



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 318/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. November 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 88 678**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2003 insoweit aufgehoben, als die Löschung für "Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung)" ausgesprochen wurde.  
Insoweit wird der Löschantrag zurückgewiesen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

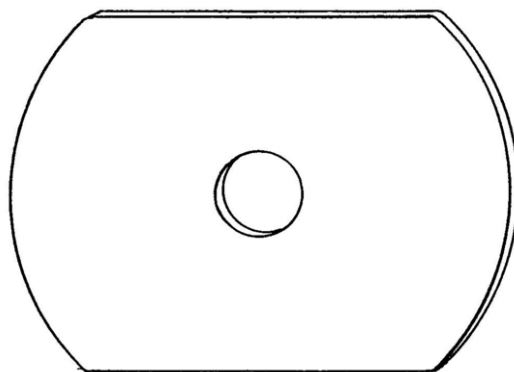
Auf den Antrag der Beschwerdegegnerin vom 8. Februar 2002 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 23. Juli 2003 die teilweise Löschung der am 4. Dezember 2000 angemeldeten und am 29. Mai 2001 im Register für

"Compactdiscs (CDs), insbesondere unbespielte, spielbare und/oder bespielte Compactdiscs (auch Compactdiscs Digital Audio (CD-DAs), Compactdiscs Erasable (CD-Es), Compactdiscs Graphics (CD-Gs), Compactdiscs Interactive (CD-Is), Compactdiscs Recordable (CD-Rs), Compactdiscs Read-Only Memory (CD-ROMs), Compactdiscs ReWrite (CD-RWs), Compactdiscs Video (CD-Vs), Compactdiscs Write (CD-Ws), Compactdiscs Write-

Once (CD-WOs); Digital Versatile Discs (DVDs), insbesondere unbespielte, bespielbare und/oder bespielte Digital Versatile Discs; Chips, integrierte Schaltkreise, Mikroprozessoren und gedruckte Schaltungen; Datenträger, insbesondere Magnetdatenträger und optische Datenträger; Magnetaufzeichnungsträger; elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten), elektronische und optische Apparate, Geräte und Instrumente, insbesondere zum Aufzeichnen, Empfangen, Übertragen und Wiedergeben von Bild und/oder Ton; Compactdisc-Player; Computer, Datenverarbeitungsgeräte, Laptops und Notebooks; Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Computerprogramme und Computersoftware (auch über Kommunikationsnetzwerke abrufbare und/oder herunterladbare Computerprogramme und Computersoftware); Computerprogramme und Computersoftware für Informationsangebote in Kommunikationsnetzwerken, insbesondere in Diensten des Internet (World Wide Web (WWW), elektronische Post (E-Mail), File Transfer Protocol (FTP); Computerprogramme und Computersoftware für Domains im Internet, insbesondere Unique Resource Locators (URLs), Adressen für elektronische Post (E-Mail) und Adressen für Computer und Datenverarbeitungsgeräte auf FTP-Basis und/oder auf Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Basis; Schnittstellenprogramme (für Computer); Disketten; Diskettenlaufwerke (für Computer); Interfaces; Karten mit Chips, mit integrierten Schaltkreisen, mit Mikroprozessoren und/oder mit gedruckten Schaltungen; magnetische Identifikationskarten; Magnetkarten; Smartcards; Magnetplatten und optische Platten; (geldbetätigte) Musikautomaten und Musikboxen; Tonträger; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung); Aufkleber, Etiketten (nicht aus Textilstoffen), Label und Stickers, insbesondere Aufkleber, Etiketten (nicht aus Textilstoffen),

Label und Stickers für unbespielte, bespielbare und/oder bespielte Compactdiscs (CDs) oder Digital Versatile Discs (DVDs); Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Aktualisieren, Bereitstellen, Design, Erstellen, Vermieten und Warten von Computerprogrammen und Computersoftware; Computerberatungsdienste, insbesondere Beratung und Planung im Zusammenhang mit dem Bereitstellen, Design, Erstellen, Vermieten und Warten von Computerprogrammen und Computersoftware; Wiederherstellung von Computerdaten; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatung); Erstellung von technischen Gutachten; technische Projektplanungen"

eingetragenen dreidimensionalen Marke



für sämtliche vorgenannten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke" angeordnet.

