



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 48/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juni 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 57 718
(hier: Lösungsverfahren S 126/09)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. März 2010 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 306 57 718 angeordnet worden ist.

Der Lösungsantrag des Antragstellers wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 21. September 2006 angemeldete Wort-Bildmarke

[meso | LÍFT]

ist am 16. Januar 2007 unter der Nummer 306 57 718 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 41 und 44 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden, nämlich für:

„Seifen, Parfums, ätherische Öle, Haarwässer, Zahnputzmittel, Lippenstifte, künstliche Nägel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Gesichtscremes, Haut- und Gesichtslotionen, Puder für kosmetische Zwecke, Maskara, Lidschatten, Eyeliner, Nagelpflegemittel, Make-up, Rouge, Blush, Camouflage; Veranstaltungen von Schulungen und Seminaren auf dem Gebiet der Verkaufspsychologie, Verkaufstechnik, Produkt- und Behandlungskunde, Rhetorik; Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere Durchführung von Massagen, kosmetischen Behandlungen und Wellness-Behandlungen“.

Der Antragsteller hat am 24. April 2009 die Löschung der Marke beantragt, da der Eintragung absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 10 MarkenG entgegengestanden hätten und weiterhin entgegenstünden. Er hat im Wesentlichen ausgeführt: Die Bezeichnungen „Mesotherapie“ und „Mesolift“ seien in den 50er Jahren von dem französischen Arzt Dr. M. Pistor entwickelt worden und definierten seitdem ein medizinisches Behandlungsverfahren. Bei der Mesotherapie handele es sich um eine Injektionstechnik, die Wirkstoffe ohne systemische Nebenwirkungen direkt an ihren Zielort bringe. Eines der Anwendungsgebiete der Mesotherapie sei die Behandlung der Gesichtshaut, was mit dem Fachbegriff „Mesolift“ bezeichnet werde. Dabei werde ein Wirkstoffgemisch von Hyaluronsäure, Vitaminen und Mineralien in die Lederhaut eingebracht. Dieser Begriff werde weltweit von vielen hundert Medizinern genutzt. Daher sei „Mesolift“ bereits vor der Eintragung eine freihaltebedürftige Angabe gewesen. Dem Begriff „Mesolift“ fehle für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen auch die erforderliche Unterscheidungskraft. So habe das Deutsche Patent- und Markenamt die Markenmeldung der Geschäftsführerin des Antragstellers des für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 35, 41, 42, 44 bestimmten Wort-/Bildzeichens „MESOLIFT“ durch Beschluss vom 2. Juni 2009 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Da die graphische Gestaltung der Streitmarke durch allgemein übliche Satzzeichen werbeüblich und damit nicht schutzbegründend sei, sei die Marke zu löschen. Darüber hinaus sei die Marke bösgläubig angemeldet worden, nämlich als Sperrmarke in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht. An

diesem Begriff habe zum Zeitpunkt der Anmeldung ein schutzwürdiger Besitzstand aller beteiligten Verkehrskreise bestanden, was der Inhaberin der Streitmarke bekannt gewesen sei. Die Marke werde benutzt, um gegen Wettbewerber, die die Bezeichnung seit Jahren nutzten, gerichtlich vorzugehen.

