



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 240/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
15. Juni 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 55 390**  
**(hier: Lösungsverfahren S 269/03)**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) unter Mitwirkung ...

auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2006

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. September 2004 insoweit aufgehoben, als die Löschung der Marke 302 55 390 für die Dienstleistung „Betrieb von Diskotheken“ angeordnet worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

- II. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Für die Antragsgegnerin ist unter der Nummer 302 55 390 die Marke



für die Dienstleistungen

„Theater-, Musik- und Tanzveranstaltungen im Bereich Kabarett, Commedia dell’Arte, Improvisationstheater, Satire, Variété, Musical, Volks- und Popmusik, wobei die Inszenierungen mit Beteiligung des Publikums bzw. der Besucher durch gemeinsame Spielsituationen erfolgen, die Spielvorlagen im Prozess mit den Beteiligten erarbeitet werden, es sich nur um Amateure, Schauspielschüler, Studenten der Theaterwissenschaft und unbekannte Künstler handelt und die Schwerpunktsetzung auf dem Erarbeitungsprozess und der Entwicklung individueller und kollektiver Kompetenz der Beteiligten liegt; Betrieb von Diskotheken; Film- und Videoprojekte junger Erwachsener, Dokumentationen zu Themen von und über Jugendliche sowie die Durchführung von Fotoausstellungen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren zu den vorgenannten Veranstaltungen als Themen und zu Videotechnik; Ausstellungen für kulturelle Zwecke“

in das Register eingetragen. Die Anmeldung dieser Marke erfolgte am 13. November 2002, die Eintragung am 4. November 2003.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2003 die Löschung der Marke beantragt, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Es handele sich nur um eine die Dienstleistungen beschreibende Angabe. Der Bildbestandteil der Marke sei nicht geeignet, diese Schutzhindernisse zu beseitigen. Zur Begründung ihres Löschungsantrags stützt sich die Anmelderin zudem auf zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 6. Dezember 2001 (GRUR 2002, 814 - Festspielhaus I) und vom 30. Januar 2003 (GRUR 2003, 792 - Festspielhaus II), die beide in dem Verfahren I ZR 136/99 ergangen sind. Dabei ging es u. a. um die Frage, inwieweit aus der Marke 397 30 568



eingetragen für die Dienstleistungen

„Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film/Video-Produktion und -Vorführung zu planen, zu organisieren und durchzuführen; Verpflegung; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit dem Ziel, Bewirtung von Gästen zu planen, zu organisieren und durchzuführen“

gegen die Verwendung der Bezeichnung „Festspielhaus“ vorgegangen werden kann. Der Bundesgerichtshof hat zunächst durch Versäumnis- und sodann durch Endurteil zivilrechtliche Ansprüche des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin verneint. Zur Begründung hat er u. a. ausgeführt, der Begriff „Festspielhaus“ sei

für Dienstleistungen im Zusammenhang mit kulturellen Darbietungen als Angabe des Ortes dieser Darbietungen beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 3. Dezember 2003 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 27. Januar 2004 widersprochen und dessen kostenpflichtige Zurückweisung beantragt. Der Löschungsantrag zeige nicht auf, welche Bedeutung bzw. Sachinformation der streitgegenständlichen Marke zu entnehmen sei. Die von der Antragstellerin herangezogenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes gäben für den vorliegenden Fall nichts her, weil die dortigen Klagemarken für ein Dienstleistungsverzeichnis eingetragen seien, das wesentlich breiter formuliert sei als das der vorliegenden Streitmarke.

Die Markeninhaberin verweist hierzu auf einen von ihr in dem Verfahren 29 W (pat) 78/01 erstrittenen Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts vom 24. September 2003. Darin ist die Wortmarke 399 10 122

