



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 22/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
5. November 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 34 274**

**hier: Lösungsverfahren S 34/11 Lösch**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner, der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2012 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 305 34 274 –„Blätterkatalog“- wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin hat im Februar 2011 die vollständige Löschung der am 14. Juni 2005 angemeldeten und am 21. September 2005 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register unter der Nr. 305 34 274 eingetragenen Wortmarke

### **Blätterkatalog**

beantragt. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke hatte im Zeitpunkt der Antragstellung folgende Fassung:

„Klasse 9: Computerprogramme, Computersoftware, elektronische Publikationen, Interfaces (Schnittstellenprogramme für Computer);

Klasse 16: Kataloge, Broschüren, Prospekte, Bücher, Handbücher, Magazine und Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine), Zeitungen;

Klasse 35: Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien, für den Einzelhandel, Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Dateienverwaltung mittels Computer;

Klasse 41: Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer), Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Onlinepublikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften;

Klasse 42: Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Konzeptionierung von Webseiten, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Computersoftwareberatung, Design von Computersoftware, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Computeranimationen, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleistungen), Lizenzierung von Software, Pflege und Installation von Software, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vermietung von Computersoftware, Wartung von Computersoftware“.

Der Löschungsantrag ist darauf gestützt worden, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden sei. Bei einem „Blätterkatalog“ handele es sich um die freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Sachbezeichnung für einen online verfügbaren Warenkatalog, dessen Seiten mithilfe von Software und einer Computermouse wie ein Papierkatalog umgeblättert werden könnten. Derartige Softwareprogramme und die damit verbundenen Dienstleistungen würden von einer Vielzahl von Anbietern beworben und hätten bereits vor Eintragung der angegriffenen Marke existiert.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag gemäß § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG mit Schriftsatz vom 23. März 2011 widersprochen.

Sie argumentiert, im Eintragungszeitpunkt habe das von der Markeninhaberin entwickelte Produkt, das heute durch „Blätterkatalog“ beschrieben werde, nicht auf dem deutschen Markt existiert. Es handele sich um eine Software zur Erstellung und digitalen Wiedergabe von Publikationen, deren einzelne Seiten digital animiert umgeschlagen werden könnten. Inzwischen habe sich der bereits im Jahre 2005 unterscheidungskräftige und nicht freihaltebedürftige Phantasiebegriff „Blätterkatalog“, der damals eine Wortneuschöpfung darstellte, für die Leistungen der Markeninhaberin im Verkehr durchgesetzt, § 8 Abs. 3 MarkenG. Sie habe die Marke „Blätterkatalog“, wie sie näher ausgeführt hat, seit 2005 auf jährlich durchschnittlich zwei Messen präsentiert und beworben, sie schalte seit 2008 in den Zeitschriften „Interaktive Trend“ und „One2One“ und seit 2010 im Jahrbuch „Dialogmarketing-Trends“ ganzseitige Werbeanzeigen; seit dem Jahr 2005 schalte sie Werbung durch Google-Adwords unter den Keywords „Blätterkatalog“ und „Onlinekatalog“; ihre jährlichen Ausgaben für Google-Adwords-Werbung seien zwischen 2004 und 2010 auf rd. ... € angestiegen, ca. 5 % dieser Kosten entfielen auf den Begriff „Blätterkatalog“, ihr Jahresumsatz sei in den Jahren 2005 bis 2011 auf bis zu ... € angestiegen (vgl. Schriftsätze der Markeninhaberin vom 6. April und 23. September 2011). Der Geschäftsführer der Markeninhaberin, G..., hat unter dem 6. April 2011 eidesstattlich versichert, dass die