Dem am 3. Juni 2009 abgesendeten Löschungsantrag hat die Markeninhaberin am 14. Juli 2009 widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich entgegengetreten. Die Bezeichnung „Mesolift“ werde nach den Ausführungen des Antragstellers ausschließlich für ein medizinisches Behandlungsverfahren und damit für eine Dienstleistung verwendet. Eine Nutzung im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren der Klasse 3, die über keinen medizinischen Verwendungszweck verfügten, scheidet damit von vornherein aus. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klassen 41 und 44. Es handele sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort der Alltagssprache, das dem Verkehr geläufig sei. Nicht nur im Bereich der Kosmetik, sondern auch als medizinisches Behandlungsverfahren sei der Begriff nahezu unbekannt und insbesondere 2007 keine übliche Bezeichnung gewesen. Per se komme dem Wort „Mesolift“ in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen kein beschreibender Begriffsgehalt zu. Gegenstand des Verfahrens sei im Übrigen nicht der Begriff „Mesolift“, der als solcher relativ neu und wenig verbreitet sei, sondern die Marke [meso|LÍFT]. Diese Marke hebe sich aufgrund der markanten Gestaltung von der Bezeichnung „Mesolift“ ab. Die Marke sei auch nicht bösgläubig angemeldet worden; es fehle bereits an einem schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers für eingetragene Waren und Dienstleistungen. Vielmehr nutze der Antragsteller seine Stellung, um gegen „Mitbewerber“ seiner Mitglieder vorzugehen. Die Löschung insoweit scheitere zudem an § 50 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG, da das Lösungsverfahren nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet worden sei.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 4. März 2010 die Eintragung der Marke 306 57 718 gelöscht, weil die Marke im Zeitpunkt der Eintragung eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gewesen sei, was auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch gelte. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, der Begriff „Mesolift“, aus dem die angegriffene Marke im Wesentlichen bestehe, beschreibe eine „Methode zur Verjüngung und Verschönerung der Haut“, und zwar nach den Unterlagen der Antragstellerin seit mindestens 2005, nach den Ermittlungen der Markenabteilung seit 2007. Sämtliche eingetragenen Produkte und Dienstleistungen könnten im Zusammenhang mit der Mesolift-Behandlungsmethode zur Anwendung kommen. An der ausschließlich beschreibenden Qualität der angegriffenen Marke ändere auch deren graphische Gestaltung nichts, die geringfügig und unauffällig sei und völlig im Rahmen des in der modernen Werbegraphik Üblichen liege; die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke könne darauf nicht gestützt werden. Inwieweit der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle oder sie wegen Bösgläubigkeit zu löschen sei, könne dahingestellt bleiben.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie ist weiterhin der Auffassung, dass der Löschungsantrag unbegründet sei, weil die Streitmarke im maßgeblichen Eintragungszeitpunkt am 16. Januar 2007 nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Es fehle an Nachweisen, dass die Bezeichnung „Mesolift“ zum Eintragungszeitpunkt eine gebräuchliche Fachbezeichnung oder eine beschreibende Angabe gewesen sei. Den dazu vom Antragsteller vorgelegten Schriftstücken sei dies nicht zu entnehmen. Auf Verwendungen des Begriffs „Mesotherapie“ komme es dabei nicht an, ebenso wenig auf Verwendungen im Ausland. Der von der Markenabteilung herangezogene Ausdruck aus dem Internet datiere vom 26. August 2007; dabei könne nicht ausgeschlossen werden, dass man sich dort an der eingetragenen Streitmarke orientiert habe, da diese von der Inhaberin bzw. ihren Lizenznehmern vor der Eintragung intensiv beworben worden sei. Die Feststellungslast für das Vorliegen eines ab-

soluten Schutzhindernisses im Eintragungszeitpunkt treffe den Antragsteller. Lasse sich das Vorliegen des Schutzhindernisses nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit aufklären, so gingen verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers, der es in der Hand habe, den Löschungsantrag zeitnah nach der Eintragung der Marke zu stellen. Bei den Wörtern „meso“ und „LÍFT“ handele es sich in der Kombination nicht um ein gebräuchliches Wort der Alltagssprache, so dass es vom Verkehr nicht als Sachangabe aufgenommen werde, was zahlreiche Voreintragungen von Marken mit diesen Bestandteilen belegten. Allenfalls durch weitere Gedankenschritte bzw. längeres Nachdenken erschließe sich ein Sinngehalt der Marke. Des Weiteren sei die nachträgliche Schutzversagung im Allgemeininteresse nur dann gerechtfertigt, wenn diese ihren Grund in den konkreten Waren und Dienstleistungen finde. Das sei hier nicht der Fall. Die Markenabteilung habe die Technik der Mesolift-Behandlung verkannt. Diese bestehe darin, medizinische oder kosmetische Wirkstoffe in die mittlere Hautschicht, die Lederhaut, einzubringen. Das sei bei den registrierten Waren der Klasse 3 nicht der Fall. Auch bezüglich der Dienstleistungen liege weder ein Gattungsbegriff noch eine beschreibende Angabe vor. Diese stünden auch in keinem Zusammenhang mit einer Mesolift-Behandlung. Jedenfalls weiche die ungewöhnliche grafische Gestaltung vom Werbeüblichen ab, so dass dadurch der Marke besondere Unterscheidungskraft zukomme. Hinsichtlich der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 41 und 44 angemeldeten Wort-/Bildmarke **meso** | UV-Repair habe der 30. Senat festgestellt, dass Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 nicht bestünden.

