

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	28 W (pat) 103/06
Entscheidungsdatum:	24. Oktober 2007
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 50 Abs.1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Leonardo Da Vinci

1. Die zwingend erforderliche Eignung einer Marke, eine betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können, bedarf positiver Feststellungen und ist nicht etwa bereits dann zu bejahen, wenn es nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass ein angemeldetes Zeichen bei entsprechend herausgestellter Verwendung nicht doch noch von einem Teil des Verkehrs als Marke angesehen wird.
2. Die Namen historischer Persönlichkeiten sind Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit. Ein Markencharakter wird ihnen vom Verkehr deshalb in aller Regel nicht zugeordnet.
3. Der Name „Leonardo Da Vinci“ ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht schutzfähig und deshalb im Register zu löschen (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 103/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 03 516
(hier: Lösungsverfahren S 85/05)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Antragsgegner ist Inhaber der seit dem 31. August 2001 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 20, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 42, 43 und 44

„motorisierte und nicht motorisierte Fahrzeuge zu Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Apparate (motorisiert und nicht motorisiert) zur Beförderung von Waren und Personen auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, motorisierte und unmotorisierte Wagen und Karren für den Transport von Waren oder Personen; Möbel, nämlich Sitzgarnituren, Sessel, Liegen, Betten, Schränke, Regale, Tische, Stühle; Teile von Möbeln, Spiegel, Rahmen; Bekleidungsstücke, nämlich Hosen, Jacken, Westen, Hemden, Krawatten, Pullover, Socken, Unterwäsche, Mäntel, Röcke, Strümpfe, Anzüge, Bademäntel, Blusen; Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtsaucen, Eier, Milch und Milchprodukte Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und

Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Pfeffer, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, Schokoladen, Torten, Pralinen, Kuchen, Bonbons, Süßwaren, soweit in Klasse 30 enthalten; Tabak, Zigarren, Zigaretten, Raucherartikel, Streichhölzer, Feuerzeuge; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, Personalmanagementberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Marketing, Dienstleistungen einer Werbe- und Beratungsagentur; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Investment- und Bankgeschäfte; finanzielle Beratung, nämlich solche in Bezug auf finanzgünstige Kredite und Darlehen und in Bezug auf Entschuldung und Schuldentilgung; Effektengeschäfte, Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds und Wertpapieren, Krankenversicherung, Lebensversicherung, elektronischer Kapitaltransfer, Veranstaltung von Lotterien und Gewinnspielen aller Art, Vermögensverwaltung; Telekommunikation, Betreiben einer Internetdomain, nämlich Vergabe und Registrierung von Internetdomainnames und deren Verleih und Bewertung sowie Vermittlung; Netzinformationen, nämlich Bereitstellung von Informations-, Werbe- und Verkaufsangeboten zum Abruf aus dem Internet, aus dem Telefon und Television sowie Radio; Online- und Internetdienste, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art im Internet, Telefon, Television und Radio, Bereitstellen eines Zugangs zu Texten, Graphiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen; Betrieb

von Chatlines und Foren, Aufbau, Bereitstellung, Betrieb und Wartung von Netzwerken, Erstellung und Einrichtung von Internet-Präsentationen, Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen, Vermittlung von Verkäufen und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung, der Haushaltsversorgung, der Wasserversorgung, nämlich Beratungs-, Planungs-, Konzeptions- und Logistikarbeiten für die Erbringung dieser Dienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Lebensmittelversorgung, der elektronischen Kommunikation, auch solcher mittels Programmen für die Datenverarbeitung, nämlich Planung der Lebensmittelversorgung und Erstellung von entsprechenden Herstellungs- und Vertriebsverfahren und deren Organisation, Planung von elektronischen Kommunikationseinrichtungen aus den Bereichen Telefon, Television, Internet und Datenverarbeitung und Erstellen von entsprechenden Durchführungsverfahren und deren Organisation; Rechtsberatung und -vertretung, wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und deren Entwicklung; technische Beratung, nämlich solche in Bezug auf Entwurf, Entwicklung, Planung und Herstellung von Apparaten, Maschinen und Instrumenten für die Herstellung, Instandsetzung, Wartung, Bearbeitung, Erneuerung und Pflege von Transistoren, Mini-Transistoren, Mikrochips, mikrochipähnlichen und mikroelektronischen Produkten aus Edelmetall, Silizium und aus auf Kohlenstoff aufbauenden organischen Materialien; technische Beratung, nämlich solche in