Zur Begründung ist ausgeführt: Für die zu löschenden Waren und Dienstleistungen fehle der Marke, deren abstrakte Markenfähigkeit letztlich nicht ausgeschlos-

sen werden könne, schon im Eintragungszeitpunkt die Unterscheidungskraft. Denn insoweit werde die beanspruchte Gestaltung vom Verkehr lediglich als ein auf dem vorliegenden Warengbiet gängiges Speichermedium angesehen, das sich formbedingt beispielsweise besonders für Präsentationszwecke (Visitenkarten, Scheckkarten, Werbeträger etc) eigne. Darüber hinausgehende charakteristische Elemente, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen könne, weise die naturgetreue Wiedergabe der Ware nicht auf. Der Verbraucher sei durch die Form eines solchen Produktes nicht überrascht; hiergegen spreche insbesondere der Umstand, dass die Antragstellerin bereits 1998 Speichermedien in der angemeldeten Form angeboten habe. Auch Presseberichte über die Produkte des Markeninhabers könnten die Unterscheidungskraft nicht begründen, weil dort in erster Linie die Bezeichnung "Card 21" und "CD-R Card.21" als Hinweis auf das Produkt des Markeninhabers verwendet, während die Produktform nicht als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde.

Auch durch Benutzung habe das angegriffene Zeichen keine Unterscheidungskraft erlangt, da die Unterlagen dies nicht belegten.

Ob der Markeninhaber darüber hinaus, wie von der Antragstellerin behauptet, auch bösgläubig gewesen sei, könne dahinstehen. Hinsichtlich der Waren "Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke" sei die Marke allerdings unterscheidungskräftig. Insoweit fehle es auch an Anhaltspunkten für eine Bösgläubigkeit, so dass der Löschungsantrag insoweit zurückzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Seiner Auffassung nach weist die angegriffene Marke, bei der es sich um eine Blanko-Form handele, die beim Ordern durch gewerbliche Abnehmer, an welche sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen allein richteten, mit einem von diesem bestimmten Aufdruck versehen werde, nicht nur technisch bedingte Merkmale auf. Technischer Natur seien allein das Zentrierloch sowie das Vorhandensein von drei

Punkten oder Noppen auf der Umrissfläche in einem Kreis um den Mittelpunkt mit einem Durchmesser von 80 mm. Alle übrigen Formelemente seien völlig willkürlich und frei jeden technischen Zwanges wählbar.

