

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 100/10
Entscheidungsdatum:	15. Februar 2011
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 54 MarkenG; § 50 MarkenG

Gelbe Seiten II

1. Einen Löschungsantrag kann jeder Gesellschafter stellen, auch wenn die Gesellschaft die Löschung der Marke bereits beantragt hatte.
2. Die Entscheidung über einen Löschungsantrag der Gesellschaft führt zu keiner Rechtskraftbindung gegenüber ihren Gesellschaftern.
3. Auch im Fall der Eintragung einer Marke als verkehrsdurchgesetztes Zeichen umfasst die Überprüfung im Löschungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse.
4. Die Wortfolge "Gelbe Seiten" war 1998 kein Synonym für "Branchenverzeichnisse" und somit unabhängig von Verkehrsdurchsetzung als Marke schutzfähig.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 100/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Februar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 44 690
(hier Lösungsverfahren S 346/08)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner auf die mündliche Verhandlung vom 14. Dezember 2010

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2010 wird aufgehoben.

- II. Der Lösungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Gelbe Seiten

wurde am 21. Oktober 1998 für

„opto-elektronische Verzeichnisse, nämlich Branchenfernsprechbücher auf CD-ROM; Druckereierzeugnisse, nämlich Branchenfernsprechbücher; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und gedruckten Branchenfernsprechverzeichnissen“

als verkehrsdurchgesetztes Zeichen in das Markenregister eingetragen. Aufgrund von Ermittlungsergebnissen zur Wortmarke 1 177 265, die sich ihrerseits wiederum auf die 1982 eingetragene Wort-/Bildmarke 1 033 815 bezogen, der als amtsbekannt bezeichneten Benutzungslage und der Auflagenhöhe der von der Antragsgegnerin herausgegebenen Fernsprechverzeichnisse sah die Markenstelle erneute Ermittlungen zur Verkehrsdurchsetzung der im Übrigen als beschreibender Gattungsbegriff angesehenen Marke als nicht notwendig an.

Mit am 15. Oktober 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat der Antragsteller die vollständige Löschung der Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 MarkenG beantragt.

Dies hat er damit begründet, dass „Gelbe Seiten“ ein Synonym für Branchenverzeichnisse sei und deshalb sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung 1998 eine glatt beschreibende Aussage gewesen und es auch jetzt noch sei. Aus Entscheidungen der Verletzungsgerichte könne eine Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke nicht hergeleitet werden, da diese an die Eintragung gebunden gewesen seien. Die Marke hätte ohne entsprechende Umfragen auch nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden dürfen. Die Markenanmelderin habe bei der Anmeldung zudem bösgläubig gehandelt.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 14. November 2008 zugestellten Löschungsantrag mit dem am 19. November 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz widersprochen. Sie hat hierbei erklärt, dass die angegriffene Marke originär schutzfähig sei. Ungeachtet dessen sei sie aber auch durchgesetzt. Die Antragsgegnerin hat u. a. ein Gutachten des Instituts für Deutsche Sprache vom 19. Februar 2009 zur Verwendung und Gebräuchlichkeit der Mehrwortausdrücke „Gelbe Seiten“ und „Yellow Pages“ vorgelegt (Anlage 41); darin heißt es:

Ausgehend von dem sprachwissenschaftlichen Standardverfahren zur Ermittlung von Sprachgebräuchlichkeit, nämlich der Untersuchung des Vorkommens sprach-

licher Ausdrücke in Textkorpora, sei festzustellen, dass der Mehrwortausdruck „Gelbe Seiten“ in den Jahren 1998 und 2008 entsprechend den eingereichten Stellungnahmen als Appellativum (Gattungsbezeichnung) in der deutschen Standardsprache nicht gebräuchlich gewesen sei.