Bezug auf Entwurf, Entwicklung, Planung und Herstellung von Apparaten und Geräten der Unterhaltungselektronik (Fernsehergeräte, CD-Player, Video-Recorder, DVD-Player, Radios); technische Beratung, nämlich solche in Bezug auf Entwurf, Entwicklung, Planung und Herstellung von Apparaten, Geräten und Instrumenten für den Internet-Betrieb (Rechner, Computer, Scanner, Drucker nebst der dazugehörigen Software); betriebswirtschaftliche Beratung, Entwicklung von Konzepten für Geschäftsprozesse und konkrete Gestaltung und Planungen derselben; Verpflegung, Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Land- und Forstwirtschaft“

eingetragenen Marke 398 03 516



Der Antragsteller hat die Löschung der Marke beantragt und sich dabei auf Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG gestützt. Das angegriffene Zeichen sei als Signatur des berühmten Künstlers „Leonardo Da Vinci“ nicht unterscheidungskräftig und unterliege zudem einem Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber. Darüber hinaus habe der Markeninhaber die Marke rechtsmissbräuchlich und sittenwidrig erlangt, was nicht zuletzt dadurch verdeutlicht werde, dass er weit über zweihundert Marken angemeldet habe, die sich überwiegend an Namen berühmter Persönlichkeiten oder Ereignisse anlehnten. Im Hinblick auf die von diesen Anmeldungen umfassten umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses könne davon

ausgegangen werden, dass ein tatsächlicher Benutzungswille nicht vorliege. Stattdessen stehe das Ziel im Vordergrund, gegen Dritte vorzugehen.

Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und zur Begründung vorgetragen, die Marke falle unter keine Eintragungshindernisse nach § 8 MarkenG. Sie sei geeignet, Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und beinhalte hinsichtlich der von ihr umfassten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Bedeutungsgehalt. Im Übrigen stelle die Marke nicht die Original-Signatur Leonardo Da Vincis dar, sondern bilde ein mit dem Namen des Künstlers graphisch besonders gestaltetes Logo. Es könne auch keine Rede davon sein, dass die Marke in bösgläubiger Absicht und ohne Benutzungswillen angemeldet worden sei. So werde das eigene Markenportfolio, das im Übrigen lediglich ... Marken umfasse, in erheblichem Umfang genutzt und damit hohe Umsätze erzielt.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 19. Oktober 2006 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil ihr im Hinblick auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen sei. Auch wenn eine sorgfältige Durchsicht des beanspruchten Waren- und Dienstleistungsspektrums keine Anhaltspunkte dafür ergeben habe, dass der Marke für alle Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden könne, sei jedenfalls davon auszugehen, dass die vom Markeninhaber entworfene „Signatur“ Leonardo Da Vincis von den angesprochenen Verbrauchern nur als Hinweis auf die historische Persönlichkeit, nicht aber als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Ob der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit vorliege, könne bei dieser Sachlage letztlich dahingestellt bleiben, es müsse aber festgehalten werden, dass sich der Markeninhaber einen zweifelhaften Ruf im Umgang mit Markenmeldungen erworben habe. So seien Markenmeldungen wie „MONA LISA“ oder „Johann Sebastian Bach“ nicht nur

Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen gewesen, sondern auch ausführlich in den Medien thematisiert worden.

Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber und Antragsgegner Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt er vor, die Marke sei für die fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend und weise eine zumindest ausreichende Unterscheidungskraft auf. Dies belege auch die ständige Eintragungspraxis von Namen berühmter Persönlichkeiten aus den Bereichen Geschichte, Kunst und Kultur, wie sie vom Deutschen Patent- und Markenamt seit jeher praktiziert werde. An der grundsätzlichen Eintragungsfähigkeit der angegriffenen Marke könne daher kein Zweifel bestehen. Die Marke werde zudem seit Jahren mehrfach benutzt, weshalb sie für sich einen Bestandsschutz in Anspruch nehmen könne. So erziele der Beschwerdeführer mit seinen Marken durchschnittliche Jahresumsätze von ... Euro. Die Marke sei auch nicht etwa bösgläubig angemeldet worden, was durch den Verfahrensverlauf zweier weiterer Löschungsanträge gegen die Marke dokumentiert werde, die mit einem Vergleich bzw. mit der Rücknahme des Antrags geendet hätten. Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit seien somit nicht gegeben.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, den Löschungsantrag zurückzuweisen und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller und Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die vom Markeninhaber behauptete Benutzung der Marke sei für die Feststellung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft völlig irrelevant, zumal insoweit keinerlei Nachweise vorlägen. Von einem Bestandsschutz könne daher keine Rede sein. Die Markenabteilung habe dem angegriffenen Zeichen zu Recht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen, zudem sei auch ein Freihaltungsbedürfnis an ihrer freien Verwendung zu bejahen. Dass der Markeninhaber eine Vielzahl von Anmeldungen anhäufe, geschehe in der Absicht Dritte mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen, wenn diese - wie von ihm erhofft - identische oder ähnliche Bezeichnungen verwendeten. Somit sei auch der Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit bei der Markenmeldung gegeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Markenabteilung der angegriffenen Marke zu Recht die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen hat.

Personennamen sind nach der ausdrücklichen Regelung in § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfähig und unterliegen denselben Kriterien bei der Schutzfähigkeitsprüfung wie andere Markenkategorien (vgl. EuGH GRUR 2004, 946, Rdn. 25 - Nichols). Die Auslegung der Ausschlussstatbestände des § 8 MarkenG hat dabei, wie dies der EuGH in den letzten Jahren wiederholt betont hat, immer unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses zu erfolgen, das ihnen zugrunde liegt (vgl. etwa EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 25 ff. - Chiemsee; GRUR 2006, 229, 230 - BioID). Das im Zusammenhang mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigende Interesse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechts-

monopolen zu bewahren, ergibt sich aus der zentralen Funktion einer Marke, für den Verkehr als herkunftsindividualisierendes Unterscheidungsmittel für die Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu dienen. Diese Herkunftsfunktion der Marke muss aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher stets im Vordergrund stehen, während weitere mögliche Funktionen - wie etwa eine Werbefunktion - daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein dürfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die zwingend erforderliche Eignung einer Marke, eine betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können, bedarf dabei positiver Feststellungen und ist nicht etwa bereits dann zu bejahen, wenn es nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass ein angemeldetes Zeichen bei entsprechend herausgestellter Verwendung nicht doch noch von einem Teil des Verkehrs als Marke angesehen wird. Dies verkennt der Beschwerdeführer, wenn er vorträgt, nach ständiger Entscheidungspraxis und Rechtsprechung sei eine ausreichende Unterscheidungskraft bereits dann als gegeben anzusehen, wenn auch nur „ein geringstes Maß an Unterscheidungskraft“ festgestellt werde. So hat der EuGH klargestellt, dass nur merkliche oder erhebliche Unterschiede gegenüber schutzunfähigen Angaben zur Begründung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft ausreichend sind. Eine Reduzierung des Prüfungsmaßstabs über die Abgrenzung von Begriffen wie „fehlende Unterscheidungskraft“ und „minimale Unterscheidungskraft“ wurde dagegen abgelehnt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 75 f. m. w. N.). Vielmehr ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein Nachweis konkreter Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu fordern (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 631, 633 f., Rdn. 38 - Dreidimensionale Tablettenform I; MarkenR 2006, 19, 21, Rdn. 28 - Standbeutel; sowie das Urteil vom 25. Oktober 2007 in der Rechtssache C-238/06, Rdn. 80 - Form einer Kunststoffflasche, veröffentlicht unter <http://curia.europa.eu>). Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, widerspricht es dem Allgemeininteresse eine Marke durch ihre Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren

und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. nochmals EuGH, a. a. O. S. 634, Rdn. 48 - Dreidimensionale Tablettenform I).

Keine Unterscheidungskraft besitzt eine Marke insbesondere dann, wenn ihr die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt zuordnen, oder wenn sie vom Verkehr lediglich als Werbeaussage allgemeiner Art und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff., Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft erfolgt im Hinblick auf die angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen, wobei auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 ff., Rd. 24 - SAT.2). Dem markenrechtlichen Prüfungsverfahren ist also das Bild eines Verbrauchers zugrunde zu legen, der über ein durchschnittliches Allgemeinwissen verfügt und darüber hinaus mit den Gepflogenheiten der allgemeinen Medienwerbung vertraut ist.