Auf dem Gebiet der optischen Datenträger sei eine kreisrunde Form üblich. In den letzten Jahren hätten mehrere Anbieter aber auch unterschiedliche Formen angeboten. Den beteiligten Verkehrskreisen seien die verschiedenen Formen bekannt; insbesondere könnten sie zwischen der "klobigen" Form, welche die Antragstellerin anbiete, mit einer Höhe von 65 - 68 mm und der "ästhetischen" Form der Produkte des Markeninhabers mit einer Höhe von 57 mm unterscheiden. Der Verkehr sei angesichts der Warenform noch heute verblüfft und überrascht. Es handele sich auch nicht um ein gängiges Speichermedium; andernfalls wäre unverständlich, warum die Fachpresse der vom Markeninhaber kreierten Form solche Aufmerksamkeit noch ein halbes Jahr vor der Markeneintragung gewidmet habe. Diese Presseberichte dürften auch nicht nur in der Weise verstanden werden, dass sie die Produkte des Markeninhabers allein mit der auf den Datenträgern aufgedruckten Angabe "Card 21" identifizierten, da es sich hierbei nur um eine griffige Bezeichnung handele, um die Form des Datenträgers besser kommunizieren zu können. Schließlich sei es auch fehlerhaft, wenn die Markenabteilung auf den Eintragungstag abgestellt habe, denn maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei allein der Anmeldetag. An der eingetragenen Marke bestehe schließlich auch kein Freihaltungsbedürfnis. Entgegen den Behauptungen der Antragstellerin sei er bei der Anmeldung auch nicht bösgläubig gewesen.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2003 aufzuheben, soweit die Marke gelöscht worden ist.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach ist die angegriffene Marke schon nicht markenfähig. Es sei unrichtig, dass lediglich das Zentrierloch und 3 Punkte auf der Umrissfläche technisch bedingt seien. Denn die technische Funktion als CD-Visitenkarte erfordere auch parallele Kanten, die ein bestimmtes Maß zueinander nicht überschreiten dürften, was der Markeninhaber im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, welches er gegen die Eintragung der hier in Rede stehenden Warenform als Gebrauchsmuster für einen Dritten erfolgreich betrieben hätte (vgl. die Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 20. Juni 2001, 5 W (pat) 415/00), selbst so vorgetragen habe. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richteten sich auch nicht nur an Fachleute, sondern an alle Endverbraucher. Der Markeninhaber sei für die angemeldete Warenform nicht bekannt, schon gar nicht bei den Endverbrauchern. Die Endverbraucher könnten aus der bloßen Erinnerung heraus die geringfügigen Unterschiede zwischen der Form, welche der Markeninhaber benutze, und der Form, welche die Antragstellerin ihren Produkten zugrundelege, nicht unterscheiden. Bei den Presseberichten, auf welche sich der Markeninhaber stütze, handele es sich um anzeigenfinanzierte Publikationen, bei denen ein Inserent auch wohlwollend in den redaktionellen Beiträgen bedacht werde. Der angeblichen "Überraschung" des Verkehrs angesichts der Warenform stehe entgegen, dass diese bereits Mitte der 90-er Jahre als Gebrauchs- und Geschmacksmuster für einen Dritten eingetragen worden sei. Es bestehe auch ein Freihaltebedürfnis. Darüber hinaus sei der Markeninhaber bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen.

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

## II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zu einem geringen Teil Erfolg, weil die Markenabteilung weitgehend zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die teilweise Löschung der angegriffenen Marke nach § 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG angeordnet hat; lediglich hinsichtlich der eingetragenen Waren "Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung)" kann der angegriffenen Marke die erforderliche Unterscheidungskraft im Eintragungszeitpunkt nicht abgesprochen werden.

1. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin scheidet eine Löschung der angegriffenen Marke wegen mangelnder abstrakter Markenfähigkeit nach § 50 Abs 1 Nr 1 iVm § 3 MarkenG allerdings für die meisten der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen von vornherein aus und kann hinsichtlich der übrigen Waren letztlich offen bleiben, weil die angegriffene Marke in Bezug auf diese Waren jedenfalls nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG zu löschen ist.

An der grundsätzlichen Zeichenfähigkeit nach § 3 Abs 1 MarkenG bestehen dabei auch nach dem Vorbringen der Antragstellerin, welches allein auf § 3 Abs 2 MarkenG abstellt, keine Zweifel, weil auch die (dreidimensionale) Form einer Ware grundsätzlich die Kennzeichnungsfunktion einer Marke erfüllen kann, ohne dass sie irgendeine willkürliche Ergänzung aufweisen müsste (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 929 [Rz 49 f] – Philips/ Remington).

