass der markenmäßige Zuordnungsgrad gegenüber dem der Bezugsfrage sinken wird, und zwar umso mehr, je "dominanter" die Merkmalsbezeichnung ist. Bei Beachtung dieser Anforderungen an die Nachweispflicht der Verkehrsdurchsetzung dürfte daher nur in seltenen Fällen für "dominante" Merkmalsbezeichnungen ein markenmäßiger Zuordnungsgrad von über 50% in den beteiligten Kreisen erreicht werden. Damit entfällt dann auch die berechtigte Sorge gegenüber Eintragungen von "dominanten" Merkmalsbezeichnungen durch Verkehrsdurchsetzung, der mit dem Erfordernis der "einhelligen Verkehrsauffassung" begegnet werden sollte (vgl. BGH aaO – Kinder). Auch eine einhellige Verkehrsauffassung, wie sie im Rahmen der bisherigen Befragungspraxis, die eine Differenzierung zwischen markenmäßiger und nicht markenmäßiger Zuordnung vermissen lässt, bisweilen nachgewiesen wird, ist rein spekulativ, weil die Zuordnungszahlen kritiklos als markenmäßige Zuordnung gewertet werden.

Eine Verkehrsdurchsetzung wird sich daher bei einer "dominant" beschreibenden Merkmalsbezeichnung auf seltene Ausnahmen beschränken. Einen erhöhten Durchsetzungsgrad für "dominante" Merkmalsbezeichnungen zu verlangen, ist bei den strengen Anforderungen der Rechtsprechung des EuGH an die Nachweispflicht der Verkehrsdurchsetzung nicht mehr erforderlich. Eine Betrachtungsweise, nach der die "Dominanz" zu dem Erfordernis eines erhöhten Durchsetzungsgrades führte, würde letztlich wieder die Abhängigkeit von einem

"Freihaltebedürfnis" installieren, welcher der EuGH in der Chiemsee-Entscheidung eine deutliche Absage erteilt hat.

Im vorliegenden Fall haben die Markeninhaber aber auch unter Berücksichtigung der demoskopischen Gutachten nicht einmal einen Durchsetzungsgrad von 50% in den beteiligten Kreisen erreicht.

Nicht begründet ist der Einwand der Markeninhaber, demoskopischer Gutachten hätte es nach der Rechtsprechung des EuGH (Chiemsee) im vorliegenden Fall nicht bedurft, weil bereits die im Eintragungsverfahren eingereichten Unterlagen zu Marktanteil, Intensität der Benutzung, Werbeaufwand u.a. einen ausreichenden Bekanntheitsgrad und eine klare Zuordnung zu ihren Gunsten belegt hätten, denn der EuGH hält ausdrücklich die Einholung demoskopischer Gutachten für geboten, wenn die Beurteilung der zum Nachweis der Verkehrsgeltung eingereichten Unterlagen besondere Schwierigkeiten bereitet (vgl. EuGH aaO

Tz. 53 - Chiemsee). Das ist hier der Fall, da die Unterlagen, wie dargelegt, nicht erkennen lassen, ob die Zuordnung des Zeichens Lotto zu den Markeninhabern darauf beruht, dass Lotto für eine Produktbezeichnung oder für eine Marke gehalten wird.

Das Gutachten G... vom August 2001 hat nur 33% der Befragten, nämlich nur die am Spiel interessierten Kreise, berücksichtigt. Soweit sich die Zahlen auf alle Befragten beziehen, kennen zwar 73% das Wort Lotto im Zusammenhang mit den Veranstaltungen und der Organisation von Lotterien, wobei aber offen geblieben ist, in welcher Eigenschaft. Mit der Frage 4 werden mehrere Fragen gleichzeitig gestellt, die eine Klärung, ob das Zeichen als Marke oder Produktbezeichnung angesprochen wird, auch nicht herbeiführt ("Weist nach Ihrer Auffassung die Bezeichnung "Lotto" auf einen bestimmten Lotterie-Veranstalter hin oder auf mehrere verschiedene Lotterie-Veranstalter oder sagt ihnen die Bezeichnung "Lotto" etwas anderes oder können Sie dazu nichts sagen?"). Eine Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen erfolgt hier nur zu 38%. Dabei kann dahinstehen, ob die Zuordnung als Produktbezeichnung oder als Marke erfolgt ist, denn ein der

Mindestdurchsetzungsgrad von 50% aller beteiligten Verkehrskreise ist damit bei weitem nicht erreicht.

Das I...-Gutachten vom August 2002 berücksichtigt nur 24% der Befragten als beteiligte Kreise. Auch hier erfolgte keine Zuordnung getrennt nach Marke und Produktmerkmalsbezeichnung. Hier ist die Unkenntnis der Befragten ebenfalls weit verbreitet. Bei dieser Sachlage bedarf das Gutachten N1..., das keine Verkehrsdurchsetzung belegt, keiner weiteren Erörterung mehr.

7. Der Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1, Nr. 4 MarkenG ist nicht begründet, denn es ist nicht feststellbar, dass die Markeninhaber bei der Anmeldung der Marke bösgläubig waren.

