



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 128/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 25 664;**  
**hier: Lösungsverfahren S 120/09 Lö**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. April 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdegegnerin hat am 30. März 2009 die teilweise Löschung der am 20. April 2006 angemeldeten und am 19. Juli 2007 im Register für

*Klasse 6: Transportable Bauten aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Transportbehälter und Tanks aus Metall;*

*Klasse 7: Maschinen für die Metallverarbeitung; Schleifmaschinen; industrielle Schneidmaschinen; Schweißmaschinen; Brennschneidmaschinen und Teile der genannten Maschinen;*

*Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Messen und zur Übermittlung von Befehlen; elektrische Geräte zur Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge*

eingetragenen Wortmarke

### **PLASMA Compact**

für die Waren der Klasse 9 sowie die Auferlegung der Kosten zulasten der Markeninhaberin mit der Begründung beantragt, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine für die zu löschenden Waren beschreibende Angabe handele.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 6. Mai 2009 zugestellten Löschungsantrag mit Anwaltsschriftsatz vom 26. Juni 2009 widersprochen und beantragt, der Antragstellerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Mit Schriftsatz vom 5. Januar 2010 hat die Antragstellerin ihren Löschungsantrag dahin „berichtigt“, dass er sich nicht gegen die Waren der Klasse 9, sondern diejenigen der Klasse 7 richte.

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2009 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die ursprünglich beantragten Waren der Klasse 9 angeordnet und die wechselseitigen Anträge auf Kostenauflegung zurückgewiesen. Der Beschluss wurde mit Schreiben vom 13. Januar 2010, das erst am 25. Januar 2010 abgesandt wurde, den Verfahrensbevollmächtigten der Verfahrensbeteiligten zugestellt. Auf die hiergegen erhobene Beschwerde der Markeninhaberin hat der Senat mit Beschluss vom 12. Mai 2010 den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Dezember 2009 aufgehoben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen, weil das Verfahren an einem

wesentlichen Mangel leide, nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt den geänderten Löschungsantrag, der eine Löschung für die Waren der Klasse 9 ausschließe, nicht berücksichtigt habe. Im weiteren Verfahren hat die Markeninhaberin die Auffassung vertreten, infolge der Änderung des Löschungsantrages, der nunmehr auf nicht ursprünglich betroffene Waren gerichtet sei, sei der Löschungsantrag durch die Antragstellerin zurückgenommen worden; gleichzeitig hat sie beantragt, der Antragstellerin die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 9. August 2010 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG für die Waren

*Maschinen für die Metallverarbeitung; Schleifmaschinen; industrielle Schneidemaschinen; Schweißmaschinen; Brennschneidemaschinen und Teile der genannten Maschinen*

angeordnet und die wechselseitigen Anträge auf Kostenauflegung zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt: Die Änderung des Löschungsbegehrens durch den Schriftsatz vom 07.01.2010 sei im kontradiktorischen Lösungsverfahren analog § 263 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG als zulässig anzusehen, weil sie sachdienlich sei. Der Löschungsantrag sei auch begründet, denn die angegriffene Marke sei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG im beantragten Umfang zum Zeitpunkt der Eintragung und auch jetzt noch schutzunfähig. Die Bezeichnung „Plasma“ weise im Zusammenhang mit den hier bezüglichen Maschinen auf Plasmaschneidemaschinen hin; beim Löten, Schneiden und Schweißen werde dabei mit Plasmen großtechnisch gearbeitet, wie etwa bei Plasmabrennern. Der Begriff „Plasma“ sei daher im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren geeignet, deren Funktion zu beschreiben. So gebe es

