



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 120/05

Verkündet am

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 68 384.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2008 unter Mitwirkung der Richterin Fink als Vorsitzende, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 17. August 2005 wird aufgehoben, soweit der Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen wurde. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr anzuordnen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 2. Dezember 2004 ist die Wortmarke

HIER GEWINNEN SIE MEHR!

für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Betrieb eines Teleshopping-Kanals, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über An- und Verkauf von Waren oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen; Bereitstellung einer Internet-Plattform; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Online-Shops, Präsentation und Bestellannahme von Waren- und Dienstleistungsangeboten über einen Teleshopping-Kanal; Dienstleistungen einer Werbeagentur und einer Multimedia-Agentur, nämlich Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Werbung, auch als Rundfunk- oder Fernsehwerbung; Sponsoring

in Form von Werbung; Bannerexchange, nämlich Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen im Internet; Werbung im Internet für Dritte; Werbung in Form von Bannerwerbung auf Seiten im Internet; Herausgabe von Werbetexten und Verbreiten von Werbeanzeigen; Plakatanschlagwerbung; Vorführung von Waren oder Dienstleistungen zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial und Warenproben sowie Versenden von Werbesendungen; Marketing und Telemarketing; Markt- und Meinungsforschung; Dienstleistung einer Preisagentur, nämlich Ermittlung von Preisen für Waren und/oder Dienstleistungen; Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit); Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Zusammenstellung und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken, insbesondere von Waren- oder Dienstleistungsangeboten Dritter im Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Betrieb einer Im- und Exportagentur; Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Erstellung von Rechnungsauszügen; Aufstellen von Kosten-Preis-Analysen; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen, auch im Rahmen von Versteigerungen im Internet;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen, einschließlich der Herausgabe von Kreditkarten, der Vergabe von Krediten und Darlehen, Leasinggeschäften und des elektronischen Kapitaltransfers; Homebanking; Telebanking, nämlich Online-Abwicklung von Bankgeschäften; Immobilienwesen; finanzielle Beratung und Versicherungsberatung; Ausgabe von Wertmarken und Gutscheinen; Einziehen von Ausständen; Factoring; Zollabfertigung für Dritte; Verwahren von Wertsachen in Safes; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers, nämlich Ge-

werberaum- und Wohnungsvermittlung, Verwaltung von Wohn- und Gewerbeobjekten, Abschluss von Miet- und Kaufverträgen für Wohn- und Gewerbeobjekte; Schätzung von Kunstgegenständen;

Klasse 38:

Telefonantwortdienst für Dritte; Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich Auftragsbearbeitung und Bearbeitung von Reklamationen und Angebotsnachfragen; Standortermittlung von Warensendungen mittels Computern, auch im Rahmen der Bereitstellung von Software im Internet (Tracking-Dienst); Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext-Programmen oder Sendungen sowie Werbespots; Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen und Fernsehprogrammen über drahtlose oder drahtgebundene Netze, Kabel- oder Satellitenfunk sowie ähnliche technische Einrichtungen; technische Übermittlung von Radio- und Fernsehprogrammen, Video-On-Demand-Programmen, Near-Video-On-Demand-Programmen; Übertragung und Bereitstellung von Daten in dafür geeigneten Kommunikationsnetzen wie dem Internet, anderen Online-Diensten oder vergleichbaren Medien; elektronische Nachrichtenübermittlung, Betrieb eines Teleshopping-Kanals; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Telekommunikation, insbesondere Sammeln und Liefern von Nachrichten über Telefax, Telex, Telefon, Telegramm, E-Mail, Übertragungs- und Vermittlungsdienstleistungen für Daten-, Sprach- und Videosignale, vorgenannte Dienstleistungen auch zur Übermittlung über das Internet; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer Internet-Plattform; Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich technische Vermittlung und Weiterleitung von Waren- und Dienstleistungsbestellungen sowie Wünschen, Anfragen und Reklamationen von Kunden an Hersteller