#### Festspielhaus

für die spezifischen Dienstleistungen, wie sie auch mit der vorliegenden Streitmarke beansprucht sind, als schutzfähig angesehen worden. Zur Begründung heißt es in dieser Entscheidung u. a., der Begriff „Festspielhaus“ sei eng mit künstlerisch hochkarätigen Opern-, Musik- und Theateraufführungen verknüpft und weise insoweit über die bloße Angabe der Aufführungsstätte hinaus auch einen inhaltsbeschreibenden Bezug auf. Demgegenüber würden die spezifischen Dienstleistungen (wie sie auch mit der vorliegenden Streitmarke beansprucht sind) nach den Ermittlungen des (29.) Senats nicht in Festspielhäusern erbracht. Insoweit unterscheide sich das hier beanspruchte Dienstleistungsverzeichnis deutlich von dem, das den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zugrunde gelegen habe.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. September 2004 die vollständige Löschung der Streitmarke angeordnet. Der Löschungsantrag sei zulässig. Dem stehe nicht entgegen, dass die Marke noch nicht eingetragen gewesen sei, als die Antragstellerin den Antrag beim Amt eingereicht habe. Dieser Mangel sei durch die Eintragung der Marke vor der Zustellung des Antrags an die Markeninhaberin geheilt worden. Der Löschungsantrag sei auch begründet, da die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und diese Schutzhindernisse zum Zeitpunkt der Entscheidung noch fortbeständen. Die Marke unterliege für die eingetragenen Dienstleistungen, die allesamt dem kulturellen Bereich zuzuordnen seien, aufgrund ihres beschreibenden Charakters einem Freihaltungsbedürfnis. Die Marke benenne lediglich den Ort, an dem die beanspruchten Dienstleistungen erbracht würden. Die Markenabteilung stützt sich insoweit auf die bereits erwähnten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 6. Dezember 2001 und vom 30. Januar 2003. Der gegenteiligen Auffassung des Bundespatentgerichts im Beschluss vom 24. September 2003 in dem Verfahren 29 W (pat) 78/01 sei nicht zu folgen. Sämtliche eingetragenen Dienstleistungen könnten auch in einem Festspielhaus erbracht werden. Der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses stehe die werbeübliche Schreibweise und Graphik der Marke nicht entgegen. Aufgrund ihres beschreibenden Charakters fehle der Marke schließlich auch das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung führt sie aus, dass die beanspruchten Dienstleistungen typischerweise nicht in einem Festspielhaus dargeboten würden. Insoweit liege die Sache anders als in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Verfahren. In einem Festspielhaus seien ausschließlich hochkarätige Veranstaltungen zu erwarten, nicht aber Darbietungen von Amateuren und Laiendarstellern im Bereich Kabarett, Improvisationstheater, Varieté etc.. Die Markeninhaberin stützt sich hierzu weiterhin auf die Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts vom 24. September 2003 in dem Verfahren 29 W (pat) 78/01.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. September 2004 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss unter Hinweis auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren und die erwähnten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. In der mündlichen Verhandlung hat sie Internetausdrucke über Veranstaltungen der Festspielhäuser Baden-Baden und Neuschwanstein/Füssen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nur in geringem Umfang - nämlich bezüglich der Dienstleistung „Betrieb von Diskotheken“ - begründet. Im Übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen, weil die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen wurde und die Markenabteilung die angegriffene Marke insoweit zu Recht gemäß §§ 54, 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG gelöscht hat.

1. Die Markenabteilung ist mit zutreffender Begründung von der Zulässigkeit des am 23. Oktober 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Löschungsantrags ausgegangen. Zwar ist dieser Antrag noch vor der Eintra-

gung der Marke am 4. November 2003 gestellt worden. Dieser Mangel ist jedoch durch die zwischenzeitliche Eintragung der Marke geheilt.

2. Die Markenabteilung hat des weiteren zutreffend angenommen, dass der angegriffenen Marke für die beanspruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme der Dienstleistung „Betrieb von Diskotheken“ - schon zum Eintragungszeitpunkt die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte. Die Marke hätte daher nicht in das Register eingetragen werden dürfen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten (Waren oder) Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Unterscheidungskraft eines Zeichens u. a. zu verneinen, wenn es im Hinblick auf die beanspruchten (Waren oder) Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweist (vgl. z. B. BGH, a. a. O. - Cityservice). Das ist hier der Fall.

a) Für die beanspruchten Dienstleistungen

„Theater-, Musik- und Tanzveranstaltungen im Bereich Kabarett, Commedia dell'Arte, Improvisationstheater, Satire, Variété, Musical, Volks- und Popmusik, wobei die Inszenierungen mit Beteiligung des Publikums bzw. der Besucher durch gemeinsame Spielsituationen erfolgen, die Spielvorlagen im Prozess mit den Beteiligten erarbeitet werden, es sich nur um Amateure, Schauspiel-



schüler, Studenten der Theaterwissenschaft und unbekannte Künstler handelt und die Schwerpunktsetzung auf dem Erarbeitungsprozess und der Entwicklung individueller und kollektiver Kompetenz der Beteiligten liegt“