Der angegriffenen Marke fehlt die (abstrakte) Markenfähigkeit für die Mehrzahl der betroffenen Waren und Dienstleistungen auch nicht nach § 3 Abs 2 MarkenG, denn eine technische Bedingtheit der dreidimensionalen Markenform, die für jede einzelne Ware oder Dienstleistung gesondert zu beantworten ist, liegt bei den



meisten Waren der Klasse 9 sowie bei den übrigen Waren und den Dienstleistungen schon deshalb nicht vor, weil weder erkennbar noch von der Antragstellerin vorgetragen ist, dass diese Produkte oder Tätigkeiten die streitgegenständliche Form aufweisen oder zur Erzielung einer technischen Wirkung auf diese angewiesen wären. Die Behauptung der Antragstellerin über eine technische Wirkung der angegriffenen Marke betrifft denn auch allein einen Teil der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genannten Waren, nämlich "Compactdiscs (CDs), insbesondere unbespielte, bespielbare und/oder bespielte Compactdiscs (auch Compactdiscs Digital Audio (CD-DAs), Compactdiscs Erasable (CD-Es), Compactdiscs Graphics (CD-Gs), Compactdiscs Interactive (CD-Is), Compactdiscs Recordable (CD-Rs), Compactdiscs Read-Only Memory (CD-ROMs), Compactdiscs ReWrite (CD-RWs), Compactdiscs Video (CD-Vs), Compactdiscs Write (CD-Ws), Compactdiscs Write-Once (CD-WOs); Digital Versatile Discs (DVDs), insbesondere unbespielte, bespielbare und/oder bespielte Digital Versatile Discs; Chips, integrierte Schaltkreise, Mikroprozessoren und gedruckte Schaltungen; Datenträger, insbesondere Magnetdatenträger und optische Datenträger; Magnetaufzeichnungsträger". Ob in Bezug auf diese Waren der angegriffenen dreidimensionalen Markenform eine ausschließliche technische Wirkung zukommt, kann letztlich auf sich beruhen, da ihr insoweit jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Gegen die Annahme einer ausschließlichen technischen Bedingtheit spricht dabei insbesondere, dass es äußerst fraglich ist, ob das *Ausmaß* der Wölbung der Schmalseiten noch technisch bedingt ist; zwar kommt der Wölbung selbst, wie sich dem Gebrauchsmuster-Beschluss des 5. Senats des Bundespatentgerichts entnehmen lässt, insofern eine technische Wirkung zu, als sie dazu dient, die Abspielbarkeit in herkömmlichen CD-Abspielgeräten ohne Probleme (insbesondere ohne "Flattern" des Datenträgers) sicherzustellen; aber abgesehen davon, dass die vom Markeninhaber im Verfahren vor der Markenabteilung vorgelegten Unterlagen auch rechteckige CD-Visitenkarten zeigen, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass diese technische Funktion einen festgelegten Wölbungsgrad erfordert, was sich bereits den von den Beteiligten im Verfahren vor der Markenabteilung vorgelegten Beispiele entnehmen lässt, bei denen die Rundung wohl ohne Ein-

fluss auf die technische Funktion mehr oder weniger abgeflacht sind. Diese Frage bedarf allerdings wegen der insoweit auf jeden Fall fehlenden Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke für diese Waren letztlich keiner Vertiefung.

2. Nach § 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 MarkenG ist eine eingetragene Marke auf Antrag zu löschen, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, soweit das absolute Schutzhindernis sowohl im Eintragungszeitpunkt als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag bestand bzw besteht.