Die Antragsgegnerin hat im Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke 306 57 718 in Klasse 41 der Begriff „Produkt- und Behandlungskunde“ ersetzt werde durch den Begriff „kosmetischen (nicht-medizinischen) Produkt- und Behandlungskunde“ und dass in Klasse 44 das Wort „insbesondere“ ersetzt werde durch das Wort „nämlich“ und dass des Weiteren hinter dem Wort „kosmetischen“ eingefügt wird „(nicht-medizinischen)“.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. März 2010 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Antragsteller hält die Entscheidung der Markenabteilung für zutreffend. Mit näheren Ausführungen meint er weiterhin, dass die Bezeichnung „Mesolift“ ein beschreibender, nach den vorgelegten Nachweisen lange vor der Anmeldung der Streitmarke benutzter Begriff sei. Bei der kosmetischen Methode zur Verjüngung der Haut, die vielfach als „Mesotherapie“ bezeichnet werde, würden keinerlei Wirkstoffe in die zweite Hautschicht eingebracht, was allein Ärzten vorbehalten sei; demgemäß würden Kosmetiker, die die „Mesolift“-Methode anböten, keine Wirkstoffe in die zweite Hautschicht einbringen, sondern Gels und Cremes auftragen und einmassieren. Da „Meso“ die Kurzform von „Mesotherapie“ sei und damit auch die Kurzform für „meso LIFT“, denn „Mesolift“ sei ein Teilbereich der Mesotherapie, beschreibe der Begriff auch Gesichtspflege- und Kosmetikprodukte. Die grafischen Elemente der Streitmarke seien geringfügig und unauffällig und hielten sich im Rahmen üblicher grafischer Werbeelemente; ihnen komme lediglich Lesehilfsfunktion zu. Am Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG werde festgehalten. Der Antragsgegnerin sei zum Zeitpunkt der Markenmeldung bekannt gewesen, dass der Begriff „Mesolift“ von Mitbewerbern seit Jahren für die dargestellte Behandlungsmethode verwendet werde; sie habe die Registrierung genutzt, um Mitbewerber von der weiteren Verwendung des Begriffs „Mesolift“ auszuschließen.

In der mündlichen Verhandlung hat der Antragsteller sich im Anschluss an die erklärte Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen darauf bezogen, dass der Begriff „kosmetische Behandlungen“ auch das Mesolift-Verfahren als Verfahren der medizinischen Kosmetik umfasse. Er hat beantragt, sich zu dieser Frage durch nachgelassenen Schriftsatz äußern zu können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die Marke 306 57 718 ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung hat deshalb zu Unrecht die Löschung der Eintragung angeordnet (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG).

Der Löschantrag ist zulässig, insbesondere hinsichtlich der geltend gemachten Lösungsgründe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG innerhalb der Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden; für den Lösungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht keine Antragsfrist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 50 Rn. 15). Die in § 50 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG genannte Frist betrifft allein die Löschung von Amts wegen.

1. Für sämtliche absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 verstoßen, so kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung der Marke bestanden hat als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den

Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix; zur Feststellungslast des Löschungsantragstellers s. BGH GRUR 2010, 138, 142 [Nr. 48] - ROCHER-Kugel). Nach diesen Grundsätzen kommt eine Löschung der Streitmarke vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen:

2. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung kommt das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von vornherein nicht in Betracht. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren/Dienstleistungen dienen können. Ein derartiger Sachverhalt liegt hier offensichtlich nicht vor; denn angegriffen ist die Wort-/Bildmarke [meso | LÍFT], die schon infolge ihrer grafischen Gestaltung nicht „ausschließlich“ aus solchen Angaben besteht.
3. Entsprechendes gilt, soweit der Antragsteller behauptet, die Bezeichnung „Mesolift“ sei in den 50er Jahren von dem französischen Arzt Dr. M. Pistor entwickelt worden und definiere seitdem ein medizinisches Behandlungsverfahren und damit der Sache nach ersichtlich (auch) das geltend gemachte Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründen will.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Wie unter 2. ausgeführt, besteht die Streitmarke im Hinblick auf die grafische Gestaltung nicht „ausschließlich“ aus den genannten Zeichen und Anga-

ben. Die Streitmarke war damit auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

4. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der geltend gemachte Lösungsgrund fehlender Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorlag.

a) Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2010, 825, 826 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2009, 949 f. Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT. 2; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortbestandteile von Wort-Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten-Schlechte Zeiten).