Plasmaschneideanlagen zum Schneiden von Werkstoffen und Plasmaschweißgeräte, wie aus den als Anlage zum Beschluss beigefügten Internetauszügen ersichtlich sei. Der Begriff sei damit für die hier allein in Betracht kommenden Fachkreise aus der Plasmatechnologie, der Werkstoffbearbeitung, der industriellen Fertigung usw. geeignet, die Eigenschaften der hier beanspruchten Apparate und Instrumente zu beschreiben. Zusammen mit dem weiteren Markenbestandteil weise die Gesamtmarke „PLASMA Compact“ lediglich darauf hin, dass es sich um Geräte für die Plasmatechnologie handelt, die „kompakt“ seien, also alle oder zumindest mehrere erforderliche Eigenschaften in sich vereinten. Ob Fachkreise noch andere Möglichkeiten der Benennung für Geräte der Plasmatechnologie hätten, spiele für die Beurteilung des beschreibenden Gehalts der Aussage keine Rolle, da die Mitbewerber nicht auf alternative Benennungsmöglichkeiten verwiesen werden dürften, sondern die Bezeichnung allein zur Benennung freistehen müsse. Wegen des glatt beschreibenden Sachinhalts sei das Markenwort für die beanspruchten Waren „Maschinen für die Metallverarbeitung; Schleifmaschinen; industrielle Schneidemaschinen; Schweißmaschinen; Brennschneidemaschinen und Teile der genannten Maschinen“ für die Allgemeinheit und Fachanbieter freizuhalten. Da bereits ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, fehle der angegriffenen Marke für die vorgenannten Waren auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da der Verbraucher die beschreibende Information darüber, dass die betroffenen Waren für die Plasmatechnologie geeignet sind und in kompakter Form angeboten werden, keinem bestimmten Unternehmen zuordnen werde. Dem Löschungsantrag sei daher stattzugeben, wofür auch spreche, dass vergleichbare Anmeldungen wie 30 2008 063 682.3 „PlasmaPower“, 30 2009 004 252.7 „Plasmaster“, 300 29 446.8 „Office Compact“ und 303 53 112.6 „ROTOR-COMPACT“ nicht als Marken eingetragen worden seien. Für eine Kostenauflegung seien Billigkeitsgründe nicht ersichtlich, so dass die entsprechenden Kostenanträge zurückzuweisen seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie im wesentlichen geltend macht, dass die Änderung des Löschungsantrags nach § 263 ZPO nicht zulässig gewesen sei. Der Begriff „PLASMA“ sei zudem mehrdeutig; schließlich könne die Gesamtmarke „PLASMA Compact“ wegen der sprachunüblichen Nachstellung des zudem englischen Begriffs „Compact“ hinter das vorangestellte deutsche Wort „PLASMA“ nicht mit „kompaktes Plasmagerät“ gleichgestellt werden. Schließlich seien zahlreiche Marken mit den Bestandteilen „Plasma“ bzw. „Compact“ ins Register eingetragen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Oktober 2010 aufzuheben, den Löschungsantrag zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erachtet das Vorgehen der Markenabteilung für verfahrensökonomisch und nicht zu beanstanden. Es könne auch kein Zweifel an der Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke aus den zutreffenden Erwägungen des Deutschen Patent- und Markenamtes bestehen. Der Hinweis auf andere Eintragungen gehe allein deshalb schon fehl, weil diese Marken für andere Waren eingetragen seien, die mit den hier zu beurteilenden nicht zu vergleichen seien. Zur angeblichen Sprachunüblichkeit sei auf die ständige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hinzuweisen.

## II.

Die Beschwerde ist nach § 66 MarkenG zulässig. Über sie ist im schriftlichen Verfahren zu entscheiden, da kein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt hat und der Senat eine solche nicht für erforderlich erachtet.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache aber keinen Erfolg, da die Markenabteilung mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, auf den Antrag der Antragstellerin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG angeordnet hat.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin ist der Löschantrag nicht dadurch unzulässig geworden, dass die Antragstellerin ihren ursprünglich auf die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 9 gerichteten Antrag dahingehend „berichtigt“ hat, dass nunmehr nur noch die Löschung der Waren der Klasse 7 statt der Klasse 9 begehrt werde. Zwar mag dies keine „Berichtigung“, sondern eine Antragsänderung darstellen. Diese ist aber im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt jederzeit zulässig.

Dabei kann dahinstehen, ob hierfür, wie die Markenabteilung im Anschluss an Ströbele/Hacker/Kirschneck (Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 54 Rn. 4 unter Hinweis auf die Hilfserwägungen in BPatGE 42, 250, 253 *Winnetou*, in BGH GRUR 2003, 342 *Winnetou*, da nicht entscheidungserheblich, nicht näher erörtert) meint, § 263 ZPO, nach dem eine Klageänderung nur unter Einschränkungen zulässig ist, im Verwaltungsverfahren, wozu auch das Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gehört, überhaupt anwendbar ist. Zweifel ergeben sich hier deshalb, weil die Vorschriften des Markengesetzes und der nach § 65 MarkenG ergangenen Rechtsverordnungen über das Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Verweisungsnorm auf die allein für das zivilgerichtliche und über § 82 MarkenG auch für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht geltende Vorschrift kennen und es für

eine - grundsätzlich mögliche (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Vor §§ 56 bis 65 Rn. 1) - analoge Heranziehung dieser gerichtlichen Verfahrensnorm für das Verwaltungsverfahren an einer ausfüllungsbedürftigen Regelungslücke fehlt. Denn es gibt im Verwaltungsverfahren weder einen - der Regelung des § 263 ZPO allein zugrunde liegenden (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 27. Aufl., § 263 Rn. 1 und Einl. Rn. 48 ff.) - Justizgewährungsanspruch zugunsten des Verfahrensgegners, noch ist der Löschantragsteller daran gehindert, jederzeit einen weiteren neuen Antrag mit dem geänderten Inhalt zu stellen. Dem stehen dabei auch die allgemeinen Erwägungen in BGH GRUR 1993, 969, 971 - Indorektal II nicht entgegen, weil diese Entscheidung allein die Frage der analogen Anwendbarkeit der §§ 322, 325 ZPO bei der Prüfung der Zulässigkeit eines neuen Löschantrags gleichen Inhalts nach abgeschlossenem rechtskräftigen Verfahren zwischen denselben Beteiligten betrifft, was mit Regelungsinhalt und -ziel des § 263 ZPO keine Berührungspunkte aufweist, da sich die Rechtskraft der Zurückweisung des ursprünglichen Löschantrages nicht auf den neuen Löschantrag mit dem geänderten Antrag, der gerade nicht Gegenstand der vorangegangenen Entscheidung werden konnte, erstrecken kann.

Dies bedarf aber deshalb keiner Vertiefung, weil die Änderung des Löschantrages vorliegend auch bei der Anwendung des § 263 ZPO zulässig ist. Denn zum einen stellt die Auswechslung der mit dem Löschantrag angegriffenen Waren im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke nach der - dann ebenfalls analog anwendbaren - Vorschrift des § 264 Nr. 2 ZPO keine Antragsänderung i. S. d. § 263 ZPO dar, die nur mit Zustimmung des Gegners oder bei Sachdienlichkeit zulässig wäre. Bei der Auswechslung der mit dem Löschantrag angegriffenen Waren handelt es sich vielmehr um miteinander verbundene, gleichzeitige Erklärungen i. S. d. § 264 Nr. 2 ZPO, nämlich zum einen um eine Antragserweiterung, indem zunächst neben den Waren der Klasse 9 auch diejenigen der Klasse 7 angegriffen werden, und zum anderen um die gleichzeitige Antragsbeschränkung, indem auf den weiteren Angriff der Waren der Klasse 9 verzichtet wird. Darüber hinaus wäre im Hinblick auf die bereits oben

dargelegte Zulässigkeit eines jederzeit zulässigen neuen Löschungsantrages mit dem geänderten Löschungsziel die vorliegend erklärte Änderung des Löschungsantrages selbst auf der Grundlage des § 263 ZPO - wovon die Markenabteilung ausgegangen ist - als sachdienlich anzusehen, da sie ein neues Verfahren erspart und gewichtige entgegenstehende Interessen der Inhaberin der angegriffenen Marke weder von ihr vorgetragen wurden noch ansonsten ersichtlich sind.

Der Löschungsantrag war auch im Übrigen zulässig und in der Sache begründet, weil die angegriffene Marke für die von der Löschungsanordnung betroffenen Waren der Klasse 7 sowohl nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als freihaltungsbedürftige Angabe als auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels Unterscheidungskraft sowohl bei der Eintragung schutzunfähig war und dies auch jetzt noch ist.

Nach der - nach Art. 267 AEUV, Art. 101 GG (vgl. BVerfG 75, 223; 82, 159; zuletzt BVerfG 1 BvR 2065/10, Beschluss vom 10.11.2010, abrufbar unter [www.juris.de](http://www.juris.de)) für die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten verbindlichen - Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs liegt der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor, wenn eine Marke zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] – DOUBLEMINT; MarkenR 2008, 160, 162 [Rz. 35] - HAIRTRANSFER) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card).