a) Soweit der Markeninhaber hiergegen eingewandt hat, für die Löschung sei nicht der Eintragungs-, sondern der Anmeldungstag maßgeblich, verkennt er die gesetzliche Regelung, welche schon nach ihrem Wortlaut ("eingetragen worden ist") eindeutig allein auf den Zeitpunkt der Eintragung abstellt (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 50 Rn 17; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 50 Rn 45), was im Übrigen auch für die Schutzfähigkeitsprüfung einer *angemeldeten* Marke nach § 37 MarkenG gilt (arg § 37 Abs 2 MarkenG, vgl auch Ingerl/Rohnke, aaO, § 8 Rn 41; Ströbele/Hacker, aaO, § 8 Rn 29); darüber hinaus spricht der Umkehrschluss aus § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG, der für die Löschung einer Marke wegen Bösgläubigkeit des Markeninhabers ausdrücklich auf den Anmeldezeitpunkt abstellt, gegen die Rechtsansicht des Markeninhabers. Etwas anderes folgt auch nicht aus der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, auf welche der Markeninhaber mit seinem Antrag, diese Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Beantwortung vorzulegen, Bezug nimmt; denn abgesehen davon, dass auch Art 3 Abs 1 Buchstabe b) dieser Richtlinie die (dort als "Ungültigerklärung" bezeichnete) Löschung einer Marke nur "im Falle der Eintragung" vorsieht, regelt sie allein die inhaltlichen Anforderungen für eine Löschung, nicht aber die weiteren Voraussetzungen wie die hier in Rede stehende Frage, in welchen Zeitpunkten diese Voraussetzungen für eine Löschung bestanden haben müssen. Damit ist auch eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof mangels einer klärungsbedürftigen Frage zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie ausgeschlossen.

b) Nach den vorliegenden Unterlagen war die angegriffene Marke sowohl im Eintragungszeitpunkt als auch bei Entscheidung über den Löschungsantrag nicht unterscheidungskräftig iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

aa) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz 35] - Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (stRspr, vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] - PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft stets dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; BGH, GRUR 2001, 162, 163 mwN - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 - Unter uns; WRP 2000, 298, 299 - Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 - Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft) der Fall ist. Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob es sich bei der betreffenden Marke um eine Wortmarke oder eine andere Markenform handelt (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 191 [Rz 46, 48] - Gabelstapler ua; BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II).

bb) Entgegen der Ansicht des Markeninhabers ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft das Verständnis aller inländischen Verbraucher zugrundezulegen, denn es ist allein maßgeblich, an wen sich die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genannten Waren und Dienstleistungen richten. Unter die dort genannten Oberbegriffe fallen aber auch solche Waren und Dienstleistungen, die üblicherweise nicht nur für spezialisierte Fachkreise, sondern für alle Verbraucher von Interesse sind und ihnen auch angeboten werden. Ob der Markeninhaber tatsächlich unter der angegriffenen Marke nur spezialisierte Produkte anbietet, die nur für Fachkreise von Bedeutung sind, spielt dagegen im registerrechtlichen Verfahren, zu welchem das Lösungsverfahren gehört, keine Rolle, weil in diesem ausschließlich auf die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses abzustellen ist.

cc) Soweit es die beanspruchten Waren "*Compactdiscs (CDs), insbesondere unbespielte, beispielbare und/oder bespielte Compactdiscs (auch Compactdiscs Digital Audio (CD-DAs), Compactdiscs Erasable (CD-Es), Compactdiscs Graphics (CD-Gs), Compactdiscs Interactive (CD-Is), Compactdiscs Recordable (CD-Rs), Compactdiscs Read-Only Memory (CD-ROMs), Compactdiscs ReWrite (CD-RWs), Compactdiscs Video (CD-Vs), Compactdiscs Write (CD-Ws), Compactdiscs Write-Once (CD-WOs)); Digital Versatile Discs (DVDs), insbesondere unbespielte, beispielbare und/oder bespielte Digital Versatile Discs; Chips, integrierte Schaltkreise, Mikroprozessoren und gedruckte Schaltungen; Datenträger, insbesondere Magnetdatenträger und optische Datenträger; Magnetaufzeichnungsträger*" betrifft, welche die mit der angegriffenen Marke wiedergegebene Form aufweisen können, fehlt dieser schon deshalb die erforderliche Unterscheidungskraft, weil sie sich nicht erheblich von den üblichen Formen dieser Waren unterscheidet. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu Art 7 Abs 1 Buchstabe b) der Gemeinschaftsmarkenverordnung, welcher mit dem durch § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ins deutsche Recht umgesetzten Art 3 Abs 1 Buchstabe b) der Ersten Markenrechtsrichtlinie identisch ist, besitzt nur eine Formmarke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, konkrete Unterscheidungskraft im Sinne