Ein wichtiger Indikator für die Verwendung eines Ausdrucks als Appellativum sei dessen Einführung in einen Text durch den indefiniten Artikel. Führe man in einem Text einen nominalen Ausdruck ein, dessen Referenz im Kontext noch nicht bestimmt worden sei, so verwende man den indefiniten Artikel. So könne ein Zeitungsartikel mit den Worten beginnen: „Im Bundestag stellte heute eine Abgeordnete den Antrag, dass ...“, nicht dagegen mit den Worten: „Im Bundestag stellte heute die Abgeordnete den Antrag, dass ...“, da noch nicht klar sei, um welche Abgeordnete es sich handle. Der definite Artikel könne nur verwendet werden, wenn die Bezugnahme eindeutig sei. Sollten „Branchenverzeichnis“ und „Gelbe Seiten“ synonyme Appellativa sein, müssten sie typischerweise in indefiniter Form in Texte eingeführt werden. Für Branchenverzeichnis habe sich der vermutete appellative Charakter des Wortes bestätigt. Eine definite Kennzeichnung des Wortes sei nur dort üblich, wo im Kontext deutlich gemacht werde, um welches Branchenverzeichnis es sich handle.

In Bezug auf „Gelbe Seiten“ lasse sich feststellen, dass die Einführung des Ausdrucks gewöhnlich über den definiten Artikel erfolge (z. B.: „Rund 70 % der Nachhilfestunden in Deutschland werden privat ... erteilt, die restlichen 30 % von kommerziellen Instituten, etwa dem ... Die Kommerziellen findet man in den Gelben Seiten unter 'Unterricht' " / "Wir haben eine ganzseitige Anzeige in den Gelben Seiten geschaltet.")). Unter den 50 stichprobenhaft ausgewählten Belegen finde sich nur ein Beispiel für eine appellativische Verwendung von „Gelbe Seiten“. Dies zeige zwar, dass eine solche Verwendung nicht ausgeschlossen sei. Die quantitativen Verhältnisse seien jedoch eindeutig: Gebräuchlich sei die Verwendung von „Gelbe Seiten“ als Markenname.

Ein besonders deutliches Indiz lieferten die Belege, in denen „Gelbe Seiten“ mit anderen Ausdrücken für Informationsquellen im Umfeld von Branchenverzeichnissen kontrastiert werde (Firmenhandbuch, Anwaltsverzeichnis, Berufsverbände).

„Gelbe Seiten“ werde hier gerade nicht als Oberbegriff für Branchenverzeichnisse verstanden, sondern als eine unter mehreren solcher Informationsquellen.

Ein weiterer Hinweis auf eine Verwendung als Marke bei Mehrwortausdrücken sei die Schreibweise von Adjektiven; bei Namen - auch Markennamen - werde hier oft Großschreibung gewählt wie in „das Rote Kreuz“, während bei Appellativa Kleinschreibung gebräuchlich sei wie in „eine rote Rose“. Für das Jahr 1998 hätten Stichproben ein Verhältnis „Gelbe Seiten“ zu „gelbe Seiten“ von 31 : 4 ergeben, für die Jahre 2006 / 2007 ein Verhältnis von 35 : 0.

Am 15. Februar 2008 hatte u. a. die Verlag S. ... Ltd., deren Gesellschafter der Antragsteller des vorliegenden Verfahrens schon damals war und heute noch ist, beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 MarkenG beantragt. Auf diesen und einen weiteren Löschungsantrag hin hat die Markenabteilung mit Beschluss vom 15. Mai 2009 die Löschung des angegriffenen Zeichens angeordnet. Diesen Beschluss hat das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Antragsgegnerin hin mit dem in der mündlichen Verhandlung am 9. März 2010 verkündeten Beschluss (Az.: 27 W (pat) 211/09) aufgehoben und die Löschungsanträge zurückgewiesen. Die S... Ltd. hat - im Gegensatz zu der weiteren Antragstellerin in dem dortigen Verfahren - keine Nichtzulassungsbeschwerde erhoben.

Die Markenabteilung hat im vorliegenden Verfahren mit Beschluss vom 15. März 2010 die Löschung des angegriffenen Zeichens erneut angeordnet. Zur Begründung ist u. a. ausgeführt, Belege aus Wörterbüchern zeigten „Gelbe Seiten“ als Gattungsbegriff. Dieser erfasse auch elektronische Publikationen. Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung müsse sich auf die konkret angemeldete Marke und das tatsächlich beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beziehen. Diese Grundvoraussetzungen habe die Markenstelle bei der Eintragung nicht beachtet und unter Verzicht auf weitere Glaubhaftmachungsmittel für die Beurteilung der Benutzungslage auf die Eintragung von „Gelbe Seiten“ als

verkehrsdurchgesetztes Zeichen vom 5. Juni 1991 Bezug genommen, die wiederum auf die Verkehrsdurchsetzung zweier Wort-Bildmarken aus den Jahren 1979 und 1982 gestützt gewesen sei. Nach mehr als 16 Jahren sei das allerdings keine zuverlässige Grundlage für die Beurteilung einer Verkehrsdurchsetzung der reinen Wortmarke „Gelbe Seiten“ mehr gewesen. Die neueren Ergebnisse der Bevölkerungsumfragen ergäben auch keine ausreichende Verkehrsbe-
kanntheit zum jetzigen Zeitpunkt.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin am 23. März 2010 Beschwerde erhoben. Diese hat sie damit begründet, dem Löschungsantrag stehe materielle Rechtskraft entgegen.