Leonardo Da Vinci ist dem inländischen Publikum als einer der größten Künstler und Wissenschaftler der Weltgeschichte geläufig. Selbst wenn sein umfassendes Werk als Maler, Bildhauer, Architekt, Musiker, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph und Erfinder dem Verkehr im Einzelnen nicht präsent sein wird, ist seine überragende Bedeutung für Kunst und Wissenschaft allgemein bekannt. Die Namen solcher historischer Persönlichkeiten sind Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit (vgl. hierzu BPatG 32 W (pat) 165/04 - GEORG-SIMON-OHM, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM; Gauß, WRP 2005, 572 - Human Brands; Hacker GRUR 2001, 630, 633 - Rechtsgrund und Reichweite des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Götting, GRUR 2001, 615, 620 - Persönlichkeitsmerkmale von verstorbenen Personen der Zeitgeschichte als Marke). Ein Markencharakter wird ihnen vom Verkehr deshalb in aller Regel nicht zugeordnet, wie dies bereits die Markenabteilung in dem angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat. Nur

in Ausnahmefällen kann solchen Namensmarken eine Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zukommen - etwa dann, wenn der fragliche Name vom Anmelder berechtigterweise als Bezeichnung einer Hochschule geführt und als Marke für entsprechende Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen beansprucht wird, wie dies der 32. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung „GEORG-SIMON-OHM“ dargelegt hat (vgl. nochmals BPatG 32 W (pat) 165/04, a. a. O.). Ein solcher Sachverhalt ist vorliegend nicht gegeben.

Die Nutzung von Namen historischer Persönlichkeiten ist dem Publikum neben der Benennung von öffentlichen Einrichtungen auch im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen, wie Gedenkjahren, Jubiläumsfeiern o. ä. vertraut. Zu diesen Anlässen werden die fraglichen Namen zwar durchaus auch in Verbindung mit den unterschiedlichsten Waren und Dienstleistungen verwendet, mit deren Erwerb die Verbraucher ihre Verbundenheit bzw. Bewunderung für die historische Persönlichkeit und ihre Leistungen zum Ausdruck bringen (vgl. BPatG GRUR 2006, 333, 337 - Porträtfoto Marlene Dietrich). Den Namen kommt in diesen Fällen aber lediglich eine Art von Werbefunktion zu, vergleichbar den Namen aktueller „Stars“ beim Vertrieb so genannter Merchandising- und Souvenirartikel, eine betriebliche Hinweiswirkung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entnimmt ihnen der Verkehr jedoch nicht. Vielmehr liegt ein solcher Bezug dieser Namen zu einem konkreten Hersteller bzw. Anbieter für die angesprochenen Verbraucher - bei denen es sich im vorliegenden Fall sowohl um Fach- wie auch um allgemeine Endabnehmerkreise handelt - sogar ausgesprochen fern (vgl. nochmals Götting, a. a. O.). Somit steht bei Marken, die aus Namen allgemein bekannter historischer Persönlichkeiten bestehen, die betriebliche Herkunftsfunktion gerade nicht im Vordergrund, wie dies für die Annahme einer markenrechtlichen Unterscheidungskraft aber zwingend erforderlich wäre.

Auch die gewählte grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke ist nicht geeignet, ihr das notwendige Maß an Unterscheidungskraft zu vermitteln, da die in Form einer Signatur auf einer Art vergilbtem Untergrund gehaltene Gestaltung

lediglich der Hervorhebung der Wortbestandteile dient. Die vorhandenen grafischen Elemente treten selbst nicht prägnant hervor und entfalten damit keinen kennzeichnenden Charakter (vgl. BGH, GRUR 2001, 1153 - anti KALK). Vielmehr wird für den Verkehr durch die Ausgestaltung die in der Marke enthaltene Sachangabe sogar noch besonders in den Vordergrund gerückt, da davon auszugehen ist, dass die angesprochenen Verbraucher - wenn auch unzutreffend - die Grafik als Originalunterschrift von Leonardo Da Vinci auffassen werden.

