



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 79/07

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
31. August 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke 849 104**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 IR vom 30. Juli 2007 aufgehoben, soweit darin der angegriffenen IR-Marke 849 104 aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 581 367 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt worden ist.
2. Der Widerspruch aus der IR-Marke 581 367 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 15. März 2005 mit Priorität vom 15. Februar 2005 für die Waren und Dienstleistungen

„Cl. 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

Cl. 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

Cl. 37: Construction; réparation; services d'installation.”

international registrierte Marke 849 104



beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Internationale Registrierung der Marke wurde am 30. Juni 2005 in der „Gazette OMPI des marques internationales“ veröffentlicht.

Hiergegen hat der im Register eingetragene Inhaber, S..., der für die Waren und Dienstleistungen

“Cl. 10: Appareils et installations médicaux pour la thérapie thermique.

Cl. 11: Installations de chauffage, corps chauffants, radiateurs.

Cl. 19: Matériaux de construction non métalliques, notamment parties de construction pour chambres de la thérapie thermique.

Cl. 42: Établissements de bains turcs, saunas, chambres de la thérapie thermique.”

am 16. Januar 1992 international registrierten Marke 581 367

## **THERMARIUM**

Widerspruch erhoben. Die Jahresfrist i. S. v. Art. 5 Abs. 2 MMA ist für die Widerspruchsmarke am 20. März 1993 abgelaufen.

Das Verfahren über einer weiteren, auf die für die S1... GmbH in R... (Ö...), eingetragene Gemeinschaftsmarke 1 985 332

## T H E R M A R I U M



gestützten Widerspruch hat die Markenstelle im Hinblick auf das vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) anhängige Nichtigkeitsverfahren mit Bescheid vom 5. Januar 2007 ausgesetzt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Aktivlegitimation des Widersprechenden bestritten, weil dieser nicht mehr Inhaber der Widerspruchsmarke IR 581 367 sei. Mit Sacheinlagevertrag vom 23. Juli 1993 habe er diese Marke auf die von ihm zusammen mit seiner Ehefrau S2... gegründete Firma S3... GmbH in L... (Ö...), übertragen, über deren Vermögen am 14. August 1997 der Konkurs eröffnet worden und die in der Folge aufgelöst worden sei. Eine Rückübertragung auf den Widersprechenden habe nicht stattgefunden. Der Widersprechende beruft sich demgegenüber auf die Legitimationswirkung der Registrierung nach § 28 Abs. 1 MarkenG.

Mit Beschluss vom 30. Juli 2007 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 IR des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) der angegriffenen IR-Marke 849 104 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 581 367 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland - unter Zurückweisung des Kostenantrags der Inhaberin der angegriffenen Marke - versagt. Der Widerspruch sei statthaft sowie auch sonst zulässig, insbesondere sei der Widersprechende zur Einlegung des Widerspruchs berechtigt (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG werde vermutet, dass das Recht an der Marke dem als Inhaber Eingetragenen zustehe. Die Markenstelle habe keine Veranlassung, an dieser Vermutung zu zweifeln, insbesondere nicht an der Richtigkeit der Registerdaten der OMPI bezüglich der Inhaberschaft an der IR-Marke, zumal in den Akten kein Umschreibungsantrag auf einen anderen Inhaber vorliege. Zwischen den beiden IR-Marken bestehe Verwechslungsgefahr (§§ 107, 114, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen seien überwiegend identisch bzw. hochgradig ähnlich. Den im Hinblick auf die Nähe der Waren und Dienstleistungen zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen sehr großen Abstand hielten die Marken in klanglicher Hinsicht nicht ein. Insoweit sei von einer Prägung der angegriffenen kombinierten Marke durch den Wortbestandteil „THERMARIVM“ als einfachster und kürzester Bezeichnungsform auszugehen. Die graphische Ausgestaltung der Marke, das nur kleine Bildelement und die blaue Farbe, seien demgegenüber einer verbalen Benennung nicht zugänglich und im Gesamteindruck vernachlässigbar. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft beider Marken, der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen und der Klangidentität der Vergleichswörter sei daher dem Widerspruch stattzugeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie rügt weiterhin die fehlende Widerspruchsberechtigung des Widersprechenden, der nachweislich nicht materieller Inhaber der widersprechenden IR-Marke sei. Mit dem Einbringungsvertrag aus dem Jahr 1993 sei die Widerspruchsmarke auf die Firma S3... GmbH übertragen worden. Eine Rückübertragung habe seither nicht