Im Übrigen sei nicht positiv festgestellt, dass das Publikum „Gelbe Seiten“ 1998 und heute als Synonym für „Branchenverzeichnis“ verstanden habe bzw. verstehe. Die Bezeichnung „Gelbe Seiten“ beschreibe weder die Art und Beschaffenheit noch ein anderes Merkmal eines Branchenverzeichnisses. Die von ihr herausgegebenen „Gelben Seiten“ erschienen auch in Form von CD-ROMs; solche elektronischen Verzeichnisse enthielten gar keine Papierseiten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe 1998 außerdem zutreffend die Verkehrsdurchsetzung aufgrund der amtsbekannten Benutzungslage festgestellt. Das Zeichen „Gelbe Seiten“ genieße nach einem Verkehrsgutachten vom November 2005 eine Bekanntheit von 97,4 %. Es ergebe sich danach eine Verkehrsdurchsetzung von 78 %. Die namentlich richtige Zuordnung betrage 65 %, wobei der Markeninhaberin zu Recht die Zuordnung zu ihren Rechtsvorgängerinnen zuzurechnen sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben,
den Antrag auf Löschung zurückzuweisen und
die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen
sowie, hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen
sowie, hilfsweise, die Revision zuzulassen.

Er trägt vor, er habe ein eigenes Interesse an der Löschung der angegriffenen Marke. Er habe den Löschungsantrag schon sehr früh gestellt und sei schon Gesellschafter der S... Ltd. gewesen, als die Löschungsanträge gestellt worden seien.

Die Markenabteilung habe die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke zutreffend verneint. Beschreibend sei „Gelbe Seiten“, weil für solche Verzeichnisse zunächst billiges gelbes Papier verwendet worden sei. In vielen Ländern würden entsprechende Übersetzungen als Synonyme für Branchenadressbücher verwendet. Daraus habe sich der Gattungsbegriff „Gelbe Seiten“ für besonders sortierte Adressbücher und Wissensmanagement entwickelt. Selbst die satirische Zeitschrift MAD verwende „Gelbe Seiten“ generisch, nämlich „Gelbe Seiten für Diebe“.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Die Markenabteilung hat zu Unrecht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig; sie hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG) und fristgerecht Beschwerde erhoben.

a) Der Löschantrag war zulässig.

Der Antragsteller ist partei-, prozess- und postulationsfähig (§§ 50, 51 ZPO; § 53 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Rechtskraft der Entscheidung in dem anderweitigen Verfahren, an dem die S ... Ltd., deren Gesellschafter er ist, beteiligt war, steht seinem Löschantrag nicht entgegen.

Einen Löschantrag kann jedermann stellen (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Der Antragsteller hat ihn am 15. Oktober 2008 innerhalb der 10-Jahresfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt, da die angegriffene Marke am 21. Oktober 1998 eingetragen wurde.

Er konnte den Löschantrag auch in eigener Person stellen, obwohl die S... Ltd., deren Gesellschafter er war, ebenfalls die Löschung der Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 MarkenG beantragt hatte. Zwar kann auch in Popularverfahren das Rechtsschutzbedürfnis in Einzelfällen fehlen, dafür ist es aber nicht ausreichend, wenn ein Gesellschafter und die Gesellschaft parallel Löschanträge stellen.

Unabhängig von den Interessen der Gesellschaft, ist der Gesellschafter berechtigt, seine eigenen rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen wahrzunehmen und zu schützen. Dies gilt insbesondere, weil die Gesellschaft beschließen könnte, eine rechtliche Klärung nicht weiter zu betreiben und nicht alle Rechtsmittel auszuschöpfen, oder die Gesellschaft z. B. zahlungsunfähig werden könnte. Daher ist der Gesellschafter befugt, eigenständig ein Löschanverfahren zu betreiben.