oder Anbieter von Waren; Bildschirmtextdienst; Bereitstellung einer Hotline, Online-Informationsdiensten, von Home-Banking-Diensten sowie von Home-Shopping-Diensten, von Bildtelefondiensten, von Tele-Working-Diensten, von Tele-Learning-Diensten, von Tele-Teaching-Diensten, von Tele-Medizin-Diensten, von Videospielen und von interaktiven Fernseh- und Computerdiensten; Datenerfassung auf dem Gebiet der Telekommunikation; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellung des Zugangs zum Internet, Bereitstellung von Internet-Portalen für Dritte; E-Mail-Dienste, Bereitstellung einer elektronischen Pinnwand, Betrieb einer Chat-Box, einer Webcam (Internet-Kamera) und eines News-Servers im Internet; Datenübertragungsdienste zwischen vernetzten Computersystemen; Betrieb von Chatrooms, -lines und Foren;

Klasse 39:

Veranstaltung und Buchung von Reisen und Ausflugsfahrten sowie Reservierungsdienst und Dienstleistungen eines Verkehrsbüros für Reisen; Vermittlung von Verkehrsleistungen; Beförderung von Reisenden mit Autobussen, Schienenbahnen, Schiffen, Kraftfahrzeugen und Flugzeugen; Reisebegleitung; Vermietung von Autos, Flugzeugen und Schiffen; Veranstaltung und Organisation von Ferienlagern, Rad- und Wandertouren, Veranstaltung und Organisation von Erholung- und Kuraufenthalten, Reisen, Ausflugs- und Besichtigungsfahrten sowie Kreuzfahrten und Schiffsreisen, einschließlich Vermittlung vorgenannter Dienste; Ausliefern von Brief- und Warensendungen, insbesondere von Warensendungen, die im Rahmen des elektronischen Handels online bestellt wurden; Ein- und Zwischenlagerung von Waren, soweit in Klasse 39 enthalten; Dienstleistungen eines Frachtführers, eines Spediteurs und eines Frachtmaklers, nämlich Trans-

port, Lagerung von Waren und Vermittlung von Verkehrsleistungen; Verpackung von Waren; Kurierdienste; Erteilung von Auskünften über Logistik und Lagerhaltung;

Klasse 41:

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; kulturelle und sportliche Aktivitäten; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk und Fernsehprogrammen; Filmproduktion; Veranstaltung von Glücksspielen und Lotterien; Produktion von Shows und Teleshopping-Sendungen; Durchführung von Unterhaltungssendungen und Live-Veranstaltungen zu Unterhaltungszwecken; Theateraufführungen; Organisation und Durchführung von Konzerten; Musikdarbietungen; Aufnahme von musikalischen und künstlerischen Darbietungen auf Ton-, Bild- oder Datenträger; Zusammenstellen von Radio-, Film- oder Fernsehprogrammen; Organisation und Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und Spielshows; Betrieb von Sportanlagen und Vergnügungsparks; Platzreservierung für Unterhaltungsdienstleistungen, Betrieb eines Tonstudios; Beratung bezüglich Film- und Musikproduktion, soweit in Klasse 41 enthalten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und Plakaten; Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und Glücksspielen; Betrieb einer virtuellen Spielhalle im Fernsehen oder im Internet; Unterhaltung; Durchführung von Spielen im Internet; Vermietung und Produktion von Videofilmen; Vermietung von Computerspielen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle und Ausbildungszwecke; Multimedia-Dienstleistungen, nämlich Produktion von Multimedia-Präsentationen; Erstellen von Bildreportagen;

Klasse 42:

Betrieb von Netzwerken für die Übertragung von Nachrichten, Bild, Text, Sprache und Daten; Übertragung, Speicherung, Verarbeitung und Wiedergabe von Informationen wie Ton, Bild und Daten; digitale Daten- und Bildaufbereitung; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Vermietung von Ferienhäusern und Gästezimmern, Zimmervermittlung und -reservierung in Hotels und Pensionen, Betrieb von Feriencamps und -lagern, Betrieb eines Hotels sowie eines Motels oder eines Campingplatzes; Catering;

Klasse 44:

Bereitstellung von Tele-Medizin-Diensten; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft.