dieser Vorschrift (vgl. EuGH MarkenR 2004, 224, 229 [Rz 39] – Waschmitteltabs; EuGH MarkenR 2004, 231, 236 [Rz 37] - Quadratische Waschmitteltabs). Wie aber die zahlreichen, von den Beteiligten im Verfahren vor der Markenabteilung vorgelegten Beispiele zeigen, gab und gibt es zahlreiche Anbieter von sog. CD-Visitenkarten, die sich nur geringfügig von der in der angegriffenen Marke wiedergegebenen Form unterscheiden. Der Verkehr hatte daher weder im Eintragungszeitpunkt noch hat er heute Anlass, die betriebliche Herkunft der verschiedenen CD-Visitenkarten allein anhand ihrer äußeren Form zu unterscheiden. Im Übrigen wird selbst der Fachverkehr die Karte des Markeninhabers etwa von derjenigen der Antragstellerin allenfalls bei einem unmittelbaren Vergleich beider Produkte auseinanderhalten können, weil der einzige vom Markeninhaber selbst genannte Unterschied von gerade einmal 7 mm in der Höhe beider Produkte äußerst gering ist; dieser geringfügige Unterschied vermag aber eine erhebliche Abweichung von der branchenüblichen Form, die Voraussetzung für eine Unterscheidungskraft wäre, nicht zu begründen.

dd) Da der Verkehr, wie vorstehend ausgeführt, auf dem Markt sog. CD-Visitenkarten verschiedener Hersteller begegnet, ohne diese anhand der Warenform nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheiden zu können, wird er eine Kennzeichnung, welche wie die angegriffene Marke die übliche Form solcher Produkte wiedergibt, bei dem Teil der beanspruchten Waren, die dazu geeignet und bestimmt sind, die auf diesen Datenträgern gespeicherten Daten auszulesen und in einer für Menschen verständlichen Form wiederzugeben, nur als Sachhinweis darauf ansehen, dass sie über diese bestimmungsmäßige Funktion verfügen. Damit handelt und handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine beschreibende Sachangabe für die weiteren Waren "*elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten), elektronische und optische Apparate, Geräte und Instrumente, insbesondere zum Aufzeichnen, Empfangen, Übertragen und Wiedergeben von Bild und/oder Ton; Compactdisc-Player; Computer, Datenverarbeitungsgeräte, Laptops und Notebooks; Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Disketten; Diskettenlaufwerke (für Com-*

puter); Interfaces; Karten mit Chips, mit integrierten Schaltkreisen, mit Mikroprozessoren und/oder mit gedruckten Schaltungen; magnetische Identifikationskarten; Magnetkarten; Smartcards; Magnetplatten und optische Platten; (geldbetätigte) Musikautomaten und Musikboxen; Tonträger". Gleiches gilt auch für die allgemein unter den Oberbegriff Software fallenden angegriffenen Waren "Computerprogramme und Computersoftware (auch über Kommunikationsnetzwerke abrufbare und/oder herunterladbare Computerprogramme und Computersoftware); Computerprogramme und Computersoftware für Informationsangebote in Kommunikationsnetzwerken, insbesondere in Diensten des Internet (World Wide Web (WWW), elektronische Post (E-Mail), File Transfer Protocol (FTP)); Computerprogramme und Computersoftware für Domains im Internet, insbesondere Unique Resource Locators (URLs), Adressen für elektronische Post (E-Mail) und Adressen für Computer und Datenverarbeitungsgeräte auf FTP-Basis und/oder auf Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Basis; Schnittstellenprogramme (für Computer)", da die angegriffene Marke in Bezug auf diese Waren als Bestimmungsangabe für CD-Visitenkarten in Betracht kommt, indem sie deren Aufladen bzw. Abspielen steuern. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen "Aktualisieren, Bereitstellen, Design, Erstellen, Vermieten und Warten von Computerprogrammen und Computersoftware; Computerberatungsdienste, insbesondere Beratung und Planung im Zusammenhang mit dem Bereitstellen, Design, Erstellen, Vermieten und Warten von Computerprogrammen und Computersoftware; Wiederherstellung von Computerdaten; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatung); Erstellung von technischen Gutachten; technische Projektplanungen". Bei den zu Klasse 16 gehörenden Waren "Aufkleber, Etiketten (nicht aus Textilstoffen), Label und Stickers, insbesondere Aufkleber, Etiketten (nicht aus Textilstoffen), Label und Stickers für unbespielte, bespielbare und/oder bespielte Compactdiscs (CDs) oder Digital Versatile Discs (DVDs); Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten)" wird der Verkehr die angegriffene Marke ebenfalls nur als Bestimmungsangabe verstehen, da CDs und CD-ROMs - auch in der vorliegenden