Dass der Senat über den Löschantrag der S... Ltd., deren Gesellschafter der Antragsteller dieses Verfahrens schon damals war und heute noch ist, bereits entschieden hat, führt zu keiner Rechtskraftbindung gegenüber dem Antragsteller.

Im vorliegenden Verfahren sind nicht die selben Parteien beteiligt. Auch kann die S... Ltd. nicht als Strohmänn des Antragstellers und / oder dieser als Strohmänn der S... Ltd. angesehen werden, auch wenn der An-

tragsteller kanzleiintern das gleiche Aktenzeichen verwendet wie für das Verfahren, in dem er die Gesellschaft vertreten hatte.

Selbst wenn für Löschungsanträge durch Strohmänner die Rechtslage nicht abschließend geklärt ist, kann eine bindende Wirkung jedenfalls nur in sehr eng gesetzten Grenzen eintreten (Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 54 Rn. 54; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 54 Rn. 4, 5; BGH CR 2003, 408 - Webspacer).

Allein der Gesellschafterstatus des Antragstellers bei einer früheren Antragstellerin kann dies nicht auslösen, da - wie bereits ausgeführt - unterschiedliche Interessen und Möglichkeiten vorliegen können.

b) Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.

Auf die ihr am 14. November 2008 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hat sie dem Löschungsantrag am 19. November 2008 widersprochen.

2. Ein Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG liegt entgegen der Auffassung der Markenabteilung nicht vor.

a) Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG kann eine Marke auf Antrag nur gelöscht werden, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestand und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Dass schon im Zeitpunkt der Eintragung ein solches Eintragungshindernis bestand, lässt sich vorliegend nicht feststellen. Da einem Eintragungsantrag gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist, wenn dem keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, rechtfertigt nur deren positive Feststellung eine Löschung. Im Zweifel ist zu Gunsten der Marke zu entscheiden.

Diese Grundsätze gelten auch für den - hier gegebenen - Fall der Eintragung einer Marke als verkehrsdurchgesetztes Zeichen. Dies beschränkt die Überprüfung im

Löschungsverfahren nicht auf die Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung zu Recht angenommen wurde. Im Amtsermittlungsverfahren ist auch zu prüfen, ob es auf eine Verkehrsdurchsetzung überhaupt ankam oder ob die angegriffene Marke unabhängig davon schutzfähig war.

b) Nach diesen Grundsätzen scheidet vorliegend eine Löschung der angegriffenen Marke schon deshalb aus, weil weder der Senat feststellen kann noch der Antragsteller dargetan hat, dass bereits im Eintragungszeitpunkt dem Schutz der angegriffenen Marke das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft oder eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG entgegenstand.

Der Senat hatte die Auffassung der Markenabteilung, die Wortfolge „Gelbe Seiten“ sei seit 1998 ein Synonym für „Branchenverzeichnisse“ in seinem Beschluss vom 6. April 2009 (Az: 27 W (pat) 6/09 - GelbeSeiten ShoppingGuide) geteilt. Davon ist er aber bereits im Beschluss vom 9. März 2010 (Az: 27 W (pat) 211/09) auf der Grundlage der vorgelegten und recherchierten tatsächlichen Gegebenheiten abgerückt.

Diese Beurteilung hat sich im vorliegenden Verfahren bestätigt.

Der Senat kann nicht feststellen, dass es sich bei der Wortfolge „Gelbe Seiten“ zum Zeitpunkt der Eintragung im Jahr 1998 um eine beschreibende Angabe handelte.

Die vor dem Eintragungszeitpunkt erstellten lexikalischen Einträge belegen entgegen der Ansicht der Markenabteilung nicht, dass „Gelbe Seiten“ im Eintragungszeitpunkt ein Synonym für „Branchenverzeichnisse“ war. Zwar verweist das von der Markenabteilung herangezogene „Vahlens Großes Marketinglexikon“ in seiner Auflage von 1992 bei den beschreibenden Begriffen „Telefonbücher, Einwohneradressbücher, Fernschreibverzeichnisse, Internationale und Exportadressbücher und andere“ auf „Gelbe Seiten“. Dort aber heißt es: „Gelbe Seiten - von der Deutschen Postreklame als Werbeträger angebotenes Branchen-Fernsprechbuch, das

in Zusammenarbeit mit Verlagen alljährlich neu zusammengestellt und der werbetreibenden Wirtschaft als Werbemittel angeboten wird ...“. Daraus ergibt sich, dass sich der Begriff „Gelbe Seiten“ nicht als Synonym auf irgendein Branchenverzeichnis bezieht, sondern auf ein ganz bestimmtes, nämlich das von einer Rechtsvorgängerin der jetzigen Inhaberin der angegriffenen Marke herausgegebene Verzeichnis.