stattgefunden. Die fehlende Umschreibung im Register, die nur deklaratorische Bedeutung habe, sei unbeachtlich. Auch sei die Marke nicht - wie vom Widersprechenden behauptet - durch Vertrag vom 8. Oktober 1993 auf den Widersprechenden zurück übertragen worden. Der diesbezügliche Vortrag des Widersprechenden sei durch die vorgelegten Entscheidungen des Landesgerichts Innsbruck vom 8. Februar 2007, des Oberlandesgerichts Innsbruck vom 15. März 2007 sowie des Obersten Gerichtshofs Österreichs vom 11. Oktober 2007 in der Konkursache betreffend die S3... GmbH wegen der Einleitung einer Nachtragsliquidation in Bezug auf die Wortmarke „THERMARIUM“ (IR-Marke 581 367) als weiteres Vermögen klar widerlegt. Sowohl das Oberlandesgericht als auch der Oberste Gerichtshof hätten die Möglichkeit verneint, dass die IR-Marke durch den zwischen der S3... GmbH, vertreten durch den Widersprechenden als ihren geschäftsführenden Gesellschafter, und dem Widersprechenden im eigenen Namen am 8. Oktober 1993 geschlossenen Abtretungsvertrag auf den Widersprechenden zurück übertragen worden sei. Das Oberlandesgericht habe eine Rückübertragung nach österreichischem Recht unter dem Gesichtspunkt eines unzulässigen Insichgeschäfts bzw. auch eines formbedürftigen Schenkungsvertrags ohne wirkliche Übergabe, jedenfalls aber einer unzulässigen verdeckten Einlagenrückgewähr als unwirksam eingestuft. Der Oberste Gerichtshof habe festgestellt, dass unabhängig davon der Widersprechende die IR-Marke schon deshalb nicht habe zurück erwerben können, weil der Erwerber einer Marke nach der im fraglichen Jahr 1993 geltenden Rechtslage in Österreich über ein Unternehmen habe verfügen müssen, aus dem die mit der Marke zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen hervorgehen konnten. Hierfür sei in dem Verfahren über die Nachtragsliquidation nichts vorgebracht oder ersichtlich. Da sich die Frage der Wirksamkeit des Abtretungsvertrages hinsichtlich der Widerspruchsmarke nach österreichischem Recht richte, sind nach Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke insofern auch die österreichischen Gerichte zur Entscheidung berufen. Im Übrigen habe es zum damaligen Zeitpunkt auch nach deutschem Recht gemäß § 8 Abs. 1, § 1 WZG für einen wirksamen Markenerwerb irgendeines Geschäftsbetriebs des Widersprechenden

als Erwerber bedurft. Ein solcher sei aber nicht vorhanden gewesen. Der Geschäftsbetrieb der S3... GmbH als einer anderen Rechtsperson könne dem Widersprechenden nicht zugerechnet werden.

Weiterhin erhebt die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke. Der Widersprechende räume selbst ein, die Widerspruchsmarke in der Zeit vom 15. März 2000 bis 15. März 2005 nicht benutzt zu haben. Im Übrigen ergebe sich aus den vorgelegten Internetseiten nur eine Benutzung des zusammengesetzten Kennzeichens „THERMARIUM SPA by S...“ und nicht der Widerspruchsmarke „THERMARIUM“. Soweit der Widersprechende behauptet, er habe der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Vertrag vom 11. August 1997 die Nutzungsrechte an der IR-Marke eingeräumt, sei schon in dem die weitere Widerspruchsmarke, die Gemeinschaftsmarke 1 985 332, betreffenden Nichtigkeitsverfahren vor dem HABM die Unechtheit dieser nicht im Original vorliegenden Vereinbarung sowie deren Unwirksamkeit aufgrund der unwirksamen Abtretungsvereinbarung vom 8. Oktober 1993 geltend gemacht worden. Abgesehen davon sei Deutschland von der Nutzungsgestattung nicht umfasst gewesen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und  
den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er sei Inhaber der Widerspruchsmarke; die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG sei nicht widerlegt. Die Entscheidungen des Oberlandesgerichts Innsbruck und des Obersten Gerichtshofs Österreichs seien insoweit nicht verbindlich.

Die Frage nach der Inhaberschaft an der widersprechenden IR-Marke, die in Österreich keinen Schutz genieße, könne nicht in Österreich entschieden werden, sondern bestimme sich nach den Regelungen des jeweils benannten Landes, hier also nach denen Deutschlands. In Deutschland sei gemäß § 47 Nr. 3 ErstrG bereits 1992 die Bindung an den Geschäftsbetrieb abgeschafft worden, so dass nach deutschem Recht insbesondere der Übertragungsvertrag vom 8. Oktober 1993 zwischen ihm und der S3... GmbH wirksam sei. Diesem Vertrag habe die Mitgesellschafterin S2... ausdrücklich zugestimmt und dadurch ein etwaiges Insichgeschäft geheilt. Im Übrigen habe es sich nicht um eine gemischte Schenkung und ebenso wenig um eine verdeckte Einlagenrückgewähr gehandelt. Der Widersprechende habe als Gegenleistung Haftungen der S3... GmbH übernommen und letztlich auch einen Betrag in Höhe von 5 Millionen Schilling bezahlt. Außerdem habe er der GmbH das Nutzungsrecht an der Marke eingeräumt. Die Registerunterlagen seien tatsächlich an den Widersprechenden übergeben und von ihm in seinen Privatunterlagen aufbewahrt worden. Der Widersprechende habe 1993 auch über ein Unternehmen verfügt, und zwar das der S3... GmbH, sowie später über das der am 10. August 1995 in Deutschland gegründeten S4... GmbH Thermarium. Abgesehen davon sei die Unwirksamkeit einer Übertragung wegen fehlenden Geschäftsbetriebs spätestens mit dem Wegfall dieses Erfordernisses bei Inkrafttreten des Markengesetzes 1995 geheilt worden.

Die erhobene Nichtbenutzungseinrede greife nicht durch und sei im vorliegenden Fall sogar rechtsmissbräuchlich, da die Inhaberin der angegriffenen Marke wisse, dass die Widerspruchsmarke benutzt werde. Der Widersprechende habe mit Vertrag vom 11. August 1997, der Deutschland ausdrücklich erwähne, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Nutzungsrechte an der IR-Marke eingeräumt. Die Unechtheit des Nutzungsvertrages werde bestritten; eine solche sei in dem Nichtigkeitsverfahren vor dem HABM auch nur hinsichtlich der Form, nicht hinsichtlich des Inhalts des Vertrages geltend gemacht worden. Aufgrund des Vertrages habe die Inhaberin der angegriffenen Marke die Widerspruchsmarke selbst benutzt und nach Deutschland geliefert. Sie habe in diesem Zusammenhang entsprechende



Belege vorgelegt. Die Benutzung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke sei ihr, der Widersprechenden, vollumfänglich zuzurechnen. Der Nutzungsvertrag sei von ihm am 28. April 2006 wegen Nichteinhaltung der Nutzungsvereinbarungen gekündigt worden. Darüber hinaus benutze er die Widerspruchsmarke selbst, wie sich beispielhaft aus der eingereichten Internetseite [www.thermariumspa.com](http://www.thermariumspa.com) ergebe.

Zur Frage der Verwechslungsgefahr trägt der Widersprechende ergänzend vor, dass die Widerspruchsmarke normale Kennzeichnungskraft besitze, was sich schon aus der Tatsache ihrer Registrierung ergebe. „THERMARIUM“ sei eine Wortschöpfung des Widersprechenden, die nur in Lexika, nicht aber durch andere Firmen verwendet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg.

1. Vorab ist festzustellen, dass Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ausschließlich das Verfahren über den Widerspruch aus der IR-Marke 581 367 ist. Nur über diesen Widerspruch hat die Markenstelle in dem mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss entschieden. Das Verfahren über den weiteren Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 1 985 332 ist von der Markenstelle im Hinblick auf das gegen diese Marke anhängige Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden und wird folglich vor dem DPMA erst nach dem rechtskräftigen Abschluss dieses Nichtigkeitsverfahrens fortgesetzt werden.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass Grundlage der vom Senat getroffenen, gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zugestellten Ent-

scheidung der Sach- und Rechtsstand zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung am 31. März 2009 ist. Den Beteiligten ist im Anschluss daran weiterer Sachvortrag verwehrt, insbesondere dürfen keine weiteren Angriffs- und Verteidigungsmittel mehr vorgebracht werden (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 296a ZPO), so dass die von den Beteiligten vorliegend nach der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsätze unberücksichtigt bleiben mussten. Gründe für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten nicht aufgezeigt.

2. Die Beschwerde ist nicht bereits wegen fehlender Widerspruchsberechtigung des Widersprechenden begründet. Berechtigt zur Erhebung eines Widerspruchs aus einer eingetragenen Marke ist nach § 42 Abs. 1 MarkenG der materielle Inhaber der Marke. Nach § 28 Abs. 1 MarkenG wird vermutet, dass der im Register eingetragene auch der materiell berechtigte Inhaber der jeweiligen Marke ist. Dies gilt gemäß § 107 Abs. 1 MarkenG gleichermaßen für IR-Marken. Formell ist damit der Widersprechende aufgrund seiner Registrierung als Inhaber der widersprechenden IR-Marke ausgewiesen. Diese Vermutung ist vorliegend, entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, nicht widerlegt worden.

Die gesetzliche Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG kann zwar grundsätzlich durch den Beweis des Gegenteils entkräftet werden. In dem auf die Erledigung einer Vielzahl von Fällen ausgelegten registerrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren, welches auf umfängliche Ermittlungen und förmliche Beweisaufnahmen nicht zugeschnitten ist, kann allerdings einem Bestreiten der Aktivlegitimation nur dann nachgegangen werden, wenn der Mangel der materiellen Inhaberschaft offensichtlich ist oder aus sonstigen Gründen im Registerverfahren ausnahmsweise eine abschließende und erschöpfende Klärung der materiellen Berechtigung möglich ist (vgl. BPatGE 36, 1, 4 ff. - CHARRIER). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Dass die formelle Registerlage offensichtlich unzutreffend ist, lässt sich nicht feststellen. Vielmehr erweist sich nach dem im hier anhängigen Widerspruchs-Beschwerdeverfahren vorgebrachten und verwertbaren unstreitigen Sachverhalt bei zutreffender rechtlicher Würdigung der Widersprechende als materieller Inhaber der Widerspruchsmarke, weshalb es bei der Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG verbleibt. Zwar ist die Widerspruchsmarke unstreitig zunächst durch notariellen Sacheinlagevertrag vom 23. Juli 1993 von dem Widersprechenden auf die von ihm zusammen mit seiner Ehefrau S2... gegründete S4... GmbH übertragen worden. Wie von der Inhaberin der angegriffenen Marke insoweit nicht bestritten wird, existiert aber außerdem ein Abtretungsvertrag vom 8. Oktober 1993 zwischen der S4... GmbH und dem Widersprechenden, in dem die S4... GmbH, vertreten durch den Widersprechenden als vertretungsbechtigten Geschäftsführer, die Widerspruchsmarke auf den Widersprechenden in Person unter Einräumung eines Nutzungsrechts für die GmbH (zurück)übertragen hat. Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht bestritten ist auch der Vortrag des Widersprechenden geblieben, dass S2... als einzige Mitgesellschafterin der S4... GmbH diesem Vertrag mündlich zugestimmt habe und die Registerunterlagen der Widerspruchsmarke dem Widersprechenden tatsächlich übergeben und von ihm privat aufbewahrt worden seien. Ferner ist davon auszugehen, dass der Widersprechende im Jahr 1993 nur den Geschäftsbetrieb der S4... GmbH als geschäftsführender Gesellschafter geführt hat. Das Vorhandensein eines weiteren Geschäftsbetriebes ist nicht vorgetragen oder ersichtlich. Umstritten zwischen den Beteiligten ist somit lediglich die rechtliche Bewertung des vorgebrachten Sachverhalts in Bezug auf den Abtretungsvertrag vom 8. Oktober 1993.

Was die in diesem Zusammenhang von den Beteiligten eingereichten Beschlüsse des Oberlandesgerichts Innsbruck vom 15. März 2007 sowie des Obersten Gerichtshofs vom 11. Oktober 2007 in der Konkursache betreffend

die (ehemalige) Gemeinschuldnerin S5... GmbH in B...bei J... anbelangt, können diese schon deshalb keinerlei rechtliche Bindungswirkung entfalten (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m § 325 Abs. 1 ZPO), weil sie in einem anderen Verfahren mit anderem Verfahrensgegenstand und anderen Beteiligten sowie zudem außerhalb des Geltungsbereichs der deutschen Rechtsordnung ergangen sind. Aber auch inhaltlich vermag sich der Senat nicht den Bewertungen der österreichischen Gerichte anzuschließen.

So beurteilt sich der Übergang des Rechts an dem hier allein verfahrensgegenständlichen deutschen Anteil der widersprechenden IR-Marke - in schuldrechtlicher wie dinglicher Hinsicht - nach deutschem Recht (vgl. BGH GRUR 1998, 699, 701 „SAM“; GRUR 2002, 972, 973 „FROMMIA“). Darauf, welche Anforderungen die Rechtslage in Österreich zum fraglichen Zeitpunkt an den Erwerb einer Marke gestellt hat, kommt es daher nicht an. Nach der maßgeblichen, im Jahr 1993 in Deutschland geltenden Rechtslage (§ 1 VO über die internationale Registrierung, § 8 Abs. 1 WZG in der durch § 47 Nr. 3 ErstrG mit Wirkung ab 1. Mai 1992 geänderten Fassung) konnte eine Marke unabhängig von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs übertragen werden. Soweit in Bezug auf die durch das Erstreckungsgesetz unverändert gebliebene Bestimmung des § 1 WZG zum damaligen Zeitpunkt daran festgehalten worden ist, dass der Anmelder eines Warenzeichens jedenfalls irgendeinen, wenn auch nicht notwendig einen die von der Anmeldung oder Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen abdeckenden Geschäftsbetrieb haben musste, ist der Mangel eines solchen Geschäftsbetriebs bei der Anmeldung einer Marke nach zutreffender h. M. jedenfalls mit Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1. Januar 1995 und dem darin geregelten vollständigen Wegfall des Erfordernisses eines Geschäftsbetriebes geheilt worden (vgl. Fezer, 3. Aufl. § 3 Rdn. 65; Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 7 Rdn. 16). Dies muss erst recht gelten, wenn es - wie vorliegend - nicht um den Mangel eines fehlenden - allgemeinen - Geschäftsbetriebes im Zeitpunkt des Entstehens des Markenschutzes bei der Anmeldung bzw. internationalen Registrie-

zung einer Marke geht, sondern um den - späteren - Wegfall des Geschäftsbetriebes, da mit dem Inkrafttreten des ErstrG am 1. Mai 1992 auch der Löschungsgrund des Wegfalls des Geschäftsbetriebes (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG) gestrichen worden ist (§ 47 Nr. 4 ErstrG). Einem Rückerwerb der Widerspruchsmarke aufgrund des Abtretungsvertrages vom 8. Oktober 1993 steht daher nicht entgegen, dass der Widersprechende zu diesem Zeitpunkt über keinen eigenen Geschäftsbetrieb verfügt hat.

Im Übrigen erfolgt die rechtsgeschäftliche Übertragung des Rechts an einer Marke nach deutschem Recht gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG, §§ 413 i. V. m. 398 ff. BGB durch - dinglichen - Abtretungsvertrag. Als ein solcher ist der Vertrag vom 8. Oktober 1993, wie auch der Sacheinlagevertrag vom 23. Juli 1993, zu beurteilen. Allerdings handelt es sich bei dem Vertrag vom 8. Oktober 1993 auch nach deutschem Recht an sich um ein unwirksames Insichgeschäft (§ 181 BGB), weil der Widersprechende den Vertrag in Vertretung der S4... GmbH mit sich als Privatperson abgeschlossen hat. Durch die im vorliegenden Verfahren unbestrittene mündliche Zustimmung der einzigen Mitgesellschafterin der S4... GmbH, Frau S2..., ist der Vertrag jedoch gemäß § 177 Abs. 1 BGB seitens der S4... GmbH genehmigt worden und folglich wirksam. Auch wenn man des Weiteren in dem Vertrag zugleich ein - gemischtes - Schenkungsversprechen sehen wollte, das nach deutschem Recht ebenfalls der notariellen Beurkundung bedarf (§ 518 Abs. 1 BGB), wäre dieser Formmangel durch die in dem Vertrag zugleich erfolgte dingliche Übertragung des Markenrechts sowie die unbestrittene Übergabe der Registerunterlagen der Widerspruchsmarke an den Widersprechenden durch Vollzug geheilt worden (§ 518 Abs. 2 BGB). Dahingestellt bleiben kann schließlich, ob mit dem Abtretungsvertrag eine verbotene Einlagenrückgewähr aus dem Vermögen der S4... GmbH an den Widersprechenden verbunden ist. Denn eine solche löst nach deutschem Recht (vgl. §§ 30, 31 GmbHG und hierzu Scholz/Westermann, GmbHG, 10. Aufl., § 30 Rn: 1 und 31 Rn. 2) ebenso wie nach österreichischem Recht (§ 83 Abs. 1

- österreichisches - GmbHG) lediglich einen Rückzahlungs- bzw. Rückübertragungsanspruch aus, lässt jedoch die Wirksamkeit der erfolgten verbotenen Rückgewähr, hier also der Rückübertragung der Widerspruchsmarke von der GmbH auf den Widersprechenden, unberührt.

3. Dahin gestellt bleiben kann im Weiteren die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren aufgeworfene Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke (§§ 43 Abs. 1, 115 Abs. 2, 116 Abs. 1 MarkenG). Insbesondere braucht nicht der Frage nachgegangen zu werden, ob die erhobene Einrede der mangelnden Benutzung u. U. vorliegend wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig ist, weil der Inhaberin der angegriffenen Marke selbst durch einen zwischen ihr und dem Widersprechenden am 11. August 1997 geschlossenen Nutzungsvertrag das (alleinige) Nutzungsrecht an der Widerspruchsmarke in Deutschland während der hier gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 i. V. m. §§ 116 Abs. 1, 115 Abs. 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume (30. Juni 2000 bis 30. Juni 2005 sowie 31. März 2004 bis 31. März 2009) eingeräumt war und sie die Marke in Deutschland auch benutzt hat (vgl. hierzu OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 175, 176 „Löwenkopf“). Denn selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden unterstellt, dass die Nichtbenutzungseinrede rechtsmissbräuchlich ist bzw., im Fall einer zulässigen Einrede, die Widerspruchsmarke für die registrierten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt worden ist, scheidet der Widerspruch jedenfalls daran, dass entgegen dem angefochtenen Beschluss der Markenstelle zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 107 MarkenG besteht.
4. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i. S. der genannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 18-21) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 903 „SIERRA ANTIGUO“).

Die hierzu getroffenen Feststellungen der Markenstelle sind insoweit nicht zu beanstanden, als sie zwischen den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren und Dienstleistungen und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke überwiegend Identität oder hochgradige Ähnlichkeit angenommen hat.

Nicht zutreffend ist jedoch ihre Beurteilung, die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Vielmehr kann der Widerspruchsmarke wegen ihres den angesprochenen Verkehrskreisen erkennbaren beschreibenden Charakters nur eine minimale Kennzeichnungskraft beigegeben werden. Dem steht die Tatsache ihrer Registrierung nicht entgegen, da einer Marke hierfür nur nicht jede Unterscheidungskraft zu fehlen braucht, also bereits ein geringer Grad an Kennzeichnungskraft für die Registrierung genügt (vgl. BGH GRUR 2007, 1066, 1068 (Nr. 30) „Kinderzeit“; GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) „Pantohexal“).

Aus dem Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Markenstelle und den von ihr eingereichten umfänglichen Belegen zur Bedeutung und zum Verkehrsverständnis des Wortes „Thermarium“, wozu die Markenstelle sich in dem angefochtenen Beschluss an keiner Stelle geäußert hat, ergibt sich, dass „Thermarium“ auf dem einschlägigen Sektor der Wellnessanlagen ein gebräuchlicher Fachbegriff ist, mit dem ein „Wärmeluftbad“ bezeichnet wird. So

wird der Begriff „Thermarium“ in dem Saunalexikon eines Online Sauna + Freizeitführers (vgl. Internet-Ausdruck [www.sauna-show.de](http://www.sauna-show.de) in Anlage 2 zu Bl. 39/52 der Markenakte) wie folgt erläutert: „Das Thermarium, auch Warmluftbad genannt, hat wie die klassische finnische Sauna ein eher trockenes Klima aber wesentlich niedrigere Temperaturen. So kann sich Ihr Körper und Geist besonders schonend und reizarm vom Alltagsstress erholen oder nach körperlicher Anstrengung oder sportlicher Betätigung entspannen.“ Auf der Internet-Seite „SaunaGlossar.de“ ist in dem SaunaLexikon zu dem Begriff „Thermarium-Sauna“ ausgeführt: „Thermarium-Sauna bezeichnet ein Tepidarium mit einer Raumtemperatur von ca. 40-50°C bei geringer Luftfeuchtigkeit für ein mildes und schonendes Entspannen und Schwitzen.“ (vgl. Internet-Ausdruck „SaunaGlossar.de Sauna Lexikon“ in Anlage 2 zu Bl. 39/52 der Markenakte). Weiterhin hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Ausdrücke von Internet-Seiten zahlreicher Anbieter von Wellness Einrichtungen bzw. -Dienstleistungen, insbesondere (Kur-)Hotels eingereicht, in denen der Begriff „Thermarium“ ersichtlich beschreibend als Hinweis auf eine entsprechende Wellness-Einrichtung verwendet wird (vgl. beispielhaft folgende Ausdrücke von Internet-Seiten in Anlage 2 zu Bl. 39/52 der Markenakte: [www.reiterhotelkonle.de/wellnessbereich.html](http://www.reiterhotelkonle.de/wellnessbereich.html): „Reiterhotel Konle...Beschreibung unseres Wellnessbereichs ...Über das ganze Jahr hinweg bieten wir Ihnen in unserem Wellnessbereich mit Massagen, Thermarium, Dampfbad, Sauna und Solarium verschiedene Wellnesspakete an...“; [www.mzt-oberland.de/sauna.html](http://www.mzt-oberland.de/sauna.html): „...Die Saunalandschaft besteht aus Finnischer Sauna (ca. 90°C), dem Thermarium mit Lichtspiel (ca. 65°C), dem Dampfbad, dem Tauchbecken und dem Ruhe-raum ...Das Thermarium wird mit ca. 60-65°C aufgeheizt; ist weniger belastend für den Kreislauf und die Herztätigkeit; zusätzlich können aromatische Essenzen eingeatmet werden...“; [www.domizilguide.de/unterbringung\\_991.html](http://www.domizilguide.de/unterbringung_991.html): „Parkhotel Altmühltal...im Preis inkl....kostenfreie Benutzung des Erlebnis-schwimmbades mit finnischer Sauna, römischen Dampfbad und Thermarium...“; [www.karstadt.de/reise/sonnenhotel\\_kammweg-36.html](http://www.karstadt.de/reise/sonnenhotel_kammweg-36.html): „Sonnenhotel Kammweg...Ausstattung:...Hallenbad mit Gegenstromanlage und Mas-



sagedüsen, Thermarium (Dampfbad), Erlebnisdusche...“). In der sich aus den Verwendungsnachweisen ergebenden Bedeutung als Bezeichnung einer saunähnlichen Einrichtung mit geringeren Temperaturen und geringerer Luftfeuchtigkeit beschreibt das Markenwort „THERMARIUM“ die Bestimmung der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren bzw. den Gegenstand der registrierten Dienstleistungen, da sämtliche Waren speziell für den Bau, die Errichtung oder den Betrieb einer derartigen Wellnesseinrichtung bestimmt sein bzw. die Dienstleistungen den Betrieb einer solchen Einrichtung zum Gegenstand haben können.

Unerheblich ist in diesem Zusammenhang der Einwand des Widersprechenden, dass es sich bei der Widerspruchsmarke „THERMARIUM“ um eine von ihm geschaffene Wortbildung handelt. Zum Einen können auch Wortneuschöpfungen beschreibender Natur sein, wenn sie in sprachüblicher Form und für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich Merkmale der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen bezeichnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“). Hierfür spricht vorliegend, dass der Begriff „Thermarium“ im deutschen Sprachgebrauch gängigen Fremdwörtern lateinischen Ursprungs nachgebildet ist, wie z. B. „Aquarium“ (von lat. aqua = Wasser), „Terrarium“ (von lat. terra = Land) oder „Solarium“ (von lat. sol = Sonne). Der richtige lateinische Begriff für die fraglichen, schon in römischer Zeit bekannten -Badeeinrichtungen ist zwar „Caldarium“ (lat. = Warmbad). Da im deutschen Sprachgebrauch der Eingangswortbestandteil „Cald-“ (von lat. calidus = warm) aber meistens irrtümlich wegen der starken orthographischen Ähnlichkeit mit dem Adjektiv „kalt“ assoziiert wird, ist in dem Begriff „Thermarium“ das im Inland aus zahlreichen Fremdwörtern bekannte griechische Wortelement „Therm(o)-“ für Wärme (vgl. z. B. Therme, thermisch, Thermalbad, Thermometer, Thermotherapie) mit der auf einen bestimmten Ort hindeutenden, ebenfalls geläufigen Endung „-arium“ (s. die o. g. Bsp.) kombiniert. Im Zusammenhang mit dem Betrieb von „Warm-

luftbädern“ wird sich daher dem unbefangenen Betrachter die beschreibende Bedeutung des Wortes ohne weiteres erschließen.

Zum Anderen ist zu berücksichtigen, dass es für die Entscheidung darüber, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschwächt ist, nicht nur auf den Zeitpunkt ihrer Registrierung (hier: Januar 1992), sondern auch auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den aus der Widerspruchsmarke erhobenen Widerspruch ankommt (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 14) „SIERRA ANTIGUO“). Zu dem hier maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt Ende März 2009 ist aber - wie oben dargelegt - anhand der zu den Akten eingereichten Nachweisen eine zweifelsfrei beschreibende Verwendung des Begriffes „Thermarium“ sowohl in lexikalischen Online-Publikationen wie auch durch Unternehmen, die Warmluftbäder, also Thermarien betreiben, belegt und demzufolge von einem entsprechenden Verständnis des Begriffs „Thermarium“ als einer die betreffenden Badeeinrichtungen gattungsgemäß beschreibenden Bezeichnung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise auszugehen.

Der festgestellte beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke kann allerdings nicht dazu führen, dass ihr der Schutz gänzlich zu versagen ist. Denn das DPMA wie auch das Bundespatentgericht als Rechtsmittelgericht sind im Widerspruchsverfahren - ebenso wie die Zivilgerichte im Verletzungsverfahren - hinsichtlich der Eintragungsvoraussetzungen und Eintragungshindernisse an die Eintragung der Marke gebunden (vgl. BGH GRUR 2007, 780, 782 (Nr. 14) „Pralinenform“; GRUR 2008, 798, 799 (Nr. 14) „POST“; GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) „Pantohexal“).

Nicht von der Bindungswirkung berührt wird hingegen die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, deren Grad von der jeweiligen Instanz im Widerspruchsverfahren selbständig bestimmt werden kann (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) „Pantohexal“). Vorliegend kann der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nach den vorstehenden Ausführungen

rungen nur als äußerst niedrig angesetzt und ihr daher nur ein sehr enger Schutzzumfang zugewilligt werden (BGH GRUR 2003, 963, 965 „AntiVir/AntiVirus“; GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 22) „HEITEC“; BPatG GRUR 2002, 68, 69 „COMFORT HOTEL“). Insbesondere ist bei einer Marke, die wie die vorliegende nur aus einer beschreibenden Angabe besteht, bei der also allein die beschreibende Angabe das Maß der ihr die Schutzfähigkeit verleihenden Eigenprägung und Unterscheidungskraft bildet (BGH GRUR 2003, 963, 965 „AntiVir/AntiVirus“; GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 22) „HEITEC“), der Schutzzumfang dementsprechend auf im Wesentlichen identische Marken zu begrenzen, deren Kennzeichnungsfunktion ebenfalls allein oder im Wesentlichen auf der beschreibenden Angabe beruht, die also dem Verkehr ebenso wie die ältere Marke nur die beschreibende Angabe selbst als - einziges - Kennzeichenmittel präsentieren. Dagegen würde man den Schutz einer solchen Marke unberechtigt ausdehnen, wenn man ihn darüber hinaus auch auf Zeichen erstreckt, in denen gerade nicht die beschreibende Angabe bzw. die beschreibende Angabe allein als betrieblicher Herkunftshinweis fungiert, sondern deren Kennzeichnungskraft auf einer Abwandlung der beschreibenden Angabe oder auf einem neben der beschreibenden Angabe enthaltenen weiteren kennzeichnungskräftigen Bestandteil basiert. So aber verhält es sich bei der angegriffenen Marke.

In dieser ist die die Widerspruchsmarke bildende beschreibende Angabe „THERMARIUM“ schon nicht in identischer Form enthalten. Vielmehr ist die Angabe dahin abgewandelt, dass der Buchstabe „U“ durch die entsprechende römische Letter „V“ ersetzt ist. Dies stellt eine heute unübliche, meist nur noch auf alten Grabplatten aus dem Mittelalter zu findende Schreibweise dar, die dem inländischen Publikum häufig gar nicht mehr bekannt ist und die deshalb von den angesprochenen Verkehrskreisen durchaus als ein den beschreibenden Begriff abwandelndes kennzeichnungskräftiges Element aufgefasst werden kann. Ob bereits diese Abwandlung für sich geeignet ist, einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke zu schaffen, kann vorliegend

jedoch dahingestellt bleiben. Denn hinzu kommt, dass die angegriffene Marke ein rautenförmiges, antikisierendes Bildelement aufweist, das in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Jedenfalls beides zusammen führt aus dem engen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke heraus.

Soweit demgegenüber die Markenstelle angenommen hat, die angegriffene Marke werde in klanglicher Hinsicht durch das wie „Thermarium“ auszusprechende Wort „THERMARIVM“ geprägt, und demzufolge von einer klanglichen Zeichenidentität und Verwechslungsgefahr ausgegangen ist, kann dem nicht beigetreten werden. Im Ausgangspunkt richtig ist allerdings, dass der klangliche Gesamteindruck einer Wort-/Bild-Marke in der Regel durch den Wortbestandteil geprägt wird (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 23) „INTERCONNECT/T-Interconnect“; GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) „SIERRA ANTIGUO“). Diesem Erfahrungssatz steht im vorliegenden Fall auch nicht der Rechtssatz entgegen, dass schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente einer kombinierten Marke im allgemeinen bereits aus Rechtsgründen nicht geeignet sind, den Gesamteindruck der Marke zu prägen (vgl. hierzu etwa BGH GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“; GRUR 2003, 1040, 1043 „Kinder“). Denn dieser Rechtssatz ist letztlich nur ein Ausfluss des allgemeineren Grundsatzes, dass aus schutzunfähigen Elementen einer kombinierten Marke keine Rechte hergeleitet werden können. Damit bezieht er sich in erster Linie auf die ältere Marke. Dagegen ist es keineswegs ausgeschlossen, einem schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen (Wort-)Element der angegriffenen jüngeren Marke eine dominierende oder prägende Stellung zuzumessen, wenn gerade dieses Element durch die Gestaltung der Gesamtmarke dem Verkehr als das dominierende Element nahegebracht wird (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 f. „Fläminger“). Zur Kollisionsbegründung kann dies aber nur führen, wenn der Schutzzumfang der älteren Marke dies rechtfertigt. So kann es zur Verwechslungsgefahr führen, wenn durch die dominante markenmäßige Herausstellung eines schutzunfähigen Bestandteils eine Kollision mit einer normal kennzeichnungskräftigen älteren Marke herbeigeführt

wird (vgl. den Fall BGH GRUR 1998, 930 „Fläminger“). Besteht dagegen die ältere Marke, wie im vorliegenden Fall, ihrerseits nur aus der betreffenden schutzunfähigen Angabe, so ist es ausgeschlossen, dass durch eine schutzfähige Abwandlung dieser Angabe in der jüngeren Marke in den Schutzbereich der älteren Marke eingegriffen wird. Das ist keine Frage der Prägung, sondern schlicht Folge des geringen Schutzzumfangs.

Im Ergebnis ist daher bei der anzustellenden umfassenden Würdigung aller kollisionsrelevanter Faktoren des vorliegenden Falles, trotz der starken klanglichen Ähnlichkeit, die der Wortbestandteil „THERMARIVM“ in der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke „THERMARIUM“ aufweist, sowie der gegebenen Identität oder hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen, unter Berücksichtigung der ausgeprägten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke und ihres infolgedessen stark beschränkten Schutzzumfangs eine rechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen.

5. Die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses, mit der der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist, ist nicht mit der Beschwerde angegriffen. Es wurde lediglich die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses mit dem Ziel der Zurückweisung des Widerspruchs beantragt, nicht auch die Überbürdung der Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens auf den Widersprechenden. Eine Entscheidung über die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens durch den Senat war daher nicht veranlasst.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.

Hacker

Eisenrauch

Kirschneck

Bb