Mit Beschluss vom 6. April 2005 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird auf das Schreiben der Markenstelle vom 10. Januar 2005 verwiesen, mit dem die Anmeldung wegen absoluter Eintragungshindernisse beanstandet wurde. Gegen die Entscheidung hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt, mit der sie neben der Aufhebung des Erstprüferbeschlusses auch die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr beantragt hat, da ihre Erwiderung auf das Beanstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 rechtzeitig eingereicht, jedoch nicht in dem angegriffenen Beschluss berücksichtigt worden sei.

Mit Beschluss vom 17. August 2005 ist die Erinnerung und der Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen werbeanpreisenden sachlichen Hinweis auf mehr Gewinn handele. Damit beschreibe die Wortfolge den Gegenstand und die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen und erschöpfe sich in der werbeüblichen Aussage, dass mit der Inanspruchnahme der Dienstleistungen ein Gewinn verbunden sei. Trotz des anpreisenden Charakters stehe der beschreibende Sinngehalt im Vordergrund. Auch der mit den Begriffen „GEWINNEN“ und „MEHR“ zusammenhängende vage bzw. unklare Aussagegehalt führe zu keiner anderen Beurteilung, da eine begriffliche Unbestimmtheit der Versagung des Markenschutzes nicht entgegenstehe. Die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr komme nicht in Betracht, da es an der hierfür erforderlichen Kausalität fehle und die Zurückweisung aus den im Beanstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 genannten Gründen erfolgt sei.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse vom 6. April 2005 und vom 17. August 2005 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Laut Empfangsbescheinigung vom 11. Februar 2005 sei am gleichen Tag und damit rechtzeitig die Erwiderung auf das Beanstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Der Erinnerungsbeschluss vom 17. August 2005 setze sich mit der Nichtberücksichtigung der Erwiderung in dem Erstprüferbeschluss vom 6. April 2005 nicht auseinander. Auch erschöpfe sich der Erinnerungsbeschluss vom 17. August 2005 in pauschalen Behauptungen, so dass ein Verfahrensmangel gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vorliege. Zudem stünden der Eintragung des angemeldeten Zeichens die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen. Es sei mehrdeutig, müsse für eine sinnvolle Aussage um weitere Bestandteile ergänzt

werden und weise nicht den erforderlichen konkreten sachlichen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen auf. Insofern besitze es auch eine gewisse Eigenart, infolgedessen ihm die notwendige Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne. Darüber hinaus würden Mitbewerber durch die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG geschützt. Schließlich bestehe nach § 33 Abs. 2 MarkenG sowie auf Grund der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Verkennung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein Anspruch auf Rückerstattung der Erinnerungsgebühr.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet.

1. Der Senat sieht von einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab und entscheidet in der Sache selbst.

a) Es ist davon auszugehen, dass die Erwiderung der Beschwerdeführerin vom 11. Februar 2005 auf das Beanstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 bereits vor Erlass des Erstprüferbeschlusses vom 6. April 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Zwar ist sie in der Aktsakte lediglich als Anlage zum Erinnerungsschriftsatz vom 23. Mai 2005, nicht jedoch als eigenständige Eingabe zu finden. Allerdings ist dem Erinnerungsschriftsatz vom 23. Mai 2005 auch eine von der Beschwerdeführerin stammende Empfangsbescheinigung beigelegt, auf welcher u. a. das Datum 11. Februar 2005, das gegenständliche Aktenzeichen des Deutschen Patent- und Markenamts und die Erläuterung „Beanstandungserwiderung (Doppel)“ vermerkt ist. Darunter befindet sich ein Stempel des Deutschen Patent- und Markenamts mit Datum 11. Februar 2005. Des Weiteren weist die Empfangsbescheinigung einen Stempel der Verfahrens-

bevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit Datum 18. Februar 2005 auf. Demnach hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Empfangsbescheinigung nach Erhalt des Schriftsatzes vom 11. Februar 2005 und vor dem 18. Februar 2005 an die Kanzlei zurückgeschickt. Demzufolge wäre der Schriftsatz vom 11. Februar 2005 in dem Erstprüferbeschluss vom 6. April 2005 zu berücksichtigen gewesen.