Darüber hinaus ist die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Zeichen abzusprechen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird

(vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855 Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

b) Nach diesen Grundsätzen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Wort-/Bildmarke [meso|LÍFT] bei der Eintragung am 16. Januar 2007 jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlte.

Der Antragsteller behauptet dazu, dass die Bezeichnung „Mesolift“ in den 50er Jahren von dem französischen Arzt Dr. M. Pistor entwickelt worden sei und seitdem ein - von ihm vertretenes - medizinisches Behandlungsverfahren definiere und dass diese Bezeichnung umfangreich verwendet werde. Dafür, dass dies im inländischen Verkehr seit den 50er Jahren tatsächlich der Fall war, fehlen Nachweise. Allerdings ist einigen vom Antragsteller vorgelegten Nachweisen zu entnehmen, dass die Bezeichnung „Mesolift“ bzw. „MesoLift“ zeitnah vor dem maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung der Streitmarke Verwendung fand.

So heißt es in der „aesthetic Tribune“, November 2005 in einem Artikel über „Ästhetische Mesotherapie“ (Anl. A 3, S. 1, 2):

„Die Mesotherapie hat verschiedenste Indikationsgebiete, von denen drei ins Gebiet der ästhetischen Therapien fallen...Die dritte ästhetische Indikation ist der sogenannte Mesolift. Im Gegensatz zur Argumentation mit Fillern wird hier eine flächige Unterspritzung mit unvernetzter Hyaluronsäure und sogenannten Bioregeneratoren vorgenommen...

...Anwenden dürfen das Verfahren in Deutschland alle approbierten Ärzte“.

In einem Artikel „Mesotherapie Mikroinjektionstechnik mit langer Tradition“ (Der Deutsche Dermatologe, 12/2005, Anl. A 4 S. 2) heißt es:

„...Damit hat die Mesotherapie Eingang in die ästhetische Medizin gefunden...

-Hautverjüngung

Das Wort MesoLift wurde erfunden, um auszudrücken, dass es sich um Anti-Aging-Behandlungsprotokolle handelt...“

In einem Internetausdruck (freundin, 29. August 2006, Anlagenkonvolut 5, S. 4) heißt es:

„...Gegen diese ersten Zeichen der Hautalterung hilft die allerneueste Unterspritzungstechnik, die Mesotherapie (auch Mesolift oder „Mesoglow“ genannt...“.

Ein Gebrauch der Bezeichnung „Mesolift“ für eine Behandlung zur Hautverjüngung durch Injektionen, die nur durch Ärzte vorgenommen werden darf, ist damit vor dem maßgeblichen Eintragungszeitpunkt belegt. Als Bezeichnung für eine Behandlung zur Hautverjüngung durch Injektionen kam damit als beschreibende Sachaussage ein Schutzausschlussgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für den Begriff „Mesolift“ für insoweit einschlägige Waren und Dienstleistungen in Betracht. Davon hätte jedenfalls bei den Dienstleistungen „Gesundheits- und Schönheitspflege“ ausgegangen werden können. Ob dies auch noch für weitere Dienstleistungen oder auch für einen Teil der Waren der Klasse 3 hätte in Betracht gezogen werden müssen, bedarf indessen keiner abschließenden Entscheidung.

Denn nicht das Wort „Mesolift“ ist eingetragen und mit dem Löschungsantrag angegriffen, sondern die Wort-/Bildmarke [meso|LÍFT]. Soweit aufgrund der Verwendung des Begriffs „Mesolift“ für die genannten Dienstleistungen oder darüber hinaus für einen Teil der Waren eine beschreibende Angabe vorlag oder beschreibende Bezüge in Betracht kamen, war die grafische Gestaltung geeignet, die Unterscheidungskraft, der eingetragenen Wort-/Bildmarke zu begründen.

Bei einer Wort-/Bildmarke ist wie bei anderen aus mehreren Elementen zusammengesetzten Marken bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen. Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Hinsichtlich der bildlichen Ausgestaltung einer Wort-/Bildmarke gilt ferner, dass der Marke - unbeschadet der gegebenenfalls fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; GRUR 2001, 1153 - antiKALK), wobei an die Ausgestaltung aber um so größere Anforderungen zu stellen sind, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (vgl. auch BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION). Erforderlich ist eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke (vgl. auch EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1017 Rn. 73, 74 - BioID). Dabei vermögen einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft zu begründen (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Nach diesen Grundsätzen war die bildliche Ausgestaltung der Streitmarke geeignet, ihr als Gesamtheit Unterscheidungskraft zu verleihen. Eine schutzbe gründende, kennzeichnungskräftige Verfremdung wurde durch die besondere bildliche Ausgestaltung erreicht.

Neben der Verwendung von Groß- und Kleinschrift, die für sich betrachtet allgemein als werbeüblich eingestuft wurde, ist die Streitmarke in eckige Klammern eingefasst, zwischen den Wortteilen „meso“ und „LÍFT“ befindet sich ein

senkrechter Strich, und der Großbuchstabe „Í“ ist mit einem Akut versehen. Bei dieser Gestaltung handelt es sich nicht um gebräuchliche Satzzeichen wie etwa Komma oder Punkt, die innerhalb eines Textes die Funktion einer Gliederung haben, sondern um Sonderzeichen. Erklärungen stehen in halbrunden Klammern; eckige Klammern werden verwendet, wenn innerhalb eines Klammersausdrucks etwas erklärt werden soll oder um Auslassungen und Einfügungen in Zitaten kenntlich zu machen; auch wird in ihnen in Lexika Lautschrift angezeigt (vgl. z. B. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 1098 zum Stichwort „Layout“). Um solche Kennungen geht es in der Streitmarke nicht.

Der zwischen den Markenbestandteilen „meso“ und „LÍFT“ eingefügte senkrechte Strich - | - wird vor allem in der EDV und Mathematik genutzt (sog. Verkettungszeichen). In Lexika und Wörterbüchern, etwa dem Duden, bezeichnet der senkrechte Strich mögliche Trennstellen eines Wortes (vgl. Duden a. a. O. im Wort Layout). Im üblichen Schriftbild wird eine derartige Kennung indessen nicht verwendet.

Ein Akut, wie hier über dem Großbuchstaben „ - Í - des Wortes „LÍFT“ eingesetzt, ist ein Akzent, der in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Bedeutungen hat, meist dient er zur Kennzeichnung einer besonderen Aussprache oder Betonung eines Buchstabens; im Spanischen markiert er die betonte Silbe, wenn sie von der Betonungsregel abweicht; im Deutschen gibt es dieses Zeichen aber nicht.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers kann nicht festgestellt werden, dass im Eintragungszeitpunkt die hier verwendete Kombination von Groß- und Kleinschrift, unterschiedlich starkem Fettdruck, Einkleidung des Wortes in eckige Klammern, Einfügung eines senkrechten Strichs im Wortinneren und Verwendung eines Akuts als werbeübliche Grafikelemente eingesetzt wurden. Keiner der vom Antragsteller eingereichten Nachweise (Anl. B 18, Anzeigen

aus dem Jahrbuch der Werbung) zeigten dies. Für den maßgeblichen Eintragungszeitpunkt ist darin der Einsatz eines eckigen Klammerpaares nur in markenmäßiger Verwendung belegt (vgl. Anzeige - PSD 4[u] -) und eine Verwendung zur Anzeige eines Bildausschnitts einer Sucherkamera (Anzeige VHV), was dem Gebrauch in der Streitmarke nicht vergleichbar ist. Weiter belegt ist die Verwendung eines senkrechten Strichs, aber ohne Verbindung mit weiteren grafischen Elementen und insbesondere nicht innerhalb von Worten. Diese (wenigen) Anzeigen sind daher nicht ausreichend, um eine Kombination der Elemente als werbeüblich im Eintragungszeitpunkt nachzuweisen. Spätere Anzeigen kommen hierfür von vornherein nicht in Betracht.

Die eingetragene Wort-/Bildmarke war in ihrer Gesamtheit damit eine neuartige Kombination, die aus sich heraus originell und insoweit auch individualisierend wirkte. Es ist daher davon auszugehen, dass der ungewöhnliche Gesamteindruck der Streitmarke hinreichende Unterscheidungskraft verlieh.