stellt das Wort „Festspielhaus“ eine glatt beschreibende Angabe im Hinblick den Ort dar, an dem diese erbracht werden bzw. erbracht werden können. Das ergibt sich unmittelbar aus den beiden im Tatbestand zitierten „Festspielhaus“-Entscheidungen des Bundesgerichtshofes. Zwar trifft zu, dass die dortigen Klagemarken ein breiter formuliertes Dienstleistungsverzeichnis aufwiesen als die vorliegende Streitmarke und die Marke, die Gegenstand des erwähnten Beschlusses des 29. Senats des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 29 W(pat) 78/01 war. Der Bundesgerichtshof hat sich jedoch unter dem Gesichtspunkt eines unternehmenskennzeichenrechtlichen Schutzes des damaligen Klägers (Rechtsvorgänger der hiesigen Markeninhaberin) auch mit der Frage befasst, ob der Begriff „Festspielhaus“ für die spezifischen Dienstleistungen, wie sie die Markeninhaberin anbietet und wie sie mit der Streitmarke beansprucht sind, die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist. Dies hat der Bundesgerichtshof verneint und wörtlich ausgeführt (GRUR 2003, 792, 793 - Festspielhaus II):

„Der Begriff „Festspielhaus“ ist für Dienstleistungen im Zusammenhang mit kulturellen Dienstleistungen, *wie sie zum Gegenstand der Tätigkeit des Kl. gehören*, beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig ...

Die Revisionserwiderung (= Kläger) verweist in diesem Zusammenhang mit einer Gegenrüge auf das Vorbringen des Kl., wonach er keine Opern- oder sonstigen Festspiele, sondern Veranstaltungen ganz anderer Art anbiete. Nach dem Klagevortrag handelt es sich dabei um Schauspielveranstaltungen mit Ele-

menten aus Kabarett, Satire, Comedia dell'arte, Improvisationstheater, Variété sowie Inszenierungen mit Beteiligung des Publikums. *Doch auch für solche Veranstaltungen ist die Bezeichnung „Festspielhaus“ als Angabe des Ortes der Darbietung beschreibend.*“ (Klammerzusatz und Hervorhebungen diesseits)

Die Markeninhaberin ist diesen Ausführungen in der mündlichen Verhandlung entgegengetreten, weil der Bundesgerichtshof insoweit ohne hinreichende Tatsachengrundlage entschieden habe. Tatsächlich sei es jedenfalls zum Zeitpunkt der Eintragung der Streitmarke nicht üblich gewesen, in Festspielhäusern andere als kulturell hochkarätige Aufführungen darzubieten.

Damit kann die Markeninhaberin schon deswegen nicht durchdringen, weil die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sowohl im Markenrecht als auch im Recht der Unternehmenskennzeichen nach ständiger Rechtsprechung eine Rechtsfrage darstellt (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 70).

Unbehelflich ist auch der Hinweis der Markeninhaberin auf ihren im Verfahren 29 W (pat) 78/01 eingereichten Schriftsatz vom 16. September 2003. Dieser Schriftsatz enthält eine Reihe von Einwänden gegen das erste „Festspielhaus“-Urteil des Bundesgerichtshofes, die durch die zweite Entscheidung in dieser Sache überholt sind. Soweit die Markeninhaberin darüber hinaus ausgeführt hat, dass allein schon die Eintragung ihrer Firma in das Handelsregister die Schutzfähigkeit des Begriffs „Festspielhaus“ (als Unternehmenskennzeichen) belege, geht dies fehl. Denn das Registergericht prüft nur, ob eine Firma den Grundsätzen des formellen Firmenrechts im Sinne der §§ 18 ff. HGB genügt; mit der kennzeichenrechtlichen Schutzfähigkeit nach § 5 Abs. 2 MarkenG hat dies

nichts zu tun (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 2 Rdn. 4 und § 5 Rdn. 15).