Etwas anderes ist auch den Einträgen in den Auflagen aus den Jahren 1989 und 2001 des Duden, Deutsches Universalwörterbuch, nicht zu entnehmen. Dort wird „Gelbe Seiten“ beim Eintrag „Seite“ mit dem Hinweis „Branchenverzeichnis als Ergänzungsband zum Telefonbuch“ aufgeführt. Dies belegt aber nicht, dass es sich hierbei um einen beschreibenden Begriff für Branchenverzeichnisse jedweder Herkunft handelt. Nur die Pluralform „Branchenverzeichnisse“ würde eine generische Verwendung belegen und die Kleinschreibung „gelbe Seiten“ wäre ein weiteres Indiz dafür. Schließlich spricht die Eintragungspraxis des Duden gegen die Schlussfolgerung, bei „Gelbe Seiten“ handle es sich um einen beschreibenden Begriff für alle möglichen Branchenverzeichnisse. So belegt dasselbe Wörterbuch nämlich die weltweit bekannte Marke „Coca-Cola“ mit dem Hinweis „koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006, Stichwort „Coca-Cola“), ohne dass hieraus der Schluss gezogen werden kann, dieser Begriff stehe für alle Getränke dieser Art. Zwar enthält dieser Eintrag den Hinweis ® auf Markenschutz; hieraus kann aber nicht geschlossen werden, nur so gekennzeichnete Begriffe seien Marken. Das Recht des Markeninhabers, nach § 16 MarkenG einen entsprechenden Hinweis zu verlangen, soll verhindern, dass ein Zeichen zur Gattungsbezeichnung wird. Eine Eintragung ohne ® macht aber eine Marke nicht automatisch zu einer solchen. Sonst liefe § 16 Abs. 2 MarkenG ins Leere. Allein der lexikalische Eintrag von „Gelbe Seiten“ beweist damit nicht, dass es sich damals um eine beschreibende Angabe für Branchenverzeichnisse gehandelt hat oder handelt. Hierfür bedürfte es weiterer Anhaltspunkte, die der Senat nicht gefunden hat.

Solche Anhaltspunkte ergeben sich insbesondere nicht aus der von der Markenabteilung genannten Verwendung der Begriffe „Blaue Seiten“ und „Grüne Seiten“. Diese belegt vielmehr, dass es sich dabei um bestimmte Branchenverzeichnisse handelt, wobei die konkrete Verwendung - auch in der „Großschreibung“ des Adjektivs - dafür spricht, dass diese Begriffe als Produktnamen, also markenmäßig, verwendet werden.

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass das Mutterunternehmen der Rechtsvorgängerinnen der jetzigen Inhaberin der angegriffenen Marke bis zu den Anfang der 1990er Jahre beginnenden Postreformen eine Monopolstellung innehatte. Eine Monopolstellung zur Erstellung von Branchenverzeichnissen gab es nämlich schon im Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke nicht, wie die Existenz bereits damals konkurrierender Branchenverzeichnisse (für den „Kreis Geldern“, „Münchner“, „Köln“, „Gießen“ etc.) zeigt. Dass dafür nicht die Datenbasis der Rechtsvorgängerinnen der jetzigen Inhaberin der angegriffenen Marke bzw. deren Mutterunternehmen verwendet werden durfte, hatte wettbewerbsrechtliche Gründe (vgl. hierzu BGH NJWE-WettbR 1999, 249 - D-Info), machte aber eine entsprechende Zusammenstellung eigener Verzeichnisse nicht unmöglich.