Gestaltung – in aller Regel mit diesen Waren versehen werden, um ihren (optisch) gespeicherten Inhalt von außen sichtbar anzuzeigen. Bei "*Druckereierzeugnisse(n)*" wiederum kann die angegriffene Marke auf deren Inhalt hinweisen.

ee) Soweit der Markeninhaber im Lösungsverfahren vor der Markenabteilung geltend gemacht hat, die angegriffene Marke sei für die Waren, für welche ihr bereits im Eintragungszeitpunkt die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte, im Verkehr durchgesetzt, ist die Markenabteilung diesem Vortrag mangels hinreichender Glaubhaftmachung zu Recht nicht weiter nachgegangen. Hiergegen hat der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nichts erinnert, so dass eine Löschung der angegriffenen Marke für die vorgenannten Waren nicht an einer eventuellen zwischenzeitlichen Durchsetzung im Verkehr scheitert.

ff) Allerdings gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die angegriffene Marke in Bezug auf die verbleibenden Waren "*Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung)*" im Eintragungszeitpunkt als eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe verstanden hat, da diese Grundbausteine moderner Computer allein der unmittelbaren *Verarbeitung* von Daten dienen, die unabhängig vom Ort der Speicherung und der Art des Datenträgers erfolgt, der für ihre Tätigkeit vielmehr keinerlei Rolle spielt; für den Verkehr lag und liegt es daher fern, die angegriffene Marke bei den mit ihr versehenen Zentraleinheiten lediglich als Sachangabe zu verstehen. Vielmehr sah und sieht er eine solche Kennzeichnung dieser Geräte mit der angegriffenen 3D-Marke als originell und damit als betrieblichen Herkunftshinweis an. Aus demselben Grund scheidet auch die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses an der angegriffenen Marke für diese Waren von vornherein aus.

3. Soweit ein Lösungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 MarkenG in Bezug auf "*Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung)*" ausscheidet, ergibt er sich auch nicht wegen angeblicher Bösgläubigkeit des Markeninhabers nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG, denn die Ausführungen der Antragstellerin zu diesem von ihr

ebenfalls geltend gemachten Löschungsgrund beziehen sich nicht auf die vorgenannten Waren, so dass Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber bei Anmeldung der angegriffenen Marke für *diese* Waren bösgläubig gewesen sein sollte, weder vorgetragen noch anderweitig erkennbar sind.

4. Da der angefochtene Beschluss im Ergebnis daher die teilweise Löschung der angegriffenen Marke mit Ausnahme der Waren "Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung)" weitgehend zu Recht angeordnet hatte, war er lediglich in Bezug auf die vorgenannten Waren aufzuheben und insoweit der Widerspruch zurückzuweisen, während der weitergehenden Beschwerde der Erfolg zu versagen war.

B. Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Albrecht

Prietzl-Funk

Schwarz

WA