

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Aktenzeichen: | 27 W (pat) 5/08 |
| Entscheidungsdatum: | 13. Februar 2010 |
| Rechtsbeschwerde zugelassen: | nein |
| Normen: | §§ 54, 50, 8 Abs. 2 Nr. 1 |

Myphotobook

Ein Antrag auf Löschung einer Marke ist nicht mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, wenn der Antragsteller seinerseits dasselbe Zeichen national und/oder international als Marke angemeldet hat und aus entsprechenden Eintragungen in anderen Verfahren Rechte geltend macht.

§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG betrifft ausschließlich die Antragsbefugnis. Allein der Umstand, dass jedermann einen Löschungsantrag stellen kann, sagt nichts dazu, ob auch ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben ist. Außerhalb der konkreten Interessenlage zwischen Antragsteller und Inhaber der angegriffenen Marke besteht kein Interesse der *Allgemeinheit* an der Beseitigung absolut schutzunfähiger Marken aus dem Register (anders noch BPatGE 21, 140).

Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs führt im Allgemeinen nicht zum Wegfall der *Klagezulässigkeit*, sondern der *Klagebegründetheit*, wenn der materiell-rechtliche Anspruch entfällt. In Löschungsverfahren, in denen der Antragsteller sich nicht auf ein eigenes Recht berufen muss, kann dies nicht zum Tragen kommen.

Dem Inhaber des angegriffenen Zeichens bleibt es unbenommen, gegen die Anmeldung oder Eintragung des Zeichens des Antragstellers einen Löschungsantrag zu stellen.

MYPHOTOBOOK fehlt seit 2004 für Buchbinderarbeiten die erforderliche Unterscheidungskraft, weil es beschreibt, dass ein auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmtes ("persönliches") Fotobuch hergestellt wird.

Zeigt ein lexikalischer Eintrag, dass die "massive Markteinführung" entsprechender Produkte im Jahr 2007 erfolgte, bedeutet dies im Hinblick auf die bekannte Dauer bei der Entwicklung technischer Neuerungen, dass es solche Produkte bereits 2004 gegeben haben muss. Hierfür spricht auch die Anmeldung einer solchen Bezeichnung für die hierzu erforderliche Dienstleistung, soweit keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dieses Indiz zu widerlegen.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 5/08

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. Februar 2009

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 61 509

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 17. Februar 2006 die Löschung der am 27. August 2004 für

Klasse 40: Buchbinderarbeiten

eingetragenen Marke Nr. 303 61 509

MYPHOTOBOOK

wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG beantragt.

Die Antragstellerin hat ihrerseits beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante die Wortmarke „myphotobook“ für „Papier, Schreibwaren, soweit in Klas-

se 16 enthalten“ angemeldet, die am 15. März 2007 veröffentlicht wurde und gegen welche die Antragsgegnerin am 17. April 2007 Widerspruch eingelegt hat, über den bislang noch nicht entschieden wurde. Auf Antrag der Antragsgegnerin hat das Landgericht Berlin der Antragstellerin im einstweiligen Verfügungsverfahren und im Hauptsacheverfahren jeweils mit Urteilen vom 20. Juni 2006 (Az. 15 O 672/05 und 15 O 145/06) die Verwendung der Bezeichnung MYPHOTOBOOK im geschäftlichen Verkehr in Zusammenhang mit der Herstellung von Fotobüchern aus digitalen Bildern untersagt; dabei hat es die Unterscheidungskraft der auch im vorliegenden Lösungsverfahren in Rede stehenden Wortmarke „MYPHOTOBOOK“ bejaht, weil es sich bei ihr nicht um die Zusammenfassung zweier beschreibender Begriffe handele und der Begriff „Fotobuch“ keinen eindeutigen beschreibenden Sinngehalt habe, weil er nicht nur im Sinne von „Fotoalbum“, sondern auch als ein Buch über Fotos, die Geschichte der Fotografie oder die Technik des Fotografierens verstanden werden könne. Das Kammergericht hat die gegen die Hauptsacheentscheidung eingelegte Berufung der hiesigen Antragstellerin mit Beschluss vom 27. Mai 2008 (5 U 138/06) bis zum rechtskräftigen Abschluss des hiesigen Lösungsverfahrens ausgesetzt.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 6. Dezember 2006 auf den Antrag die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt: Der Antrag sei entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin nicht wegen Rechtsmissbräuchlichkeit unzulässig, weil die Antragstellerin ihrerseits beim HABM und beim US-Patentamt dasselbe Zeichen als Marke angemeldet habe; denn da es sich beim Lösungsantrag nach §§ 54, 50 MarkenG um einen Popularantrag im öffentlichen Interesse handle, sei dieser weder von einem berechtigten Interesse abhängig, noch spiele das eigene Verhalten des Antragstellers eine Rolle. Die Marke sei zu löschen, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG trotz fehlender Unterscheidungskraft eingetragen worden sei und dieses Schutzhindernis fortbestehe. Die angegriffene Marke habe nämlich für die beanspruchten Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt, weil die für die angesprochenen Verkehrs-

kreise ohne Weiteres als „Mein Fotobuch“ verständliche Marke nur darauf hinweise, dass die hiermit gekennzeichneten Dienstleistungen dazu dienen, ein nach den Vorgaben des Auftraggebers zu gestaltendes persönliches Buch mit Fotos zum Gegenstand hätten; dabei stelle das vorangestellte Possessivpronomen „MY“ als „mein“ nur eine werbeübliche Individualisierung dar, die allein den persönlichen Charakter des Fotobuches wiedergebe; dies läge auch nahe, weil im hier einschlägigen Dienstleistungssektor Angebote üblich seien, welche das Binden von Büchern mit Bildern des Kunden und in der von diesem gewünschten Ausstattung zum Gegenstand hätten. Die Annahme des Landgerichts Berlin, der Begriff „Fotobuch“ erfasse auch Bücher über Fotos, läge im Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise aber nicht nahe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Meinung, dass der Löschungsantrag schon mangels Rechtsschutzbedürfnisses hätte zurückgewiesen werden müssen, weil die Antragstellerin ein identisches Zeichen beim HABM für „Druckereierzeugnisse“ zur Veröffentlichung gebracht und diese Marke auch in der Schweiz und in den USA habe eintragen lassen, wo es jeweils für schutzfähig erachtet worden sei; im Widerspruchsverfahren vor dem HABM habe die Antragstellerin dabei ihre eigene Marke als schutzfähig verteidigt. Mit diesem Verhalten stehe aber ihr hiesiger Antrag in Widerspruch. Diesem fehle daher das Rechtsschutzbedürfnis. Dass es sich bei dem Löschungsantrag um ein Popularverfahren handele, spiele entgegen der Ansicht der Markenabteilung keine Rolle, weil Antragbefugnis und Rechtsschutzbedürfnis unterschiedliche Zulässigkeitsvoraussetzungen seien.

Darüber hinaus sei der Antrag auch unbegründet, weil die angegriffene Marke keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt habe. Zum einen liege ihr eine auf dem betroffenen Dienstleistungssektor untypische Sprache zugrunde; des Weiteren fehle ihr der mit der beanspruchten Dienstleistung - anders als evtl. bei Waren - erforderliche unmittelbar in Zusammenhang stehende Bezug, so dass sich eine möglicherweise beschreibende Aussage erst aufgrund einer

analysierenden Betrachtung ergebe; schließlich handele es sich auch um ein Einwortzeichen, das anders zu beurteilen sei als ein aus den getrennten Wörtern „MY“ und „PHOTOBOOK“ zusammengesetztes Zeichen. „PHOTOBOOK“ und „PHOTOALBUM“ seien zudem auseinander zu halten; anders als für letzteres, das von zahlreichen Anbietern beschreibend verwendet werde, fänden sich bei einer Recherche nach „MYPHOTOBOOK“ ausschließlich Hinweise auf das hier in Rede stehende Zeichen. Es sei auch nicht einsichtig, dass die angesprochenen Verkehrskreise „Fotobuch“ in demselben Sinne verstünden wie „Fotoalbum“, viel näher läge es, diesen Begriff auf Fotofachliteratur und damit auf einen Verlag für fotografische Literatur zu beziehen. Auch das Landgericht Berlin habe schließlich die Eintragbarkeit des Zeichens bestätigt (Urteil vom 20. Juni 2006, Az. 15 O 672/05).

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Dezember 2006 aufzuheben und [die Eintragung der Marke 303 61 509 MYPHOTOBOOK zu bestätigen] richtig: den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach fehlt dem Löschungsantrag nicht das Rechtsschutzbedürfnis, weil er von jedermann gestellt werden könne und im öffentlichen Interesse liege. Die eigene Markenmeldung sei zudem mit der hier in Rede stehenden angegriffenen Marke nicht vergleichbar, weil sie für eine andere Warenklasse erfolgt sei. Gleiches gelte auch für die Anmeldung der schweizer und amerikanischen Marken der Antragstellerin. Die Markenabteilung habe auch zu Recht und mit zutreffender Begründung die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die mit der ange-

griffenen Marke verbundene Sachaussage sei für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Mühe verständlich; dass sie in englischer Sprache gehalten sei, ändere hieran nichts. Auch die Schreibweise führe nicht von der beschreibenden Bedeutung fort. Sie sei zudem werbeüblich und werde auch für beschreibende Angaben verwendet, wie die Domain „printmyphotobook.ch“ einer Lizenznehmerin der Antragsgegnerin verdeutliche, die als glatt beschreibende Angabe wirke und nicht als Herkunftshinweis verstanden werde. Auch die alternativen Bedeutungen, auf welche sich die Antragsgegnerin berufe, stellten für die geschützten Dienstleistungen beschreibende Angaben dar und könnten daher nicht die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke begründen. Auch ausländische Voreintragungen könnten eine andere Beurteilung nicht rechtfertigen.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Eine hierbei erörterte gütliche Einigung ist nicht zustande gekommen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Löschung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

1. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Löschungsantrag nicht mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

Allerdings ist die Ansicht der Markenabteilung, das Rechtsschutzbedürfnis und damit die Zulässigkeit des Antrages sei bereits aufgrund des Popularcharakters des Löschungsantrages (vgl. § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) zu bejahen, rechtsirrig. Die Markenabteilung verkennt dabei, dass § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ausschließlich die Antragsbefugnis und damit nur eine von mehreren Zulässigkeitsvoraussetzun-

gen betrifft; allein der Umstand, dass der Löschungsantrag nach dieser Regelung von jedermann gestellt werden kann, sagt aber nichts dazu, ob auch das von der Antragsbefugnis verfahrensrechtlich strikt zu trennende Rechtsschutzbedürfnis (vgl. hierzu gerade auch die von der Markenabteilung zitierte Kommentierung bei Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 54 Rn. 2) gegeben ist.

Nicht gefolgt werden kann auch der Markenabteilung darin, das Rechtsschutzbedürfnis sei schon wegen des angeblich öffentlichen Interesses an der Löschung ungerechtfertigter Markenmeldungen stets zu bejahen. Allerdings beruht diese Ansicht auf der früheren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, derzufolge mit dem Löschungsverfahren ein Interesse der Allgemeinheit an der Löschung schutzunfähiger Zeichen bestehen soll (vgl. BPatGE 21, 140, 141). Diese Rechtsprechung kann indessen nicht aufrecht erhalten werden (krit. hierzu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 28). Das Interesse der Allgemeinheit ist schon deshalb kein maßgebendes Kriterium, weil das Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG nur auf Antrag statthaft ist, während eine Löschung von Amts wegen nur in den praktisch bedeutungslosen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 50 Rn. 10) Fällen des § 50 Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG bei offensichtlichem Verstoß gegen diese Schutzhindernisse möglich ist. Indem das Gesetz damit den Fortbestand schutzunfähiger Zeichen im Register bei fehlendem Antrag hinnimmt, bringt es deutlich zum Ausdruck, dass außerhalb der konkreten Interessenlage zwischen Antragsteller und Inhaber der angegriffenen Marke ein Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung absolut schutzunfähiger Marken aus dem Register gerade nicht besteht.

Auch wenn damit eine Unzulässigkeit des Löschungsantrages mangels Rechtsschutzbedürfnisses nicht von vorneherein ausgeschlossen ist, bedeutet dies aber nicht, dass das Rechtsschutzbedürfnis allein deshalb zu verneinen ist, weil der Löschungsantragsteller seinerseits ein identisches oder ähnliches Zeichen für diesel-

ben oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen national, international oder (wie hier) als Gemeinschaftsmarke angemeldet hat. Das Rechtsschutzbedürfnis entfällt nämlich nur dann, wenn ein schutzwürdiges Interesse des Antragstellers an einer begehrten Entscheidung nicht besteht. Wie aber die Beispiele in den anderen Gerichtsbarkeiten, insbesondere im Zivilverfahren, zeigen, ist das Fehlen des Rechtsschutzbedürfnisses auf wenige Sachverhalte begrenzt, die zudem in aller Regel verfahrensrechtlicher Natur sind; insbesondere der hier von der Antragsgegnerin erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs führt im Allgemeinen nicht zum Wegfall der Klagezulässigkeit, sondern der Klagebegründetheit (vgl. für das Zivilverfahren etwa Stein/Jonas/Roth, ZPO 22. Aufl., Vor § 253 Rn. 140; Zöller/Greger, ZPO, 27. Aufl., Vor § 253 Rn. 18), weil hierdurch der materiell-rechtliche Anspruch, auf welchen die Klage gestützt wird, entfällt; dieser Umstand kann damit bei Lösungsverfahren, die - insofern anders als etwa das Widerspruchsverfahren - nicht davon abhängig sind, dass sich der Antragsteller auf ein eigenes Recht beruft, nicht zum Tragen kommen. Ob das Rechtsschutzbedürfnis entfallen würde, wenn - was der erneuten Einklagung eines bereits rechtskräftig entschiedenen Anspruchs gleich käme - aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens der Rechtsbestand eines vom Lösungsantragsteller angemeldeten identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen rechtskräftig festgestellt worden ist, bevor er seinerseits mit dem Lösungsantrag die Schutzfähigkeit eines einem Dritten gehörenden identischen Zeichens meint, infrage stellen zu können (womit er letztlich nur zu erkennen gibt, dass er zulasten eines Mitbewerbers abstreitet, was bereits zu seinen Gunsten rechtskräftig entschieden wurde), bedarf vorliegend keiner Entscheidung, weil eine solche Sachverhaltskonstellation hier nicht besteht.

Die Antragsgegnerin ist im Übrigen durch die Zulässigkeit des Antrags nicht rechtlos gestellt. Es bleibt ihr unbenommen, ihrerseits gegen die Anmeldung oder Eintragung des (aus ihrer Sicht vergleichbaren) Zeichens der Antragstellerin die gegebenen Rechtsmittel - insbesondere einen Lösungsantrag - zu stellen. Auch dies spricht dagegen, das Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin allein deshalb

zu versagen, weil sie eine (vermeintlich) vergleichbare Marke selbst zur Anmeldung oder Eintragung gebracht hat.

2. Der Löschungsantrag war auch begründet.

a) Nach § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist eine eingetragene Marke auf Antrag wieder zu löschen, wenn ihr zum Eintragungszeitpunkt die erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und dieses Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht. Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht dabei auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortidentisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG (vgl. BVerfGE 73, 339, 366 ff.; 82, 159, 192 ff.) allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für

die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH).

c) Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke war für die Verbraucher schon zum Eintragungszeitpunkt ohne jede Mühe erkennbar, dass die angegriffene Marke, trotz der besonderen Schreibweise, aus den Wörtern „MY“ und „PHOTOBOOK“ zusammengesetzt ist. Dabei war nicht nur der erste Wortteil „MY“ - was auch die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht in Abrede stellt - im Sinne von „mein“, sondern auch „photobook“ als „Fotobuch“ verständlich; denn letzteres ist ungeachtet der Frage eines lexikalischen Eintrages, auf den es ohnehin nicht ankommt (vgl. BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I), schon deshalb ohne jedes Nachdenken in dieser Bedeutung erkennbar, weil es sich bei den Begriffen „photo“ und „book“ um einfachste Wörter des englischen Grundwortschatzes handelt, die weitesten Kreisen der Bevölkerung geläufig sind, wobei zusätzlich auch die klangliche Ähnlichkeit und semantische Identität der Entsprechungen der deutschen Sprache ein solches spontanes Verständnis des Markenteils „PHOTOBOOK“ nahelegt. Im Übrigen zeigen die Einträge im Buchkatalog (vgl. <http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?navigativ=ja&dbname=Buchkatalog&lang=deutsch&uid=KNO-02122008-095011324-D02928&location=Profisuche&aktion=start>), dass jedenfalls der englischsprachige Begriff bereits im Jahre 2004, in welchem Bücher mit diesem Titel auch in Deutschland erhältlich waren, gebräuchlich war.

d) Der Verkehr wird der angegriffenen Marke nicht nur in Bezug auf Waren der Klasse 16, sondern auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung „Buchbinderarbeiten“ nur einen beschreibenden Sachhinweis darauf entnehmen, dass diese die Herstellung eines auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmtes („persönliches“) Fotobuches zum Gegenstand haben und die entsprechenden Produkte und Tätigkeiten hierfür geeignet und bestimmt sind; damit ist dieser Begriff aber für alle Waren und Dienstleistungen, welche mit Büchern (im weiteren Sinne) in Zusammenhang stehen, mangels der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig.

aa) Hierfür spielt es keine Rolle, ob einzelne Teile des Verkehrs den Begriff „PHOTOBOOK“ bzw. seine deutsche Entsprechung „Fotobuch“ aufgrund der entsprechenden Titel der schon 2004 erhältlichen Bücher eher im Sinne eines Buches über Fotos bzw. Fotografie oder zur Bezeichnung eines digital gedruckten Buches mit Fotos und Texten des Anwenders, wie es nunmehr gebräuchlich ist (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Fotobuch>), verstehen. In beiden Fällen werden nämlich die jeweiligen Teile des Verkehrs dem Begriff lediglich einen Hinweis auf die jeweilige Bestimmung der hiermit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen entnehmen. Damit handelt es sich bei beiden Bedeutungen nur um zwei unterschiedliche Sachangaben, welche die jeweils hiermit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zwar in verschiedenen Richtungen, jeweils aber immer noch hinsichtlich ihrer möglichen Merkmale beschreiben; eine Mehrdeutigkeit, die nur dann zur Schutzfähigkeit führt, wenn einzelnen Bedeutungen ein solcher Sachhinweis gerade nicht mehr entnommen werden kann, liegt damit entgegen der Ansicht des Landgerichts Berlin nicht vor.

Soweit es die letztgenannte Bedeutung betrifft, steht dem auch nicht der Einwand der Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung entgegen, eine beschreibende Verwendung des Begriffs „photobook“ bzw. „Fotobuch“ für digital gedruckte Bücher mit Fotos und Texten des Anwenders sei für das Eintragungsjahr 2004 nicht belegt. Aus dem lexikalischen Eintrag bei WIKIPEDIA ergibt sich zwar, dass die „massive Markteinführung“ solcher Bücher in Deutschland erst im Jahr 2007 erfolgte; dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es solche Bücher unter dieser Sachbezeichnung bereits vor 2007 gegeben haben muss; damit belegt der Eintrag im Hinblick auf die bekannte Dauer bei der Entwicklung technischer Neuerungen, die auch auf dem hier interessierenden Waren- und Dienstleistungssektor in der Regel Jahre in Anspruch nehmen, zumindest indiziell, dass bereits im hier maßgeblichen Eintragungsjahr solche Bücher bekannt und mit der angegriffenen Marke - wie es aus der Natur der Sache auch nahelag - der Sache nach bezeichnet wurden; hierfür spricht schließlich auch die Anmeldung einer solchen Bezeichnung für die hierzu erforderliche Dienstleistung; Anhaltspunkte, die

geeignet wären, dieses Indiz zu widerlegen - etwa in der Weise, dass solche Fotobücher erst nach 2004 entwickelt worden seien oder vor 2007 in anderer Form bezeichnet worden wären -, sind weder von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgetragen noch vom Senat ermittelt worden.

bb) Der Zusatz „MY“ im allgemein verständlichen Sinne „mein“ vermag nach ständiger Rechtsprechung den erforderlichen Herkunftshinweis nicht zu vermitteln (vgl. die Nachweise aufgrund der Volltextsuche zum Stichwort „my“ bei <https://www.pavis-proma.de/index.htm>). Im vorliegenden Zusammenhang liegt es damit nahe, dass der Verkehr die angegriffene Marke bei Buchbinderarbeiten, die - anders als ein fertiges Buch - in der Regel einen konkreten Auftrag des Abnehmers voraussetzen und hierbei auf dessen spezielle Wünsche eingehen, nur als Hinweis darauf versteht, dass das hierbei erstellte Fotobuch nach den speziellen Wünschen des Auftraggebers gefertigt wird; über das, was ohnehin Gegenstand der Dienstleistung ist, geht das Possessivpronomen „MY“ damit nicht hinaus.

e) Damit enthält die in Rede stehende Wortmarke ausschließlich Angaben, welche die beanspruchte Dienstleistung beschreiben, sodass der angegriffenen Marke sowohl zum Eintragungs- als auch zum jetzigen Zeitpunkt die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und fehlt. Da die Markenabteilung vor diesem Hintergrund zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde ihrer Inhaberin zurückzuweisen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei

zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ko