Kein Anhaltspunkt für eine beschreibende Bedeutung der angegriffenen Marke ergibt sich aus der Geschichte fremdsprachiger Begriffe, wie „Yellow Pages“. Die Begriffsentwicklungen in den USA und anderen nicht deutschsprachigen Ländern lassen keinen Schluss darauf zu, welche Bedeutung das inländische Publikum, auf dessen Verständnis allein abzustellen ist, dem deutschsprachigen Begriff „Gelbe Seiten“ beilegt. Dies gilt umso mehr, da die fremdsprachigen Begriffe hierzulande nicht allgemein bekannt sind, so dass „Gelbe Seiten“ auch nicht als Übersetzung fremdsprachiger Gattungsbegriffe freihaltungsbedürftig oder ohne Unterscheidungskraft ist.

Auch das Schicksal entsprechender Markenmeldungen beim HABM sowie das Urteil des EuG vom 16. März 2006 (Az: T-322/03) zur österreichischen Anmeldung der Gemeinschaftsmarke „Weiße Seiten“ geben keinen Anlass, von den vorste-

henden Ausführungen abzurücken. Es ist nicht ersichtlich, ob und gegebenenfalls aus welchen Gründen die Gemeinschaftsmarkenmeldungen, welche jeweils zurückgenommen wurden, beanstandet worden sind, auf welcher tatsächlicher Grundlage etwaige Beanstandungen erfolgten und ob der ihnen zugrundeliegenden Prüfung aus hiesiger rechtlicher Einschätzung gefolgt werden könnte. Die Entscheidung des EuG beruht auf einem - hier nicht maßgeblichen - Kenntnisstand aus der Zeit nach der Eintragung der angegriffenen Marke.

Die darin für die Beurteilung von „Weiße Seiten“ herangezogene Mitteilung der Europäischen Kommission vom 22. September 1995 („Die künftige Entwicklung des Marktes für Telefonverzeichnisse und sonstige Informationsdienste im Telekommunikationsbereich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld“), auf die auch die Entscheidung des HABM vom 26. Januar 2011, Az.: 3330 C zur Gemeinschaftsmarke 4 876 603 „Gelbe Seiten“ Bezug nimmt, lässt nicht erkennen, ob und inwieweit sie für die Bundesrepublik Deutschland herangezogen werden kann. Soweit die Kommission in der Mitteilung den «Ausdruck „gelbe Seiten“ im Sinne von „Branchenverzeichnis“» verwendet, sagt die Mitteilung weder etwas darüber aus, wie die Verbraucher den Begriff benutzen noch belegt sie einen synonymen Gebrauch.

Dass die satirische Zeitschrift MAD „Gelbe Seiten für Diebe“ verwendet, belegt keine gattungsbeschreibende Bedeutung. Satirische Zeitschriften machen auch vor Marken - und gerade vor bekannten Marken - keinen Halt. Gleiches gilt für die Verwendung durch einen Journalisten im Kontext „eine Art blaublütige gelbe Seiten“ wie auch für Reiseführer- und Buch-Rezensionen. Ebenso ist es zu sehen, wenn in einer Autobiographie beschrieben wird, dass eine Person „die gelben Seiten des Verbrechens“ genannt wurde.

Die Verwendung durch das nordrhein-westfälische Justizministerium erfolgte ebenso nach 1998 wie die im online-Portal der Universität Dortmund (Gelbe Seiten der Forschung), in der WAZ (Gelbe Seiten der Literatur) und in den vom Antragsteller vorgelegten Nachweisen einer Verwendung von „Gelbe Seiten für die