Dies ist vorliegend für die von der Löschungsanordnung betroffenen Waren der Fall. Da zu den in Klasse 7 des Warenverzeichnisses genannten Maschinen, wie

auch die Markeninhaberin nicht in Abrede stellt, auch Plasmaschneidegeräte - was für eine Schutzrechtsversagung bereits ausreicht - gehören, wird durch den Markenbestandteil „PLASMA“ deren maßgebliche Eigenschaft unmittelbar der Sache nach bezeichnet. Der weitere Bestandteil „Compact“, der schon wegen der nahezu gleichen Schreibweise mit dem entsprechenden deutschen Begriff „kompakt“ gleichzusetzen ist, bezeichnet ebenfalls ein wesentliches Merkmal von komplexen Maschinen, nämlich deren heute besonders herausgestellte Kompaktbauweise. Damit setzt sich die Marke bei den hier relevanten Waren der Klasse 7 aber ausschließlich aus Begriffen zusammen, mit denen mögliche Eigenschaften dieser Waren unmittelbar benannt werden. Die bloße Verbindung glatt beschreibender Angaben reicht für eine Schutzrechtsversagung nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aber in der Regel aus (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), sofern nicht das Gesamtzeichen 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). Für die Annahme eines solchen Ausnahmefalls reicht aber der von der Inhaberin der angegriffenen Marke genannte Umstand, dass die Gesamtmarke aus einem Substantiv und einem nachgestellten Adjektiv besteht, noch nicht aus. Denn hierdurch werden lediglich zwei mögliche Eigenschaften durch ein Substantiv und ein Adjektiv additiv genannt. Ungewöhnlich wäre die Nachstellung des Adjektivs nur dann, wenn durch dieses das vorangehende Substantiv notwendig bestimmt würde, dessen Aussagegehalt also überhaupt erst durch das Adjektiv ermittelt werden könnte; hiervon kann aber bei Plasmaschneidegeräten, die neben der Eigenschaft, mit Plasmen zu arbeiten, die *zusätzliche* Eigenschaft einer Kompaktbauweise - die also nicht wesensbestimmend ist - aufweisen, aber keine Rede sein. Ungeachtet dessen ist die

Nachstellung von Adjektiven auch in der werbeanpreisenden Benennung von Sacheigenschaften durchaus üblich, so dass der Verkehr keine Veranlassung hat, allein wegen der Nachstellung eines Adjektivs, mit dem eine zu der mit dem vorangehenden Substantiv benannten Eigenschaft der hiermit gekennzeichneten Waren eine weitere, zusätzliche Eigenschaft angegeben wird, hierin nicht nur die Angabe zweier möglichen Merkmale der betroffenen Waren, sondern deren Herkunftsbezeichnung zu sehen.

Wegen des für die beanspruchten Waren der Klasse 7 glatt beschreibenden Aussagegehalts der Gesamtmarke stand und steht somit deren Eintragung als Marke das im Allgemeininteresse liegende Ziel entgegen, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD).

Aus den vorstehenden Gründen fehlte und fehlt der angegriffenen Marke auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die hier zu beurteilenden Waren der Klasse 7 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). Damit kann sie aber nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr die Hauptfunktion einer Marke erfüllen, den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmern der hiermit gekennzeichneten Waren deren Ursprungsidentität zu garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] -

Gabelstapler; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID).

Auch der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken ändert nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit der vorliegend zu beurteilenden Marke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann nämlich weder ein Anmelder einen Anspruch auf Eintragung noch nach Eintragung ein Markeninhaber im Lösungsverfahren einen Anspruch auf Fortbestand der Eintragung ableiten. Voreintragungen führen nämlich weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage ist (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BGH WRP 2011, 349, 350 f. - FREIZEIT Rätsel Woche; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 - amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat).

Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin ist zurückzuweisen, da Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung zulasten einer der Beteiligten weder im Lösungsverfahren nach § 63 Abs. 1 MarkenG noch im Beschwerdeverfahren nach § 71 Abs. 1 MarkenG vorgetragen wurden oder anderweitig erkennbar sind.

Klante

Schell

Schwarz

Me