



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 59/07

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am:  
26. Februar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 36 163**  
**(hier Löschung S 120/05)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2007

beschlossen:

- 1) Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2) Der Gegenstandswert wird auf ... € festgesetzt.

**Gründe**

**I**

Gegen die am 25. Juni 2004 angemeldete und am 3. September 2004 für

Klasse 03: Seifen; Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer

Klasse 05: pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitamin- und Mineralpräparate

Klasse 09: photographische Apparate; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; elektrische Apparate (soweit in Klasse 9 enthalten); Brillen und deren Teile

- Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Motorräder und deren Teile; Fahrräder und deren Teile
- Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren
- Klasse 20: Schlafsäcke für Campingzwecke
- Klasse 22: Seile, Netze, Zelte, Segel, Säcke (soweit in Klasse 22 enthalten)
- Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); Bett- und Tischdecken
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
- Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten)
- Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte

eingetragene Wort-/Bildmarke 304 36 163 (farbig: schwarz/grau/orange)



hat die Antragstellerin am 19. Mai 2005 Löschantrag gestellt. Dazu hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke bestehe aus einer geographischen, täuschenden Angabe und einer Angabe zum Verwendungszweck. Die Graphik zeige eine einfache geometrische Figur oder ein Surfbrett, was ebenfalls auf „Surfing“ hinweise. Im Gesamteindruck sei das angegriffene Zeichen beschreibend.

Auf die ihr am 7. Juni 2005 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschantrag am 14. Juli 2005 widersprochen.

Mit Beschluss vom 28. November 2006 hat die Markenabteilung 3.4 den Löschantrag zurückgewiesen. Die Entscheidung ist u. a. damit begründet, es sei nicht zu erwarten, dass „Maui“ als geographische Herkunftsangabe für die beanspruchten Waren in Frage kommen werde bzw. dass auf Maui hergestellte Produkte nach Deutschland exportiert würden.

Eine Täuschungsgefahr liege nicht vor, weil „Maui“ nicht als geographische Herkunftsangabe verstanden werde und eine Benutzung möglich sei, bei der die Herkunftsangabe richtig sei.

Die Antragstellerin hat gegen den ihr am 18. Dezember 2006 zugestellten Beschluss am 18. Januar 2007 Beschwerde eingelegt und u. a. vorgetragen, es genüge eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die beanspruchten Waren in Maui hergestellt werden könnten. Die umfangreiche Produktion unterschiedlichster Waren werde durch die vorgelegten Nachweise erkennbar. Dass der Export dort produzierter Waren nach Deutschland nicht zu erwarten sei, sei heutzutage nicht haltbar.

Die Graphik des angegriffenen Zeichens unterstreiche die beschreibenden wörtlichen Aussagen noch. Eine Ellipse an sich könne als einfache geometrische Form keine Schutzfähigkeit begründen. Auch andere Kombinationen mit „Maui“ seien nicht eingetragen worden (Anlagenkonvolut 12).

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2006 aufzuheben und die Löschung der Marke DE 304 36 163 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen und den Gegenstandswert auf ... € festzusetzen.

Sie verweist dazu auf die Begründung des angefochtenen Beschlusses und ihr Vorbringen im Amtsverfahren. Zum Gegenstandswert verweist sie auf einen

Umsatz von mehr als ... € im Jahr und die Absicht, internationale Markenmeldungen folgen zu lassen.

Wegen sonstiger Einzelheiten sowie zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1) Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag im Ergebnis zurecht zurückgewiesen.

Nach § 50 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3 und 8 MarkenG eingetragen worden ist und wenn das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Da einem Eintragungsantrag gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist, wenn keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, rechtfertigt auch nur deren positive Feststellung eine Löschung; im Zweifel ist zu Gunsten der Marke zu entscheiden.

„Maui“ ist eine geographische Angabe, die an sich Freihaltungsbedürftig sowie nicht unterscheidungskräftig ist. Die Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonstigen wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten sind grundsätzlich als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren freizuhalten (vgl. STRÖBELE/HACKER § 8 Rn. 221 m. w. Nachw.). Dabei sind nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen, sondern auch, ob eine beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Angabe vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist.

Maui ist aufgrund seiner Größe (ca. 1.800 km<sup>2</sup>) und der Einwohnerzahl (ca. 120.000) eine wirtschaftlich nicht unbedeutende Insel. Vernünftigerweise muss mit der Herstellung aller denkbaren Waren dort gerechnet werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 680 - CHIEMSEE; BGH GRUR 2003, 882 - LICHTENSTEIN).

Maui, die zweitgrößte Insel der Hawaii-Gruppe, ist ein beliebtes Urlaubsziel. Außerdem ist Maui als „Surfspot“ zumindest den entsprechenden sportlichen Kreisen bekannt. Der Senat geht daher davon aus, dass jedenfalls eine entscheidungserhebliche Zahl von Verbrauchern die Insel Maui kennt und annehmen wird, Waren könnten von dort stammen.

Das Wort „Surfing“ ist - jedenfalls soweit die beanspruchten Waren etwas mit Surfen zu tun haben können - freihaltungsbedürftig sowie nicht unterscheidungskräftig, weil es insoweit als Hinweis auf den Einsatz der Waren beschreibend ist. Dazu gehören nicht nur Sportgeräte, sondern auch Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, weil darunter Sonnenschutzcremes fallen, Uhren und entsprechende Instrumente, weil diese bei sportlichen Wettkämpfen zum Einsatz kommen können, Sattlerwaren, die zur Ummantelung von Gabelbäumen beim Surfen dienen können, und Bekleidung, weil darunter auch Neoprenanzüge und andere Sportbekleidung fällt.

Ebenso ist eine Ellipse als einfache geometrische Form von Haus aus freihaltungsbedürftig sowie nicht unterscheidungskräftig. Dies gilt auch, wenn man in ihr ein Sportgerät (Surfbrett o. ä.) erkennen will – jedenfalls wiederum im Zusammenhang mit Waren, die etwas mit Sport zu tun haben können.

**a)** Dass die angegriffene Marke aus solchen für sich genommen jeweils schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetzt ist, nimmt ihr nicht die abstrakte Unterscheidungskraft (§ 3 MarkenG). Nach der Lebenserfahrung gibt es Möglichkeiten, die angegriffene Marke so zur Kennzeichnung zu verwenden, dass

der Verbraucher sie als Marke versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 240 - SWISS-ARMY; INGERL/ROHNKE, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 116).

**b)** Die Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, also die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen, ergibt sich aus dem Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens. Durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT. 2) werden in der angegriffenen Kennzeichnung aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung einen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren aus einem bestimmten Unternehmen sehen, so dass die Anmeldemarke zwar nicht aufgrund ihrer Worтеlemente und der einzelnen verwendeten graphischen Gestaltungsmittel, wohl aber aufgrund der konkreten Anordnung dieser Elemente und des sich hieraus ergebenden bildlichen Gesamteindrucks schutzfähig war und ist.

Dem Gesamteindruck der Marke verleihen mehrere Komponenten in ihrer Zuordnung zueinander Unterscheidungskraft.

Das ist zunächst die Schrift, die bei der jeweils gegebenen Buchstabengröße auffallend breit wirkt. Außerdem weist sie in einigen Buchstaben - besonders auffällig im M von „MAUI“, das auch noch Anfangsbuchstabe ist und als einziger Buchstabe links von der Graphik exponiert steht - übertriebene Aufweitungen sowie schräge Abschlüsse auf, wozu gerade gehaltene Buchstaben kontrastieren.

Hinzu tritt die unterlegte Ellipse, die mehrfarbig angelegt ist und mit ihrer Schrägstellung erinnerbar bleibt.

Damit bleibt auch Raum für die rechtsbündige Einpassung des in kleinerer Schrift gehaltenen „SURFING“, das einerseits die Farbe der Umrandung der Ellipse

aufgreift und andererseits im S und G am Wortanfang bzw. am Wortende sowie im R und N wieder Schrägstellungen aufweist.

All diese graphischen Elemente reichen hier in ihrer Gesamtheit aus, Unterscheidungskraft zu erzeugen, zumal „Maui“ nicht allen Verbrauchern als geographische Angabe bekannt ist und die Ellipse unterschiedliche Deutungen, wie Surfbrett, Baseball, Insel oder Ellipse, zulässt.

Auch wenn weder die Wortelemente noch die einzelnen graphischen Gestaltungsmittel für sich genommen schutzbegründend sind, bedeutet dies noch nicht, dass der Marke in ihrer Gesamtheit, welche für die Beurteilung des Mindestmaßes an Unterscheidungskraft ausschlaggebend ist, die Schutzfähigkeit abzusprechen ist. Auch Marken, welche für sich genommen schutzunfähige Bestandteile in einer ganz konkreten Konstellation miteinander verbinden, ist ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft zuzubilligen, wenn die konkret gewählte Zusammenstellung der einzelnen schutzunfähigen Teile nicht als Ganzes üblich ist. Dass die Verbindung der einzelnen Gestaltungsmittel in der vorliegenden Form derart gebräuchlich ist, dass das Publikum dieser konkreten Verbindungsweise keinen Herkunftshinweis mehr entnehmen wird, hat weder die Markenstelle festgestellt, noch sind hierfür sonst durchschlagende Anhaltspunkte erkennbar.

Es kann daher nicht mit der für eine Löschung erforderlichen hohen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das Publikum in entscheidungserheblichem Umfang in dem angegriffenen Zeichen einen Hinweis auf den Hersteller eines mit der Marke versehenen Produktes sieht.

Auch Belange der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 51] - LIBERTEL) stehen dem nicht entgegen. Die Markeninhaberin kann nämlich keine Rechte aus schutzunfähigen Wortbestandteilen oder einzelnen Gestaltungsmitteln gegenüber der - auch markenmäßigen - Verwendung von Kennzeichnungen, welche zwar identische oder ähnliche Wortbestandteile oder einzelne Gestal-

tungsmittel enthalten, nicht aber die schutzbegründende konkrete Gestaltungsform aufweisen, herleiten.

Die von der Antragstellerin herangezogenen Beispiele für entsprechende Markenzurückweisungen im Anlagenkonvolut enthalten neben hier nicht vergleichbaren reinen Wortmarken die Wort-Bild-Marken „Freedom Maui“ und „Wordwide Maui and sons“, über deren Bildbestandteile jeweils nichts bekannt ist und die teilweise wegen Täuschungsgefahr zurückgewiesen wurden.

**c)** An der konkreten Kombination der Bestandteile in ihrer Anordnung und farbigen Gestaltung besteht auch kein Eintragungshindernis im Sinn von § 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die komplexe Anordnung und Ausgestaltung der Bestandteile benötigt in genau dieser Form niemand, um die Herkunft von Waren anzugeben, deren Bestimmung zu bezeichnen oder sonstige Eigenschaften zu beschreiben.

**d)** Die angegriffene Marke ist auch nicht ersichtlich täuschend, denn es ist durchaus denkbar, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren aus Maui stammen. Es ist nicht Gegenstand der Prüfung im Lösungsverfahren, ob und in welcher Weise die angegriffene Marke im Geschäftsverkehr tatsächlich verwendet wird. Eine Täuschungsgefahr ist zu verneinen, wenn die Möglichkeit einer rechtmäßigen Markenbenutzung für die beanspruchten Waren besteht (vgl. BGH GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Wegen der Größe und Einwohnerzahl von Maui besteht für alle beanspruchten Waren die Möglichkeit, dass sie von Maui stammen können.

Da die Markenstelle somit den Lösungsantrag zutreffend zurückgewiesen hat, ist auch die Beschwerde zurückzuweisen.

**2)** Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung sind nicht ersichtlich, zumal es sich bei einem Lösungsantrag nicht um die Durchsetzung eines eigenen Anspruchs des Antragstellers handelt, sondern um einen Popularantrag.

**3)** 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. Der Senat sieht sich im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesgerichtshofes zu Kombinationsmarken (vgl. die Nachweise bei STRÖBELE/HACKER, MarkenG, 8. Aufl. § 8 Rn. 92, 103).

**4)** Der von der Antragsgegnerin angeregte Gegenstandswert entspricht dem regelmäßig angenommenen Wert ohne eine bekannte Benutzung; hier geht es nämlich nicht um individuelle Interessen, sondern, wie die Ausgestaltung als Verfahren mit Popularcharakter in § 54 MarkenG zeigt, um das Interesse der Allgemeinheit an der Bereinigung des Markenregisters.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju/Me