In der Gesamtschau aller relevanter Gesichtspunkte ist somit festzustellen, dass der angegriffenen Marke sowohl im Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung hinsichtlich sämtlicher beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen stand. Anhaltspunkte dafür, dass dieses Schutzhindernis im Nachhinein im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden wurde, sind nicht ersichtlich. Soweit der Markeninhaber vorgetragen hat, die Marke werde seit Jahren „mehrfach benutzt“, weshalb sie für sich einen Bestandsschutz in Anspruch nehmen könne, ist darin kein hinreichend konkretes Vorbringen für eine Durchsetzung im Verkehr nach § 8 Abs. 3 MarkenG zu sehen. Dies gilt ebenso für den Vortrag, der Markeninhaber erziele mit seinem Markenportfolio von ... Marken hohe Umsätze mit durchschnittlichen Jahresumsätzen von ... Euro. Diese weder auf die konkrete Marke noch auf konkrete Waren und/oder Dienstleistungen bezogene Angaben erfüllen nicht die allgemein bekannten Kriterien, wie sie etwa der Europäische Gerichtshof in der Chiemsee-Entscheidung (GRUR 1999, S. 723 ff.) zur Frage der Verkehrsdurchsetzung aufgestellt hat, beispielsweise der Nachweis langjähriger markenmäßiger Benutzung, erzielte Umsätze, Werbeaufwendungen usw., bis hin zum potenziellen Feedback bei den angesprochenen Verbrauchern. Für den Senat ergeben sich aus dem Vorbringen daher nicht einmal ansatzweise schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass sich das Zeichen als markenmäßiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beschwerdegegenständlichen Waren im Verkehr

durchgesetzt hat. Bei dieser Sachlage waren auch keine weiteren Ermittlungen des Senats oder eine Zurückverweisung der Sache an die Markenabteilung veranlasst. Ebenso wenig war ein richterlicher Hinweis oder gar eine Aufforderung zur Vorlage weiterer Unterlagen angezeigt. Zwar kann das Gericht im Einzelfall durchaus nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 ZPO verpflichtet sein, auf die mangelnde Substantiierung eines Sachvortrags hinzuweisen, etwa wenn ein Verfahrensbeteiligter erkennbar darauf vertraut, dass sein schriftsätzliches Vorbringen ausreichend sei. Die Aufklärungspflicht des Gerichts nach § 139 ZPO findet aber dort ihre Grenze, wo dies zur Stärkung der prozessualen Position der einen und damit gleichzeitig zur Schwächung der anderen Partei führen würde (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 39 m. w. N.). Ein Hinweis des Senats auf den unzureichenden Vortrag zu einer möglichen Verkehrsdurchsetzung kam somit nicht in Betracht, da er zu einer rechtlich nicht zu vertretenden Bevorzugung des Beschwerdeführers geführt hätte.

Soweit der Beschwerdeführer auf eine dem angefochtenen Beschluss (ohnein vermeintlich) entgegenstehende Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts verwiesen hat, vermag dies der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg zu verhelfen. Unabhängig von der Frage, ob die von ihm zitierten Entscheidungen überhaupt gleich zu beurteilende Sachverhalte betreffen, ist im Einklang mit der langjährigen und einheitlichen Rechtsprechung des BGH und des BPatG darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens- sondern eine Rechtsfrage darstellt und aus Vor-entscheidungen keine anspruchsbegründende Selbstbindung der gerichtlichen Entscheidungspraxis erwachsen kann (vgl. hierzu BPatG GRUR 2007, 333 ff. - Papaya). Diese Rechtsprechung ist auch durch verschiedene Entscheidungen des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht immer wieder gestützt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID).

Bei dieser Sachlage konnte die Frage unerörtert bleiben, ob neben der fehlenden Unterscheidungskraft noch weitere Lösungsgründe gegeben sind, insbesondere ob der Markeninhaber bei der Anmeldung des Zeichens bösgläubig war.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, weil der Beschwerdeführer keinen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat und eine solche auch nicht wegen Sachdienlichkeit anzuordnen war (§ 69 MarkenG).

Anhaltspunkte einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich. Keiner der Verfahrensbeteiligten hat insoweit hinreichend konkrete Umstände vorgetragen, so dass es bei dem Grundsatz bleibt, dass jede Partei ihre Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Stoppel

Werner

Schell

Me