Der mit der Nichtberücksichtigung einhergehende Mangel der Verletzung des Rechts auf Gewährung des rechtlichen Gehörs ist jedoch zwischenzeitlich geheilt (vgl. BPatGE 38, 127, 129 - REEFER). Unabhängig davon, inwieweit die Erwiderung vom 11. Februar 2005 in dem Erinnerungsbeschluss vom 17. August 2005 berücksichtigt worden ist, wurde der Anmelderin jedenfalls im Rahmen des Beschwerdeverfahrens das erforderliche rechtliche Gehör gewährt. Eine Zurückverweisung gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kommt somit aus prozessökonomischen Gründen nicht in Betracht.

b) Der von der Beschwerdeführerin weiterhin geltend gemachte Begründungsmangel des Erinnerungsbeschlusses vom 17. August 2005 liegt nicht vor. Ein Beschluss ist nur dann nicht mit Gründen versehen, wenn nicht erkennbar ist, welche Überlegungen die Entscheidung tragen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Begründung unverständlich, widersprüchlich oder verworren ist (vgl. u. a. BGH GRUR 2003, 546, 548 - TURBO-TABS; GRUR 2004, 79 - Paroxetin). Vorliegend geht der Erinnerungsbeschluss jedoch in nachvollziehbarer Weise auf die maßgeblichen Gründe ein, die nach Auffassung der Markenstelle für die Schutzunfähigkeit des angemeldeten Zeichens sprechen. Lücken oder Widersprüche in der Begründung sind hierbei nicht erkennbar.

2. Das angemeldete Zeichen ist nicht unterscheidungskräftig und damit schutzunfähig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 - Henkel). Diese Grundsätze gelten auch für Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1030, Rn. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

a) Die Wortfolge „HIER GEWINNEN SIE MEHR!“ kann u. a. im Sinne von „An dieser Stelle erreichen Sie eine Menge!“, „Jetzt schaffen Sie viel!“ oder „Bei uns gewinnen Sie häufiger!“ verstanden werden (vgl. „Wie sagt man noch?“ unter „<http://www.wie-sagt-man.noch.de/synonyme/>“). Im Verkehr taucht sie zwar häufig in Kombinationen wie „Hier gewinnen Sie mehr Sicherheit beim Schreiben und mit der Grammatik.“ (vgl. „Deutsch als Fremdsprache“ unter „www.mvhs.de/3.1/mvhs.de/data/media/4569/hs06l.pdf“) oder „Hier gewinnen Sie mehr Souveränität für Ihre nächste Preisverhandlung.“ (vgl. „Print Media Academy“ unter „de/binaries/files/seminar_overview/seminar_program_2007_pdf“) auf. Dennoch kann dem Zeichen auch ohne Verknüpfung des Verbs „gewinnen“

mit einem Substantiv ein verständlicher Sinngehalt entnommen werden. Zwar wird durch das Nichtbenennen des zu gewinnenden Gegenstands dem Verkehr ein größerer Interpretationsspielraum eröffnet, da die unterschiedlichsten Sachen und Tätigkeiten mit dem Verb „gewinnen“ in Verbindung gebracht werden können. Der beschreibende Aussagegehalt im Sinne eines allgemeinen Gewinnversprechens bleibt dabei aber unverändert erhalten. So lassen sich beispielsweise auch Formulierungen wie „Gemeinsam gewinnen.“, „Gewinnen macht glücklich!“, „Lesen, lachen und gewinnen.“ (vgl. „Slogans.de“ unter „<http://www.slogans.de/slogans.php?GInput=gewinnen>“) und die Wortfolge „Hier gewinnen Sie“ in Alleinstellung (vgl. „Google-Trefferliste“, Suchwort: „Hier gewinnen Sie“) im Internet finden. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, bringt das angemeldete Zeichen damit zum Ausdruck, dass mit der Inanspruchnahme der von der Beschwerdeführerin angebotenen Dienstleistungen ein größerer Gewinn bzw. Nutzen für den Kunden verbunden ist. Abweichend von der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt es hierbei nicht darauf an, ob der Bestandteil „gewinnen“ als Verb oder Substantiv vom Verkehr aufgefasst wird. Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten sind gleichwertig und erweisen sich alle zur Erfüllung der Herkunftsfunktion als ungeeignet. Zudem reicht es aus, wenn die Verkehrsteilnehmer dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147, Rn. 32 - DOUBLEMINT).