Gerade im Rahmen der im Lösungsverfahren erforderlichen nachträglichen Prognose zu der einer Marke von Haus aus innewohnenden Unterscheidungskraft ist es nicht gerechtfertigt, auf mehr oder weniger spekulative Erwägungen abzustellen. Als objektive und auch nachvollziehbare Entscheidungshilfe bietet sich vielmehr die Kontrollfrage an, ob und inwieweit eine Monopolisierung der Marke mit dem maßgeblichen Allgemeininteresse in Einklang zu bringen war, das den entscheidenden Auslegungsmaßstab des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG darstellt (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; Hacker GRUR 2001, 630, 634 f.). Anhaltspunkte dafür, dass der allgemeine Verkehr ein schutzwürdiges Interesse an einer von Ausschließlichkeitsrechten eines Dritten ungestörten Benutzung der eingetragenen Wort-/Bildmarke in ihrer konkreten Ausgestaltung gehabt haben könnte, sind jedoch nicht erkennbar.

Im Hinblick auf diese ungewöhnliche und die Unterscheidungskraft begründende grafische Gestaltung kommt es nicht darauf an, ob der Begriff „Mesolift“ im inländischen Verkehr im maßgeblichen Eintragungszeitpunkt auch - wie geltend gemacht - für andere, insbesondere von Kosmetikern angewendete Behandlungsformen und/oder Produkte verwendet wurde, und wann und was konkret beispielsweise ein Arzt unter der Bezeichnung „Meso Lift“ nach einem Internetausdruck vom 18. März 2011 mit dem Hinweis auf die Verjüngung der Haut ohne Skalpell als von ihm entwickelte Weltneuheit angeboten hat (Anlagenkonvolut BE 5).

Angesichts der über das seinerzeit nachweislich Werbeübliche hinausgehenden Besonderheit der Grafikelemente in ihrer Kombination, die den Schutz der Gesamtmarke zu begründen vermochte, kommt es auch nicht darauf an, ob anhand allgemeiner, insbesondere semantischer Kriterien eine Bezeichnung „Mesolift“ zur Zeit der Eintragung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen eine für den angesprochenen inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung der Art oder der Beschaffenheit aufwies, sei es aufgrund einer beschreibenden Bedeutung des Begriffs „Mesolift“ oder einer beschreibenden Bedeutung einzelner Bestandteile „meso“ und „Lift“.

Auch die vom Antragsteller angeführte Zurückweisung der Markenmeldung „MESOLIFT“ im April 2009, also nach dem hier maßgeblichen Zeitpunkt, besagt nichts über die Schutzunfähigkeit der hier zu prüfenden Wort-/Bildmarke [meso|LÍFT], auf die ausschließlich die Prüfung zu beziehen war und ist.

5. Da schon nicht festgestellt werden kann, dass der Streitmarke im Eintragungszeitpunkt Schutzhindernisse entgegengestanden haben, kommt es in der Sache nicht mehr darauf an, ob im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag Eintragungshindernisse noch bestehen oder durch die in der mündlichen Verhandlung erfolgte Beschränkung des Verzeichnisses der Wa-

ren und Dienstleistungen behoben sein könnten. Deshalb bedurfte es nicht der vom Antragsteller beantragten Nachlassung eines Schriftsatzes.

6. Der vom Antragsteller geltend gemachte Lösungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG lässt sich ebenfalls nicht feststellen.

Die Anmeldung einer Marke ist grundsätzlich bösgläubig, wenn sie in der Absicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) andere an ihrer Benutzung zu hindern. Der Antragsteller behauptet zwar, dass die Marke angemeldet worden sei, um als Sperrmarke in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht eingesetzt zu werden. Dazu fehlt es allerdings am Vortrag von Tatsachen, die diese Behauptungen stützen könnten. Im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht ist ein Antragsteller aber für die die Lösungsreife einer Marke tragenden tatsächlichen Voraussetzungen darlegungs- und beweispflichtig, da die eine behauptete bösgläubige Markenmeldung tragenden Vorgänge der Ermittlung von Amts wegen regelmäßig (und so auch im vorliegenden Fall) nicht zugänglich sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 54 Rn. 18 m. w. N.). Allein aus den Behauptungen des Antragstellers ist indessen nicht erkennbar, dass die Antragsgegnerin die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes benutzen wollte. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung, die sich registerrechtlich als Bösgläubigkeit im Anmeldezeitpunkt darstellt, kann damit nicht ausgegangen werden.

7. Die Beschwerde der Antragsgegnerin hat damit Erfolg.
8. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Winter

Backes

Cl