Familie / für Soziales / fürs Internet / zum Internet / für das gemeinschaftliche Leben / der Zukunft / für soziales Engagement / des Fußballgeschäfts / des Fußballs / türkischer Firmen / der Prototypen / von GS1 / für Hobbyschneider / für Verbände / der Weiterbildung / des Breitensports / der DadA / von Symposia24 / für DJs / für Ärzte / für Twingofans / des bdvb / des e-Commerce / für Deine Karriere / für Parties und Events / für Beratung und Seelsorge / der Speditionswelt / der Macht / der Krankenversicherung / für Hundebesitzer / für Zwei- und Vierbeiner / (diverser) Gemeinden und Vereine / im Handy / für die Katze / (diverser) Pfarreien / für Erzieherinnen / der Musikbranche / für twitternde Unternehmen / der Telefonerotik / für Telefonsex / Anbieter Yellowmap / im Netz / der Zukunft / der Kirche / der Kindermuseumsarbeit / für Direktvermarktung und Landtourismus / für Vorgehensmodellfragen / für den Mittelstand / des Silicon Valleys / des gesamten Sportspektrums / der internationalen Krimiszene / der Castingbranche / der Krebsmedizin / der Luxushotellerie / Adoption / Facility Management / des württembergischen Sportbundes / des Sports / des Todes / der Arbeitsstelle konziliarer Prozess / Erdwärme / für das World Wide Web / der Kunststoffbranche / der Datenautobahnen / der Frankfurter Buchmesse / der Kulturbörse Freiburg / der Altenheimbranche / der UDDI / der Taubenzüchter / der Snowboard-Events / der Künstler (aktualisiert 2010) / des Sports (mit einem Bericht über den Fußballtrainer Labbadia aus jüngerer Zeit) / der Automatenbranche / Microsoft SharePoint / Kind sein in / der Dentalwelt / der Justiz / der Schützengesellschaft Langenbergheim / der XXL-Freizeitportale (mit Angeboten für 2010) / der Auslandshandelskammer / „Echo Action“, „Ebersheimer Gelbe Seiten“, „KN Gelbe Seiten Verzeichnis zur besseren Verknüpfung von Wissenssuchern und Wissensträgern“, „Gelbe Seiten im Holznagel“ sowie „Gelbe Seiten“ in Reiseführern.

Dass der Antragsgegnerin nur für einzelne dieser Bezeichnungen Unterlassungserklärungen vorliegen, ist im Hinblick auf die bereits vorher erfolgte Eintragung der angegriffenen Marke unerheblich.

Auch die vom Antragsteller aufgezeigten Wissensmanagement-Projekte, das Projekt der Berliner Architektenkammer und die Berichte über den Umbruch bzw.

die Revolution des Gelbe Seiten-Marktes, Gelbe-Seiten-Anbieter, „eine Art Gelbe Seiten mit Bewertungsfunktion“, betriebsinterne Verzeichnisse bzw. über das Gelbe Seiten-Geschäft stammen aus der Zeit nach Eintragung der angegriffenen Marke und können daher ebenso wenig berücksichtigt werden wie die mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 3. Februar 2011 genannten Fundstellen WG 132 bis WG135 - „Virtuelle Städte laden zum Bummeln und Kaufen ein - begehbare Gelbe Seiten“, „Alle auf diesen und den folgenden gelben Seiten aufgeführten Angebote ...“, „Hier sind sie endlich, die unentbehrlichen „gelben“ Seiten für alle, ...“, „diese gelben Seiten kostenlos auf ...“.

Die vorgelegten Rechercheergebnisse WG 015 „Gelbe Seiten von Vahlhausen“, WG 018 „Gelbe Seiten der Philatelie“, WG 025 „Gelbe Seiten fürs Motorrad“, WG 045 „Gelbe Seiten der Esoterik“, WG 053 „IT für Gelbe Seiten-Verleger“, WG 084 „Gelbe Seiten des Rhein-Main-Gebietes“, WG 086 „Gelbe Seiten der Sicherheit“, WG 112 „Gelbe Seiten der Gemeinde Großthiemig“ und WG 128 „Gelbe Seiten der Sonnenschein-Schule“ lassen sich nicht datieren. Sie können daher für die Beurteilung der Qualität von „Gelbe Seiten“ 1998 nicht berücksichtigt werden.

Soweit sich LETS 1996 und Wikipedia 2009 von „Gelbe Seiten“ abgrenzen, spricht dies nicht für ein Verständnis dieses Begriffs als Gattungsbezeichnung. Gleiches gilt für die Angebote rot-gelber Seiten bzw. neuer gelber Seiten, die zudem aus den Jahren 2004 und 2005 stammen.

Dass ein Buch (WG 010) 1997 seinen Adressteil als „Gelbe Seiten“ bezeichnet und ein weiteres die ihm beiliegende Adress-CD als „Gelbe Seiten Lehmbebau“, sind ebenso wie die 1994 verwendete Bezeichnung „Gelbe Seiten“ für das Adressverzeichnis des Dachdeckerhandwerks (WG 032) jeweils als Verstoß gegen Markenrechte der Antragsgegnerin anzusehen. Das Eisenbahnjournal ist sich dessen bei seinem Vorgehen seit 1983 offenbar sogar bewusst, denn es spricht in WG 125 in Anführungszeichen von: „Unsere Gelbe Seiten“ Adress- und Telefonverzeichnis.

eindeutige Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei „Gelbe Seiten“ zum Eintragungszeitpunkt 1998 um ein Synonym für „Branchenverzeichnis“ handelte, kann der angegriffenen Marke weder die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden noch ein Freihaltungsbedürfnis an ihr nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festgestellt werden. Etwas anders lässt sich auch dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 3. Februar 2011 nicht entnehmen.