Die Markeninhaber haben dargelegt, dass sie ihre Marke seit 1953 für Lotteriespiele benutzen und unangefochten Marktführer sind. Die Anmeldung erfolgte erst zu einem Zeitpunkt, als erkennbar wurde, dass ihre beherrschende Marktstellung durch weitere Bewerber gefährdet werden könnte, insbesondere dadurch, dass die Rechtsprechung im Inland und in der Europäischen Gemeinschaft den Zugang von Dritten, auch ausländischen Mitbewerbern, zu gleichartigen Dienstleistungen erleichtern würde (vgl. EuGH Urt. v. 6. November 2003, Rs. C-243/01 – Gambelli). Dieser Entwicklung mit einer Anmeldung des Zeichens Lotto zu begegnen und nach erfolgreicher Eintragung jedweden Versuchen potentieller Mitbewerber, sich auf demselben Markt mit der Bezeichnung Lotto zu etablieren, zu unterbinden, stellt indes keine Bösgläubigkeit dar, die eine Löschung rechtfertigte. Es handelt sich bei der Marke weder um eine Sperrmarke, die in erkennbar wettbewerbswidriger Absicht angemeldet wurde, um Dritte von der Aufnahme oder Fortführung der Benutzung von Lotto auszuschließen, noch um einen ungerechtfertigten Eingriff in die Rechtsposition anderer Verwender. Mögen die Markeninhaber auch durch den Markenerwerb, Abmahnungen und Klagen Dritte an der Benutzung von Lotto tatsächlich hindern und damit ihre wirtschaftliche Dispositionsfreiheit beengen, so fehlt es doch an dem subjektiven Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit. Die Markeninhaber durften nämlich der Auffassung sein, dass sie Lotto als Marke seit Jahrzehnten

redlich benutzen. Die Erwägungsgründe des Amtes zur Eintragungsverfügung und die Entscheidung der Markenabteilung über den Löschungsantrag haben sie darin bestätigt. Markeninhaber, die befürchten müssen, dass sich ihre Marke zur Gattungsbezeichnung (zurück-)entwickeln kann, müssen ihre Marke nachdrücklich und nachhaltig verteidigen, wenn sie auch in Zukunft noch Rechte aus ihr herleiten wollen. Das gilt nicht nur für Marken, die - ursprünglich ohne Markenqualität – nur durch Verkehrsdurchsetzung Unterscheidungskraft erlangt haben, sondern auch für Marken, denen von vornherein Unterscheidungskraft zukommt, die aber so beliebt werden, dass der Verkehr geneigt ist, sie alsbald als Produktbezeichnungen zu verwenden. Die in das Verfahren eingeführten Beispiele, nämlich "Jeep", "Fön", "Walkman", "Tempo", "Weck", deren Inhaber ihre Marke auch nur durch kämpferische Markenpflege erhalten konnten, legen davon beredt Zeugnis ab.

## **II. Die Beschwerde der Markeninhaber**

Die Beschwerde der Markeninhaber war zurückzuweisen, denn die Aufhebung der Löschungsanordnung ist nicht begründet.

1. Die Marke ist – wie bereits von der Markenabteilung festgestellt – für die Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Spielkarten, Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung, Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und –ziehgeräte; elektrische und elektronische Spiele" sowie für die Dienstleistungen "Beratung in wirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern", "Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern" und "Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern" entgegen § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden.

Insoweit wird zunächst auf die Ausführungen unter I 5 b) zur Bedeutung des Wortes Lotto für die Dienstleistungen "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen" Bezug genommen.

Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gilt auch für "Druckerzeugnisse, nämlich Spielkarten, Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung)";

Lottokarten sind z.B. für Karten- und Bilderlotto bestimmte Spielkarten.

Die Bezeichnung Lotto ist geeignet, den Inhalt von Zeitschriften und Zeitungen zu bezeichnen.

Auch Poster und Fotografien, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung mit der Bezeichnung Lotto versehen werden, geben damit nur einen Hinweis auf den Gegenstand der Veranstaltung.

Entsprechendes gilt für die "Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte". Für diese stellt die Bezeichnung Lotto eine unmissverständliche Bestimmungsangabe dar.

Das gilt gleichermaßen für "elektrische und elektronische Spiele", zu denen auch die sogenannten "einarmigen Banditen" und andere Automaten Spiele gehören, an denen auch Lotto gespielt werden kann.

Schließlich stellt die Bezeichnung Lotto für die Dienstleistungen "Beratung in wirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern", die "Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern" sowie die "Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- und Glücksspielern" eine bloße Angabe des Gegenstandes der Lottoberatung dar.

Was für die "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen" oben festgestellt wurde, gilt auch für die "Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere über Internet".



Auch die "Durchführung von Rundfunk- Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen" wird durch die Bezeichnung Lotto nur ihrem Gegenstand nach benannt. Dass die Markenabteilung das Eintragungshindernis für die Organisation dieser Veranstaltungen nicht festgestellt hat, ist für den Senat nicht nachvollziehbar. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen liegen derart nahe beieinander, dass eine unterschiedliche Betrachtungsweise nicht gerechtfertigt erscheint. Daher musste auch insoweit der Löschungsantrag erfolgreich sein.

2. Auch den Waren "Lotteriespiele" und den Dienstleistungen "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen; Verteilung von Lotterienlosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen" stand - wie oben dargelegt - das Eintragungshindernis der Merkmalsbezeichnung entgegen, das nicht durch Verkehrsdurchsetzung beseitigt worden ist.

III. Von einer Kostenauflegung wird abgesehen, weil dafür Billigkeitsgründe nicht ersichtlich sind (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

IV. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG im Hinblick darauf zugelassen, dass die Fragen zur Verkehrsdurchsetzung, insbesondere zur Bestimmung der beteiligten Verkehrskreise und zur Höhe des Durchsetzungsgrades höchstrichterlicher Klärung bedürfen.

Winkler

Viereck

Sekretaruk