Davon abgesehen kann das Vorbringen der Markeninhaberin aber auch in der Sache nicht überzeugen. So ist es etwa allgemein bekannt, dass beispielsweise - wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen - bei den Festspielen in Oberamergau von jeher nur Laienschauspieler auftreten, die in Oberamergau geboren sind oder seit mindestens 20 Jahren dort leben (vgl. z. B. ZEIT-Lexikon, Bd. 10, Stichwort „Oberamergau“). Darüber hinaus zeigen auch die von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Internetausdrucke zu Veranstaltungen der Festspielhäuser Baden-Baden und Neuschwanstein/Füssen, dass das Programmangebot eines Festspielhauses nicht notwendig auf hochkarätige Veranstaltungen beschränkt ist. So gab es in Baden-Baden am 2. Dezember 2006 einen Kindertag oder es werden Geburtstage, Hochzeiten und Jubiläen ausgerichtet. Derartige Veranstaltungen finden ebenso in Neuschwanstein statt, ebenso auch Comedyveranstaltungen oder Kindertheater. Zwar stammen diese Belege allesamt aus der Zeit nach der Eintragung der Streitmarke. Dessen ungeachtet vermögen sie zu demonstrieren, dass der Begriff „Festspielhaus“ durchaus auch für die hier streitgegenständlichen Dienstleistungen als beschreibende Angabe dienen kann, was für die Feststellung des beschreibenden Charakters ausreicht. Darauf hat die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung zu Recht hingewiesen.

Glatt beschreibend ist der Begriff „Festspielhaus“ aber auch im Hinblick auf die Dienstleistungen „Film- und Videoprojekte junger Erwachsener, Dokumentationen zu Themen von und über Jugendliche sowie die Durchführung von Fotoausstellungen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren zu den vorgenannten Veranstaltungen als Themen und zur Videotechnik; Ausstellungen für kulturelle Zwecke“. Es ist nicht ersichtlich,

weshalb diese Dienstleistungen nicht auch in einem Festspielhaus erbracht werden können.

- b) Die notwendige Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke ergibt sich auch nicht aus deren grafischer Ausgestaltung. Die Schreibweise von „FestSpielHaus“ ist als solche nicht geeignet, ein Mindestmaß an betriebskennzeichnender Hinweiskraft zu bewirken. Die Binnengroßschreibung stellt ein in der Werbung gebräuchliches Mittel dar, um Aufmerksamkeit zu erregen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus). Auch die Einstellung des Wortes „FestSpielHaus“ in einen rechteckigen schwarzen Rahmen reicht nicht aus, um den glatt beschreibenden Sinngehalt des Wortbestandteils zu überwinden und der Streitmarke ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION; BPatGE 38, 239 ff. - Jean´s).
  - c) Aus der Schutzgewährung für andere, nach Ansicht der Markeninhaberin vergleichbare Marken, auf die sich die Markeninhaberin im Verfahren 29 W (pat) 78/01 und im Amtsverfahren berufen hat, kann die Markeninhaberin keinen Anspruch auf Eintragung bzw. auf Verbleib ihrer Marke im Register ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BPatGE 32, 28 - CREATION GROSS; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Rdn. 63 - Henkel).
3. Eine andere Beurteilung ist lediglich hinsichtlich der Dienstleistung „Betrieb von Diskotheken“ geboten. Für diese Dienstleistung kann der angegriffenen Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgespro-

chen werden. Die Dienstleistung „Betrieb von Diskotheken“ ist eine auf Dauer angelegte Dienstleistung und unterscheidet sich insoweit von den üblicherweise in Festspielhäusern angebotenen Dienstleistungen, die wegen der wechselnden Programmangebote jeweils nur für eine bestimmte Zeit stattfinden.

4. Der Kostenantrag der Antragstellerin konnte schon deswegen keinen Erfolg haben, weil die Beschwerde der Markeninhaberin teilweise erfolgreich war. Im Übrigen sind stichhaltige Gründe für eine Auferlegung von Kosten weder ersichtlich noch vorgetragen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
  
5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war keine Rechtsfrage zu entscheiden, die von grundsätzlicher Bedeutung ist oder deren Beantwortung zur Fortbildung des Rechts eine Befassung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, 1. Alt. MarkenG). Auch der Zulassungsgrund der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG) ist nicht gegeben. Zwar weicht der Senat mit der vorliegenden Entscheidung von dem Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 29 W (pat) 78/01 ab. Er sieht sich insoweit jedoch im Einklang insbesondere mit der zweiten „Festspielhaus“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Denn wie ausgeführt, ging es seinerzeit nicht allein um die dortigen Klagemarken mit dem breiteren Dienstleistungsverzeichnis.

Vielmehr hat sich der Bundesgerichtshof ausdrücklich auch mit den spezifischen Dienstleistungen befasst, die der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin wie diese selbst anbot bzw. anbietet und wie sie sich im Dienstleistungsverzeichnis der Streitmarke finden.

gez.

Unterschriften