b) Auf Grund der Allgemeinheit des durch den angemeldeten Slogan vermittelten Sinngehalts kommt ihm die Funktion eines Werbeversprechens zu, das der Verkehr nur als solches und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst. Werblichen Anpreisungen fehlt regelmäßig die notwendige Unterscheidungskraft, da bei ihnen die Werbe- und nicht die Herkunftsfunktion im Vordergrund steht (vgl. BPatG MarkenR 2006, 38, 40 - Choco'n'More; EuGH - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, a. a. O., Rn. 35). Die Wortfolge „HIER GEWINNEN SIE MEHR!“ bringt ganz allgemein zum Ausdruck, dass losgelöst von bestimmten Waren oder Dienstleistungen dem Kunden ein besonderer Nutzen geboten wird. In

diesem Sinne verwenden sie auch Dritte in der Werbung (vgl. „DREAMVOTING SYSTEM“ unter „www.gewinn-den-tipp.de/“). Dementsprechend wird das angemeldete Zeichen vom Verkehr als Wortfolge als solche, nicht jedoch als Unterscheidungsmittel verstanden (vgl. BGH GRUR 2002, 816, 817 - BONUS; BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

c) Die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG führt ebenfalls nicht zur Eintragbarkeit der Wortfolge „HIER GEWINNEN SIE MEHR!“. Nach ihrer rechtssystematischen Stellung betrifft sie nur die Schutzschränken einer bereits eingetragenen Marke, nicht hingegen deren Eintragungsvoraussetzungen und kann daher nicht die Eintragung einer schutzunfähigen Marke rechtfertigen. Die Prüfung der Schutzfähigkeit muss vielmehr streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden. Aus Gründen der Rechtssicherheit und ordnungsgemäßen Verwaltung ist sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (vgl. zu der § 23 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Regelung des Art. 6 Abs. 1 lit. b) der Richtlinie 89/104/EWG: EuGH GRUR 2003, 604, 607, 608, Rn. 58 und 59 - Libertel).

d) Da das angemeldete Zeichens wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, besteht nach § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Anspruch auf Eintragung nicht. Es kann darüber hinaus dahingestellt bleiben, ob die gegenständliche Wortfolge eine freihaltungsbedürftige Angabe ist und damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

3. Die Erinnerungsgebühr ist gemäß § 64 Abs. 5 MarkenG in vollem Umfang zurückzuzahlen. Eine solche Rückzahlung kommt aus Billigkeitsgründen, insbesondere bei einem Verfahrensfehler, in Betracht, sofern er für die Notwendigkeit zur Einlegung des Rechtsbehelfs kausal war (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 64, Rn. 8, i. V. m. § 71, Rn. 32). Wie unter 1. bereits ausgeführt, ist

vorliegend von einer Verletzung des Anspruchs auf Gewährung des rechtlichen Gehörs und damit von einem Verfahrensfehler auszugehen. Es ist zudem möglich, dass die Beschwerdeführerin von der Einlegung der Erinnerung abgesehen hätte, wenn die Erwiderung der Beschwerdeführerin vom 11. Februar 2005 auf das Beanstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 in dem Erstprüferbeschluss vom 6. April 2005 berücksichtigt worden wäre. In diesem Fall wäre nämlich zur Begründung der Schutzunfähigkeit eine ausführliche, für die Beschwerdeführerin nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den von ihr vorgebrachten Argumenten erforderlich gewesen, die sie möglicherweise von der Aussichtslosigkeit ihres Eintragungsbegehrens überzeugt hätte. Damit kann eine Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Erinnerungseinlegung nicht ausgeschlossen werden. Der Beschwerde war folglich insoweit stattzugeben.

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

WA