Die Schutzzfähigkeit besteht damit für gedruckte Branchenverzeichnisse und erst recht für alle übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bei denen gelbes Papier keine Verwendung finden kann.

c) Damit kann dahingestellt bleiben, ob die angegriffene Marke 1998 gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG tatsächlich durchgesetzt war.

d) Die streitgegenständliche Marke ist auch nicht wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu löschen.

Das Argument, die Anmelderin habe ihre angegriffene Marke trotz Kenntnis ihrer Schutzunfähigkeit nur angemeldet, um Mitbewerber vom Markt zu drängen, kann auf der Grundlage der obigen Ausführungen, wonach der Eintragungsfähigkeit der angegriffenen Marke im Eintragungszeitpunkt kein Schutzhindernis entgegenstand, nicht greifen.

Außerdem scheidet Bösgläubigkeit aus, weil die Anmelderin die Marke „Gelbe Seiten“ tatsächlich zur Kennzeichnung ihrer Produkte eingesetzt hat. Dass die Markeninhaberin bzw. deren Rechtsvorgänger aus der streitgegenständlichen Marke gegen Dritte vorgehen und vorgegangen sind, zeigt keine Behinderungsabsicht sondern entspricht der Wahrnehmung der in §§ 14, 15 MarkenG dem Markeninhaber eingeräumten Rechte. Für eine Behinderungsabsicht müsste der Markeninhaber ein von der Rechtsordnung missbilligtes, darüber hinaus gehendes Ziel anstreben und so seine markenrechtlich eingeräumte Rechtsposition zu markenrechtlich fremden Zwecken missbrauchen. Dies ist hier weder dargelegt noch feststellbar.

Da somit keinerlei Lösungsgründe feststellbar sind, ist auf die Beschwerde der Beschluss der Markenabteilung, mit dem die Lösungs der angegriffenen Marke angeordnet wurde, aufzuheben; der Lösungsantrag des Antragstellers ist zurückzuweisen.

3. Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. Es hat daher dabei zu verbleiben, dass die Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten jeweils selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dies gilt, obwohl der Antragsteller zu Unrecht eine Lösungs wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht hat. Er hat seinen Lösungsantrag nicht allein und nicht vorrangig auf Bösgläubigkeit gestützt. Im Beschwerdeverfahren hat er dieses Argument auch nicht weiter untermauert.

4. Die Beschwerdegebühr ist nicht zurückzuzahlen (§ 71 Abs. 3 MarkenG); es ist nicht ersichtlich, dass die Markenabteilung bei Erlass des hier angefochtenen Beschlusses von dem Beschluss des Senats in der Sache 27 W (pat) 211/09 Kenntnis und damit Anlass hatte, die schriftliche Begründung abzuwarten. Die Bevollmächtigten haben der Markenabteilung mit Schriftsatz vom 17. März 2010 das Protokoll vom 9. März 2010 als Anlage AG 47 übersendet. Dies hat sich mit der Zustellung des vorliegend angefochtenen Beschlusses vom 15. März 2010 überschritten.

5. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entscheidungserheblich war (§ 83 Abs 1 Nr. 1 MarkenG). Auf die Zulässigkeit des Lösungsantrags eines Gesellschafters, wenn der Lösungsantrag der Gesellschaft bereits zurückgewiesen ist, kam es letztendlich nicht an.

Die zur Entscheidung über Unterscheidungskraft und Freihaltungsbedürfnis aufgeworfenen Rechtsfragen sind höchstrichterlich geklärt. Von diesen Vorgaben ist der Senat nicht abgewichen. Ob die Voraussetzungen für eine Lösungs der

streitgegenständlichen Marke im zu beurteilenden Einzelfall aus tatsächlichen Gründen gegeben sind, ist im Übrigen allein Gegenstand der Beurteilung von Tatsachenfragen, welche der Rechtsbeschwerde grundsätzlich entzogen sind.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr