



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 72/07

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. September 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 306 11 652 S 193/06 und S 213/06 Lö

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Antragstellerinnen haben die Löschung der am 24. April 2006 für die Waren

„Milch und Milchprodukte; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil;
Zuckerwaren, Konfekt, Lakritze (Süßwaren), Bonbons; alkoholfreie Getränke,
Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 306 11 652 der Antragsgegnerin



wegen der Eintragung entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse beantragt, und zwar die Antragstellerin zu 1) für alle für die vorgenannte Marke eingetragenen Waren, die Antragstellerin zu 2) für die Waren der Klasse 30 „Zuckerwaren, Konfekt, Lakritze (Süßwaren), Bonbons“.

Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Mit Beschluss vom 29. Mai 2007 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Teillöschung der Marke für „Zuckerwaren, Konfekt, Lakritze (Süßwaren), Bonbons“ angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die angegriffene Marke weise keine hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Die Wortfolge „Yoghurt-Gums“ werde von den beteiligten Verkehrskreisen als rein sachbezogener Hinweis auf Gummibonbons mit Joghurtanteil bzw. -geschmack verstanden. Das englische Wort „Yoghurt“ setze der Verbraucher - nachdem die Begriffe augenscheinlich verwandt seien und sich die englische Schreibweise „Yoghurt“ im Inland eingebürgert habe - mit dem deutschen Wort „Joghurt“ gleich. „Gums“ habe im Zusammenhang mit Frucht- und Weingummis als Fachbegriff des einschlägigen Warenaektors im Sinne von „Gummibonbons“ ebenfalls Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Beschreibenden Charakter weise auch die Wortkombination „Yoghurt-Gums“ im Sinne einer sprachüblich gebildeten und unschwer verständlichen Bezeichnung für Gummibonbons mit Joghurtanteilen auf. Die Wortfolge „Yoghurt-Gums“ stelle einen derart deutlichen unmittelbaren Warenbezug her, dass

unwesentliche Verfremdungen wie die dem Verkehr aus der Werbegrafik bekannte bildliche Gestaltung der angegriffenen Marke (Schriftart sowie farbliche Wiedergabe der Buchstaben mit blauen Umrissen und Schatten) nicht ausreichend seien, um der Gesamtmarke den Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises zu verleihen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Ihrer Auffassung nach besteht kein Lösungsgrund. Da die Wortkombination „Yoghurt-Gums“ weder glatt beschreibend sei, noch es sich hierbei um ein gebräuchliches Wort einer bekannten Fremdsprache handle, könne der angegriffenen Marke in Anwendung des von der Rechtsprechung aufgestellten großzügigen und anmelderfreundlichen Maßstabs bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Das englische Wort „Yoghurt“ stelle sich als werblich interessante Verfremdung des deutschen Wortes „Joghurt“ dar, die vom Verbraucher als auffällig und herkunftshinweisend wahrgenommen werde. Wesentlichen Teilen des angesprochenen Verkehrs, namentlich Kindern oder älteren, der englischen Sprache nicht mächtigen Verbrauchern, sei die Bedeutung des Begriffs „Gums“ unbekannt. Zudem sei „Gums“ auch im Englischen mehrdeutig, im Wortsinne mit „Zahnfleisch“ zu übersetzen und umgangssprachlich in erster Linie für „Kaugummi“ stehend. Jedenfalls genieße die angegriffene Marke aufgrund der ihr innewohnenden speziellen grafischen Gestaltung hinreichende Unterscheidungskraft. Die Verwendung der Farben Blau und Weiß verleihe der Marke neben der nahezu dreidimensionalen Schrift mit Untermauerung in Schattenform ein eigentümliches, für den Betrachter auffälliges und sich ihm einprägendes Erscheinungsbild. Für die Schutzfähigkeit spreche zudem die Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, wie zahlreiche mit dem Wortbestandteil „Gums“ - unter anderem für die Antragstellerinnen - eingetragene Marken belegten. Unabhängig vom Bestehen eines Schutzhindernisses sei die angefochtene Entscheidung der Markenstelle jedenfalls deshalb aufzuheben, weil sich die Marke für die eingetragenen Waren im Verkehr durchgesetzt habe, wie sich

aus der als Anlage BF 6 vorgelegten Meinungsumfrage der GfK Marktforschung vom August 2008 erbe. Die hohe Bekanntheit der angegriffenen Marke beruhe auch auf einer von ihr, der Markeninhaberin umfangreich betriebenen werblichen Anpreisung der entsprechend gekennzeichneten Produkte in den vergangenen Jahren.

Die Antragsgegnerin beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Mai 2007 die Löschanträge der Antragstellerinnen zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigen den angegriffenen Beschluss.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, im Umfang des angegriffenen Beschlusses vom 29. Mai 2007 die verfahrensgegenständliche Wort-/Bildmarke der Antragsgegnerin 306 11 652 „Yoghurt-Gums“ wegen mangelnder Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zu löschen, lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die hiergegen von der Antragsgegnerin vorgebrachten Einwände verhelfen ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 - *Libertel*; GRUR 2002, 804, 809 - *Philips*). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - *BRAVO*). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - *URLAUB DIREKT*; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - *marktfrisch*). Dabei sind nach ständiger Rechtsprechung fremdsprachige Begriffe den entsprechenden deutschen gleichzustellen, sofern sie geläufige warenbeschreibende Bezeichnungen darstellen, die von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auch verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1048 - *LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER*).

Die Markenabteilung hat vor diesem Hintergrund zutreffend festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung „Yoghurt-Gums“ im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke erfassten Waren um einen sachbeschreibenden Hinweis auf Gummibonbons mit Joghurtanteil bzw. -geschmack handelt, die mangels Unterscheidungskraft - auch unter Berücksichtigung ihres Bildbestandteils - nicht in das Register hätte eingetragen werden dürfen. Die Wortbestandteile der angegriffenen Marke sind ersichtlich aus den Begriffen „Yoghurt“ und „Gums“ gebildet. Wie die Markenabteilung belegt hat, wird das der englischen Sprache entnommene Wort „Gums“ im inländischen Verkehr zur Beschreibung von Fruchtgummiprodukten

verwendet. Die lexikalisch nachweisbare Mehrdeutigkeit von „Gums“ in der englischen Sprache im Sinne von „Zahnfleisch“ bzw. „Kaugummi“ führt nicht zum Wegfall des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Zusammenhang mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren wird der Verkehr, der regelmäßig keine analysierende Betrachtungsweise einzelner Markenbestandteile anstellt (vgl. EuGH GRUR Int 2005, 135, 137 - *Maglite*; GRUR Int 2004, 639, 643 - *Dreidimensionale Tablettenform III*), mit „Gums“ einen Sachhinweis auf die naheliegende Bedeutung „Bonbons“ bzw. „Gummibonbons“ verbinden (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - *Bücher für eine bessere Welt*). Das Wort „Yoghurt“ hat - in dieser Schreibweise - ebenfalls Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden (vgl. BPatG, PAVIS PROMA - 32 W (pat) 320/03). Im vorliegenden Zusammenhang gibt der Markenbestandteil „Yoghurt“ an, dass die beanspruchten Waren unter Verwendung von Joghurt hergestellt sind. Da die Kombination der für sich genommen schutzunfähigen Wortbestandteile „Yoghurt“ und „Gums“ - was die Antragsgegnerin letztlich auch nicht in Frage stellt - keinen Gesamteindruck erweckt, der über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht, sich vielmehr in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - *POSTKANTOOR*; GRUR 2004, 680, 681 - *BIOMILD*; GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - *BioID*), fehlt der mit der Verbindung der Einzelbestandteile entstandenen Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftsbezeichnung (vgl. *Ströbele/Hacker* a. a. O., MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 8 Rn. 120 m. w. N.).

Eine hiervon abweichende Beurteilung ist auch nicht unter Berücksichtigung der grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke angezeigt. Grundsätzlich kann zwar eine besondere bildliche Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile die hinreichende Unterscheidungskraft einer Marke bewirken (vgl. BGH GRUR 2002, 889, 890 - *Fantastic*; BPatG GRUR 2000, 805, 806 - *Immo-Börse*; *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 338 m. w. N.). Einfache und gebräuchliche grafische Gestaltungen oder Verzierungen eines Schriftbilds vermögen allerdings gegenüber dem beschreibenden Charakter einer Angabe in der Regel keinen schutz-

begründenden „Überschuß“ zu begründen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - *antiKALK*). So liegt der Fall hier. Auch unter Zugrundelegung des Vorbringens der Antragsgegnerin in der Beschwerdeinstanz, wonach das Schriftbild der angegriffenen Marke keinem Textverarbeitungsprogramm entnommen sei, sondern auf einer eigens hierfür angefertigten Zeichnung beruhe, ändert dies nichts an der von der Markenabteilung nachgewiesenen hochgradigen Nähe der im eingetragenen Zeichen „Yoghurt-Gums“ verwendeten Schriftart zur Schrift „Perpetau halbfett schattiert“. Eine solchermaßen gehaltene farbliche Wiedergabe von Buchstaben in einer mittels einer Schattierung unterlegten Schriftart, bei der es sich dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Antragstellerinnen zufolge um ein in der Produktwerbung weit verbreitetes Gestaltungsmittel handelt, reicht daher nicht aus, um der angegriffenen Marke durch ihre bildliche Gestaltung eine herkunftshinweisende Funktion zuzuordnen. Die Hinzufügung des Symbols ® als Hinweis auf die Markeneintragung ist ebenfalls nicht geeignet, den beschreibenden Charakter der übrigen Markenteile zu beseitigen und der Gesamtmarke den Eindruck einer betrieblichen Herkunftsbezeichnung zu verleihen (vgl. EuGH GRUR Int 2005, 1012, 1017 - *BioID*).

Ohne Erfolg beruft sich die Markeninhaberin demgegenüber darauf, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs an die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein großzügiger Maßstab anzulegen sei und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 504 - *Gabelstapler II*; BGH GRUR 2002, 816, 817 - *Bonus II*; BGH GRUR 2001, 56, 57 - *Likörflasche*; BGH GRUR 2000, 502, 503 - *St. Pauli Girl*). Hierbei ist allerdings auch das Allgemeininteresse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, angemessen zu berücksichtigen (vgl. EuGH a. a. O. - *POST-KANTOOR*, S. 677; EuGH GRUR 2003, 604, 607/608 - *Libertel*; EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. - *Chiemsee*; *Hacker* GRUR 2001, 630, 632). Insoweit darf der für die Feststellung der Unterscheidungskraft entscheidende Maßstab nicht zu weit abgesenkt werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1030 - *DAS PRINZIP DER*

BEQUEMLICHKEIT; *Ströbele/Hacker* a. a. O. § 8 Rn. 102). Die Markenstelle hat diese von der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze hinreichend gewürdigt. Überspannte Anforderungen an die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke lässt der angegriffene Beschluss nicht erkennen.

Der Hinweis der Markeninhaberin auf die Eintragungspraxis der Registerbehörden in Richtung auf Voreintragungen mit dem Zeichenbestandteil „Gums“ verhilft der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. Zum einen gilt es zu berücksichtigen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in der Vergangenheit für Waren der Klasse 30 angemeldete Marken mit dem Zeichenbestandteil „Gums“ nicht nur eingetragen, sondern in beachtlichem Umfang auch zurückgewiesen hat (vgl. Auszug aus DPINFO als Anlage zu diesem Beschluss). Von einer einheitlichen Eintragungspraxis kann daher nicht ausgegangen werden. Zum anderen hat die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer angemeldeten Marke anhand der harmonisierten Normen des Markenrechts ohne Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu erfolgen. Aus dem Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 GG kann daher im markenrechtlichen Verfahren im Hinblick auf vorhergehende Eintragungen oder Zurückweisungen kein Anspruch auf Eintragung oder auf Löschung abgeleitet werden (st. Rspr., vgl. EuGH MarkenR 2009, 201, 203 - *Schwabenpost*; EuGH a. a. O. - *BioID*, S. 1015; EuGH MarkenR 2006, 19, 22 - *Standbeutel*; BGH GRUR 2006, 333, 337 f. - *Marlene Dietrich*; BPatG GRUR 2007, 333, 335 - *Papaya*).

Ohne Erfolg stützt die Markeninhaberin ihre Beschwerde hilfsweise (zur Zulässigkeit eines entsprechenden Hilfsantrages vgl. *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 430) auf Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Dem von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten des GfK-Meinungsforschungsinstituts (Anl. BF 6) liegt eine im Juli/August 2008 durchgeführte Meinungsumfrage zugrunde. Die Verkehrsdurchsetzung der verfahrens-

gegenständlichen Wort-/Bildmarke muss zur Überwindung eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG grundsätzlich bereits im Zeitpunkt der Anmeldung bestehen und als materielle Eintragungsvoraussetzung zur Zeit der Eintragung noch fortbestehen (vgl. *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 426 m. w. N.). Ausreichende Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung (23.02.2006) bzw. der Eintragung (24.04.2006) bietet das vorgelegte Privatgutachten nicht. Zudem belegt das Ergebnis des vorgelegten GfK-Gutachtens - ungeachtet von der Antragstellerin zu 2) gerügter demoskopischer Mängel - auch nicht die Verkehrsbekanntheit der verfahrensgegenständlichen Wort-/Bildmarke „Yoghurt-Gums“ im Zeitpunkt der Durchführung der Verkehrsbefragung und damit erst Recht nicht für den Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung. Verkehrsbekanntheit zur Überwindung eines Schutzhindernisses der § 8 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass mindestens 50% der angesprochenen Verkehrskreise die Marke im Sinne eines Herkunftshinweises dem Unternehmen der Antragsgegnerin zuordnen (vgl. BGH GRUR 2008, 710, 712 - *VISAGE* unter Bestätigung von BPatG GRUR 2005, 337, 341; *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 415). Lediglich 41,5% der befragten Personen, die den Kauf bzw. den Genuss von Süßwaren nicht grundsätzlich ablehnen, konnten die Streitmarke einem bestimmten Unternehmen zuordnen. Abzüglich der namentlichen Fehlzuordnungen von über 7%, die bei der Beurteilung der Verkehrsgeltung des Zeichens außer Betracht zu bleiben haben (vgl. BGH GRUR 2007, 1071, 1073 - *Kinder II*), ergibt sich ein relevanter Kennzeichnungsgrad von unter 35%. Der Zuordnungsgrad der Wort-/Bildmarke „Yoghurt-Gums“ zum Unternehmen der Antragsgegnerin lag nur bei 26,5% bzw. 27,7% (vgl. Anl. BF 6, S. 7). Zwar ist der Antragsgegnerin darin zuzustimmen, dass alle denkbaren objektiven Umstände zur Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung einer Marke heranzuziehen sind (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 727 - *Chiemsee*). Allerdings rechtfertigen weder der Werbeaufwand der Antragsgegnerin, noch der Umfang ihres Produktabsatzes in der Vergangenheit angesichts des Ergebnisses der Verkehrsbefragung die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung der Marke „Yoghurt-Gums“. Dass es sich hierbei um relevante Umstände

handele, die nicht ohnehin bereits im Ergebnis der Verkehrsbefragung Berücksichtigung fänden, ist nicht ersichtlich.

Für die Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Frage der Verkehrsdurchsetzung von Amts wegen (wie von der Antragsgegnerin angeregt) besteht angesichts vorstehender Ausführungen keine Veranlassung.

Die Antragsgegnerin kann auch nicht damit gehört werden, dass sie nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 25. Juni 2009 das Warenverzeichnis für Klasse 30 für die Streitmarke auf die Waren

„Zuckerwaren, nämlich Fruchtgummi, Weingummi, Schaumzuckerbonbons, Gummibonbons, Bonbons, Lakritze (Süßwaren), Konfekt, Brausepulverkomprimat zum Essen, Brausepulver zum Essen, Salzlakritz, Hartkaramellen, Marzipan, Eiskonfekt, Krokant, Lakritzstangen, Pfefferminzbonbons, Nougat, Brauselutscher, Lutscher, kandierte Früchte, sämtliche der vorgenannten Zuckerwaren insbesondere unter Beifügung von Joghurt-Pulver“

hilfsweise:

„Zuckerwaren, nämlich Brausepulverkomprimat zum Essen, Brausepulver zum Essen, Salzlakritz, Hartkaramellen, Marzipan, Eiskonfekt, Krokant, Lakritzstangen, Pfefferminzbonbons, Nougat, Brauselutscher, Lutscher, kandierte Früchte, sämtliche der vorgenannten Zuckerwaren insbesondere unter Beifügung von Joghurt-Pulver“

weiter hilfsweise:

„Zuckerwaren, nämlich Brausepulverkomprimata zum Essen, Brausepulver zum Essen, Salzlakritz, Hartkaramellen, Marzipan, Eiskonfekt, Krokant,

weiter hilfsweise (im Falle der teilweisen Löschung der vorgenannten Waren unter Streichung des Wortes „insbesondere“):

„Zuckerwaren, nämlich Brausepulverkomprimata zum Essen, Brausepulver zum Essen, Salzlakritz, Hartkaramellen, Marzipan, Eiskonfekt, Krokant, Lakritzstangen, Pfefferminzbonbons, Nougat, Brauselutscher, Lutscher, kandierte Früchte, sämtliche der vorgenannten Zuckerwaren unter Beifügung von Joghurt-Pulver“

eingeschränkt habe.

Auch eine gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zugestellte Entscheidung ergeht aufgrund mündlicher Verhandlung. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. 296 a Satz 1 ZPO können weitere Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht mehr vorgebracht werden; ein nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingehender Sachvortrag hat bei der Entscheidung unberücksichtigt zu bleiben (BPatGE 43, 77, 80 f. - *VISION*; BPatG GRUR 2003, 530, 531 - *Waldschlößchen*).

Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung im Sinne von § 76 Abs. 6 S. 2 MarkenG § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO bestand nicht.

Bei einem gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zuzustellenden Beschluss kann nach Schluss der mündlichen Verhandlung ein Teilverzicht auf die angegriffene Marke grundsätzlich nur berücksichtigt werden,

sofern er sich auf die bloße Streichung eines im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthaltenen Begriffs beschränkt. Dagegen ist eine nachträgliche Berücksichtigung von Teilverzichten ausgeschlossen, wenn dadurch der Wortlaut eingetragener Begriffe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen verändert wird, was stets eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr mögliche Prüfung auf etwaige unzulässige Erweiterungen erfordert (vgl. BPatG a. a. O. - *Waldschlößchen*; *Knoll* in Ströbele/Hacker a. a. O., § 79 Rn. 7 m. w. N.). So liegt der Fall hier. Die Äußerung des Senats, eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgende Beschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der verfahrensgegenständlichen Anmeldung begegne grundsätzlich keinen durchgreifenden Bedenken, bezog sich erkennbar ohne weiteres nur auf den - hier nicht gegebenen - Fall der zulässigen Einschränkung und bietet daher zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung keinen Anlass.

Dass die Antragsgegnerin aufgrund der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat einsetzenden Vergleichsverhandlungen der Parteien davon abgesehen hat, sich zur Aktualisierung des Warenverzeichnisses zu erklären, rechtfertigt ebenfalls keine Wiedereröffnung der Verhandlung. Es wäre der Antragsgegnerin unbenommen gewesen, für den Fall erfolgloser Vergleichsverhandlungen im Verhandlungstermin rechtzeitig - in zulässiger Weise - das Warenverzeichnis zu beschränken.

Für die von der Antragsgegnerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde ist kein Raum, da im vorliegenden Verfahren weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Wie vorstehend ausgeführt ist die Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts nicht präjudizieller Natur für die Senatsentscheidung. Eine Divergenz zu den Urteilen des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. November 2004 - I-20 U 78/04 (Anl. BF 4) und des Oberlandesgerichts Hamburg vom 29. Januar 2009 - 3 U 44/07 (Anl.

BF 11) besteht aufgrund nicht übereinstimmender Sachverhalte und unterschiedlicher Verfahrensgegenstände der zivilrechtlichen Verletzungsverfahren vor den Oberlandesgerichten im Vergleich zum hiesigen Lösungsverfahren nicht.

Es besteht auch kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Me