Markeninhaberin zwischen 2005 und dem 6. April 2011 einen Gesamtaufwand von ... € zur Bewerbung ihrer Software „Blätterkatalog“ betrieben habe.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 27. Januar 2012 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Wort habe im Zeitpunkt der Markeneintragung eine Wortneuschöpfung dargestellt. In existierenden Wortzusammensetzungen mit dem Bestandteil „Blätter-“ sei es üblich, diesen Bestandteil im Sinne von „Blatt“, nicht jedoch im Sinne des Verbums „blättern“ zu verwenden. Dass es sich bei „Blätterkatalog“ um eine Funktionsangabe handeln könne, sei für das angesprochene Publikum nicht ohne weitere gedankliche Zwischenschritte ersichtlich. Es handele sich insgesamt um eine sprechende Marke, der die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden könne.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Eine Anwendung der Firma „DS Effects“, die ein virtuelles Umblättern von Seiten am Computerbildschirm mit Flash-Programmierung ermöglicht und die Bezeichnung „DS PageFlip 1.0“ mit der Bedeutung „Seite umblättern“ getragen habe, sei bereits am 30. April 2001 zur Verfügung gestellt worden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und als deutsche Übersetzung des Begriffs „pageflip“ sei die Bezeichnung „Blätterkatalog“, wie die Antragstellerin näher dargelegt hat, bereits im Jahre 2005 beschreibend gewesen. Die Antragstellerin hat mehrere Auszüge mit in den Monaten Februar und August 2004 in deutscher und englischer Sprache erstellten Einträgen in Internetforen zur Akte gereicht. Deren Ersteller hätten dort Softwareanwendungen zum Umblättern einer Seite als Computeranimation diskutiert. Auf der Seite „[www.flashforum.de](http://www.flashforum.de)“ habe ein Anwender unter dem 27. August 2004 in deutscher Sprache auf eine entsprechende Anwendung der Firma „Iparigrafika Ld.“ hingewiesen, die unter der Adresse „<http://www.iparigrafika.hu/pageflip>“ zum Download bereit gestanden habe.

„Blätterkatalog“ habe sich, so die Antragstellerin weiter, nicht im Verkehr durchgesetzt, § 8 Abs. 3 MarkenG. Da der Begriff – auch von der Markeninhaberin - beschreibend und nicht als Herkunftshinweis verwendet werde, könne aus der zur Akte gereichen Umsatzzahl weder auf eine markenmäßige Verwendung noch auf eine hohe Bekanntheit dieser Bezeichnung im Verkehr geschlossen werden.

Verbunden mit der Erklärung eines Teilverzichts hat die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 5. November 2013 das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke wie folgt neu gefasst:

„Klasse 9: Computerprogramme, Computersoftware, nur zur Erstellung und digitalen Wiedergabe von Publikationen, deren einzelne Seiten digital animiert umgeschlagen werden können;

Klasse 35: digitale Präsentation von Waren in digitalen Kommunikationsmedien, für den Einzelhandel, nur im Rahmen einer Wiedergabe von Publikationen, deren einzelne Seiten digital animiert umgeschlagen werden können;

Klasse 41: Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer), Onlinepublikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, jeweils nur im Rahmen einer Wiedergabe von Publikationen, deren einzelne Seiten digital animiert umgeschlagen werden können;

Klasse 42: Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Konzeptionierung von Webseiten, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Computersoftwareberatung, Design von Computersoftware, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von Computeranimationen,

Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleistungen), Lizenzierung von Software, Pflege und Installation von Software, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vermietung von Computersoftware, Wartung von Computersoftware, alle vorbezeichneten Dienstleistungen nur im Rahmen einer Wiedergabe von Publikationen, deren einzelne Seiten digital animiert umgeschlagen werden können.“

Die Markeninhaberin hat dazu die Auffassung vertreten, jedenfalls für die noch verbleibenden Waren und Dienstleistungen sei das Markennwort im Jahre 2005 nicht beschreibend gewesen und habe daher nicht als Sachangabe aufgefasst werden können.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 305 34 274 „Blätterkatalog“ anzuordnen.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 5. November 2013 Bezug genommen.

In einer verfahrensleitenden Verfügung vom 6. September 2013 hat der Senat darauf hingewiesen, dass der angegriffenen Marke vom Anmeldezeitpunkt an das zu einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft gefehlt haben und heute noch fehlen könnte, dass eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nach § 8 Abs. 3 MarkenG bislang nicht glaubhaft gemacht sein könnte und es insoweit an substantiiertem Tatsachenvortrag fehlen könnte.

In der Akte des Eintragungsverfahrens (Az. 305 34 274.6, Bl. I) befindet sich ein Abdruck der Homepage der Markeninhaberin vom 1. September 2005, auf dem sie eines ihrer Produkte wie folgt bewirbt: „Blätterkatalog - Echtes Blättern im Online-Shop! Der Blätterkatalog macht's möglich. Wie im Print-Katalog kann der Kunde Ihren animierten Katalog im Internet einfach (...) Maus durchblättern“.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat auch in der Sache Erfolg. Die angegriffene Marke „Blätterkatalog“ war in dem Umfang, in dem sie nach dem wirksamen Teilverzicht vom 5. November 2013 auch für die Zukunft noch fortbestand, wie beantragt zu löschen, §§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

Mit der Teilverzichtserklärung der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 5. November 2013 ist die angegriffene Marke gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG ab dem Zeitpunkt der Verzichtserklärung und für die Zeit danach (ex nunc) teilweise erloschen. Von der Möglichkeit, insoweit ihren Löschantrag auf einen Antrag auf die Feststellung umzustellen, dass die angegriffene Marke für die von dem Verzicht betroffenen Waren und Dienstleistungen auch in der Vergangenheit nichtig war (s. BGH GRUR 2001, 337, 339 – EASXPRESS; BPatG GRUR 2007, 507, 508 – Fußball WM 2006 II) hat die Antragstellerin keinen Gebrauch gemacht. Danach hat sich das Lösungsverfahren im Umfang der Teilverzichts-

erklärung der Markeninhaberin in der Hauptsache erledigt (vgl. Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 48 Rn. 9).

Gegenstand des Löschungsverfahrens ist die angegriffene Marke nur noch in dem Umfang, in dem sie nach dem Antrag der Markeninhaberin auch für die Zukunft Bestand haben soll.

1.

Sowohl im Anmeldezeitpunkt im Jahre 2005 (vgl. BGH GRUR Prax 2013, 444 - Aus Akten werden Fakten (Aufgabe von BGH GRUR 2009, 411 - STREET-BALL; BGH GRUR 2010, 138 - Rocher-Kugel; Anschluss an EuGH MarkenR 2010, 439 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE], Rn.15), als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im November 2013 (BGH GRUR 2005, Seite 158,159 – Stabtaschenlampe; BPatG GRUR 2006, 155; - Salatfix) und unter Berücksichtigung des am 5. November 2013 erklärten Teilverzichts auf die angegriffene Marke fehlte bzw. fehlt dem Markenwort „Blätterkatalog“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das zu einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rn. 62 - Libertel). Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, kommt keine Unterscheidungskraft zu, denn bei derartigen beschreibenden Angaben fehlen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die

erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951, Rn. 20 - My World; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Nach Maßgabe dieser Voraussetzungen stellte und stellt „Blätterkatalog“ für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen entweder eine beschreibende Sach- oder Bestimmungsangabe dar, oder es stand bzw. steht in einem engen sachlichen Bezug zu ihnen.

a)

Die mögliche Bedeutung einer Marke ist stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Nachdem die Markeninhaberin am 5. November 2013 einen Teilverzicht auf ihre Marke erklärt hat, bestimmt das am 5. November 2013 beschränkte, neue Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen den Gegenstand dieses Löschungsverfahrens.

Die in der mündlichen Verhandlung erklärte Änderung stellt eine zulässige Beschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen dar. Änderungen des Verzeichnisses können – ex nunc - auch in bereits anhängigen Löschungsverfahren berücksichtigt werden, sofern sie, wie hier, vom Berechtigten vor Schluss der mündlichen Verhandlung unbedingt erklärt werden (vgl. Kirschneck, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 6 ff. zu § 48) und auch ansonsten zulässig, insbesondere eintragungsfähig sind. Die Neuformulierung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen führt zum Wegfall aller Waren aus der Klasse 16 und weiter zur Streichung einer Reihe von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35 und 41. Die nun noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35, 41 und 42 werden jeweils näher spezifiziert als solche zur Erstellung und digitalen Wiedergabe von Publikationen, deren einzelne Seiten digital umgeschlagen werden können.

Dieser aktuellen Fassung des Verzeichnisses stehen keine neuen Schutzhindernisse entgegen (vgl. Kirschneck, a. a. O., Rn. 5 zu § 39). Insbesondere wird die angegriffene Marke durch die Neuformulierung nicht zu einer täuschenden Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Täuschend ist nach dieser Vorschrift eine Marke dann, wenn in Bezug auf die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen in jedem erdenklichen Zusammenhang die schwerwiegende Gefahr einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise besteht (vgl. Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 574 ff.). Dies ist hier nicht der Fall, weil auch bei Geltung des beschränkten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen die Möglichkeit einer nicht irreführenden Verwendung der Marke besteht. Auch nach Erklärung des Teilverzichts können alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem engen technischen Zusammenhang mit einem Katalog aus Blättern, mit Blättern oder über Blätter stehen oder für einen solchen geeignet und bestimmt sein. Und für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ist das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Änderung der Eintragung, also im Jahre 2013, maßgeblich (vgl. BPatG 24 W (pat) 39/11, B. v. 25. Juni 2013, S. 13 – GEOTHERM; s. a. Ströbele, Ströbele/Hacker, MarkenG., 10. Aufl., Rn. 103, 15 ff. zu § 8). Dass zu diesem Zeitpunkt im Inland Anwendungen zur Erstellung und digitalen Wiedergabe von Publikationen bekannt waren, deren einzelne Seiten digital umgeschlagen werden konnten, stellt die Markeninhaberin als Anbieterin derartiger Software nicht in Abrede (vgl. ergänzend Anlage B 2 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 2. August 2012 - „Edeka Blätterkatalog“, GA Bl. 58).

Der mithin wirksam erklärte Teilverzicht führt allerdings nicht, wie von der Markeninhaberin intendiert, zum Wegfall eines möglicherweise bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Schutzhindernisses; insbesondere vermag die Neuformulierung dem Markenwort nicht zur Unterscheidungskraft zu verhelfen:

b)

Das Markenwort war und ist sprachüblich gebildet. Wie das Rückläufige Wörterbuch der Deutschen Sprache belegt (vgl. Duk Ho Lee, Rückläufiges Wörterbuch der Deutschen Sprache, 2004, S. 421), war und ist es im Deutschen üblich, dem Nomen „Katalog“ eine Bestimmungs- oder Inhaltsangabe in Form eines weiteren Nomens (z. B. „Ausstellungs-, Bußgeld-, Frühjahrs-, Schlagwort“-), Adjektivs oder Adverbs („Gesamt-, Meta-, Online“-) voranzustellen. „Blätterkatalog“ wies und weist keine ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der beanspruchten Wortkombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile (vgl. EuGH GRUR 2006, 680, Tz. 39 - 41 Biomild), „Blätter“ und „Katalog“, besteht und bestand schon im Jahre 2005 nicht. Ein inländischer aufmerksamer Durchschnittsverbraucher, der das neu gebildete Wort „Blätterkatalog“ im Jahre 2005 zum ersten Mal im Inland hörte, konnte es also ohne weiteres Nachdenken als Sachangabe im Sinne von „Katalog aus Blättern, mit Blättern oder über Blätter“ auffassen.

Dass sich dem Markenwort selbst nicht entnehmen lässt, durch welche konkreten Eigenschaften ein Katalog zum „Blätterkatalog“ wird bzw. auf welche Art und Weise sich diese Eigenschaften im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen äußern, ist für ein sachbezogenes Verständnis der Wortfolge unerheblich. Denn auch zusammenfassende, oberbegriffsartige Ausdrücke können einen beschreibenden und sachbezogenen Charakter in Bezug auf Waren haben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; 2008, 397, Rn. 15 - SPA II; WRP 2009, 960, Rn. 15 - DeutschlandCard). So verhält es sich hier:

Kontextabhängig kann und konnte es sich bei einem „Blätterkatalog“ - auch online und im Internet einsehbar - um den Katalog eines Galeristen mit Lithographien von Künstlern, um eine Sammlung von künstlerisch gestalteten Kalenderblättern, ein

Herbarium oder um ein sonstiges Kompendium handeln, in dem Pflanzenblätter verzeichnet sind.

In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt hinzu, dass sich die nach Erklärung des Teilverzichts vom 5. November 2013 noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der IT-Branche ganz überwiegend an Geschäftsleute und Privatpersonen mit spezifischem Interesse für Software, Präsentationen und Publikationen, online und im Internet, richten. Dieses Publikum verfolgt technische Entwicklungen seines Fachbereichs regelmäßig aufmerksamer, intensiver und kenntnisreicher als der inländische allgemeine Durchschnittsverbraucher.

c)

Zu technischen Entwicklungen in der inländischen IT-Branche, die Online-Publikationen und die Animation virtueller Objekte in der Zeit vor 2005 betreffen, hat der Senat folgende Feststellungen getroffen:

Onlinekataloge waren nicht nur dem hier vorwiegend angesprochenen Fachverkehr, sondern auch dem inländischen Durchschnittsverbraucher bereits vor 2005 gut bekannt. Sie existierten bereits damals frei zugänglich in elektronischer Form, u. a. im Internet (vgl. z. B. die deutsche Startseite des schwedischen Möbelhauses „IKEA“ vom 5. Dezember 2004, archiviert unter [http://web.archive.org/web/\\*/http://www.ikea.com/ms/de\\_DE/virtual\\_catalogue/online...](http://web.archive.org/web/*/http://www.ikea.com/ms/de_DE/virtual_catalogue/online...) (GA Bl. 113 ff.). Auch Bibliothekskataloge konnten, wie die den Verfahrens-beteiligten mit der Ladungsverfügung vom 6. September 2013 übersandten Belege zeigen (vgl. die im Juli 2003 vollständig in einem Online-Katalog erfasste Bibliothek des OVG Rheinland-Pfalz <http://www.advocatus.de/heng/weblog.php?id=P204> (GA Bl. 92) und den seit Januar 2003 elektronisch erfassten Katalog der Zentralen Bibliothek und der Zweigbibliotheken der Universität Halle <http://bibliothek.uni-halle.de/daten> (GA Bl. 93), zumindest ab dem Jahre 2003 zunehmend im Internet aufgerufen werden.

Ihre Vorgänger waren, wie gerichtsbekannt ist, Kataloge, die in den 90er Jahren und nach der Jahrtausendwende ebenfalls in elektronischer Form, jedoch noch auf CD-ROM gebrannt angeboten wurden.

Interaktive PDF-Kataloge des Herstellers Satzmedia GmbH wurden, wie die Markeninhaberin selbst vorgetragen hat, im Jahre 2004 auf der Fachmesse für den Versandhandel „MailOrderWorld 2004“ vorgestellt. In jenem Jahr wurde, wie die Markeninhaberin ebenfalls vorgetragen hat (Schriftsatz vom 9. Oktober 2013, Bl. 3 (GA Bl. 143)), eine erweiterte Technologie angeboten, mit der ein PDF-Dokument in mehrere Miniaturansichten aufteilbar war, die nebeneinander dargestellt wurden. Der Betrachter konnte sich die jeweils folgende Seite eines Schriftstücks bereits damals per Mausklick anzeigen lassen.

Der in der Akte des Eintragungsverfahrens enthaltene, oben auszugsweise zitierte Abdruck der Homepage der Markeninhaberin vom 1. September 2005 belegt, dass sie zumindest zu diesem Zeitpunkt, der zwischen Anmeldung und Eintragung der angegriffenen Marke liegt, ihren Kunden einen interaktiven, animierten Onlinekatalog zum Durchblättern per Mausklick angeboten hat.

Zur Frage der Verwendung von Computeranimationen im Inland vor 2005 ist gerichtsbekannt, dass computertechnisch animierte Gestaltungselemente wie beispielsweise die Bannerwerbung bereits in den Jahren 2003 und 2004 zur Gestaltung von Homepages zum Einsatz kamen (vgl. [„http://forum.de.selfhtml.org/archiv/1999/5/t3679/“](http://forum.de.selfhtml.org/archiv/1999/5/t3679/) zu Bannerwerbung im Jahre 1999) und dass der erste voll computeranimierte Spielfilm, „Toy Story“ (1995, John Lasseter), in deutschen Kinos bereits in den 90er Jahren zu sehen gewesen war. Gerichtsbekannt ist ebenfalls, dass erste Computerspiele, die Computeranimationen nutzten, bereits in den 80er und 90er Jahren im Inland weit verbreitet waren. Ein Beispiel stellt das bekannte, 1984 von Alexei Leonidowitsch Paschitnow entwickelte Computeranimationsspiel „TETRIS“ dar. Die ersten Spielkonsolen „Gameboy“ und „Nintendo“ sowie das „Microsoft Windows Entertainment Pack“

wurden 1989 mit einer Version dieses Spiels ausgeliefert. Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, entwickelten sich in den 90er Jahren zudem CAD-Programme (von engl. „computer-aided design“) zu in der inländischen Industrie verbreiteten und bekannten Hilfsmitteln für das rechnerunterstützte Konstruieren (vgl. [http://www.mum.de/DE Mensch und Maschine Zeitzeugen.CAD](http://www.mum.de/DE_Mensch_und_Maschine_Zeitzeugen.CAD)).

Sowohl der allgemeine inländische Durchschnittsverbraucher als auch der hier angesprochene Fachverkehr vermochten sich vor diesem Hintergrund im Jahre 2005 unter einem „Blätterkatalog“ also ohne weiteres Nachdenken einen Katalog aus Blättern, mit Blättern oder über Blätter vorzustellen, der mithilfe von Computeranimationen erstellt wird, die speziell auf diesen Verwendungszweck zugeschnitten waren. An dem beschreibenden Charakter dieses Sachbegriffs hat sich bis heute nichts geändert.

d)

Auch unter Berücksichtigung des Teilverzichts konnten und können alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach wie vor in einem engen technischen Zusammenhang mit einem Katalog aus Blättern, mit Blättern oder über Blätter stehen oder speziell für einen solchen geeignet und bestimmt sein:

Die Waren der Klasse 9 wurden im Anmeldezeitpunkt und werden noch heute zur Erstellung von Onlinekatalogen benötigt. Zu denken ist beispielsweise an Software zur Erstellung eines Onlinekataloges für Galeristen, welchen diese mit wechselnden Lithographien, also künstlerisch gestalteten Blättern, bestücken können, um diese Blätter im Internet zum Verkauf anzubieten.

Für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 konnte und kann „Blätterkatalog“ eine Bestimmungsangabe darstellen. Ein Onlinekatalog zum Einstellen von Lithographien dient der Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien; er konnte und kann die Abwicklung von Bestellungen ebenso wie Onlinewerbung ermöglichen und umfasst eine Dateiverwaltung. Die Software eines solchen Katalogs

vermochte und vermag Publikationen mit dem Computer zu erstellen. Sie ermöglichte und ermöglicht die Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet und online.

Für die in Klasse 42 beanspruchten Beratungs-, Design- Programmierdienstleistungen und Dienstleistungen zur redaktionellen Betreuung konnte und kann das Markenwort eine Bestimmungsangabe darstellen. Dienstleistungen zur Bereitstellung, Pflege, Wartung und Installation von Computerprogrammen sowie Dienstleistungen zum technischen Projektmanagement im EDV-Bereich konnten und können speziell auf einen Katalog zugeschnitten sein, in welchem Galeristen wechselnde Lithographien ins Internet stellen. Die Dienstleistung „Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken“ konnte und kann der Implementierung der Software für einen solchen Katalog in Netzwerken dienen. Um Datensätze zur Darstellung von Lithographien oder Programme zur Animation von Gestaltungselementen wie z. B. Bannern in einen Onlinekatalog einzustellen, konnte im Jahre 2005 und kann noch heute das Konvertieren von Computerprogrammen und Daten erforderlich werden.

Die Dienstleistungen „Lizensierung“ und „Vermietung von Computersoftware“ der Klasse 42 stehen zu einem „Blätterkatalog“ i. S. e. Katalogs aus Blättern, mit Blättern oder über Blätter in einem engen funktionalen Bezug, weil es sich bei einem solchen Katalog um eine Software handeln konnte und kann, die gerade mit dem Ziel der Lizensierung bzw. Vermietung erstellt wird.

e)

Auf die von den Verfahrensbeteiligten diskutierte Frage, ob der angesprochene Verkehr im Jahre 2005 „Blätterkatalog“ zusätzlich auch im Sinne von „Katalog zum Umblättern“ verstand und noch heute versteht, kommt es angesichts dessen nicht an. Denn die mögliche Mehrdeutigkeit eines Begriffs führt regelmäßig nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern, wie hier, zumindest eine der Bedeutungen für die beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat

(vgl. EuGH GRUR 2004, 147, Tz. 32 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 - SPA II).

f)

Die Neuheit einer Wortbildung ist schließlich weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 139). Daher ist für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Unerheblich ist daher auch, ob die Bezeichnung „Blätterkatalog“ im Jahre 2005 bereits im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar war oder nicht (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Aus diesen Gründen bleibt es dabei, dass „Blätterkatalog“ für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen entweder eine beschreibende Sach- oder Bestimmungsangabe darstellte und darstellt, oder in einem engen sachlichen Bezug zu ihnen stand bzw. steht.

2.

Zur Überzeugung des Senats, der auf der Grundlage der zur Akte gereichten, um eigene Recherchen ergänzten Belege hinreichende Feststellungen zu treffen vermochte, hat bzw. hatte sich das angegriffene Zeichen weder im Anmeldezeitpunkt noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Verkehr durchgesetzt, § 8 Abs. 3 MarkenG.

a)

Die angegriffene Marke ist nicht aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden. Eine anfängliche Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke „Blätterkatalog“

ist weder gerichtsbekannt noch von der Markeninhaberin in diesem Verfahren behauptet worden.

b)

Auch die Voraussetzungen für eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke in der Zeit bis zur Entscheidung in diesem Beschwerdeverfahren sind nicht gegeben. Anknüpfungstatsachen, die zur Annahme einer nachträglichen Verkehrsdurchsetzung geeignet sein oder zu deren patentgerichtlicher Prüfung Anlass geben könnten, hat die Markeninhaberin weder substantiiert vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke „Blätterkatalog“ ist auch nicht gerichtsbekannt.

Regelmäßig ist für eine Verkehrsdurchsetzung ein Zuordnungsgrad von mindestens 50 % in den beteiligten Verkehrskreisen erforderlich (vgl. BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - Reich und Schoen; GRUR 2006, 760 ff. (Rn. 20) - LOTTO; GRUR 2007, 1071 ff. (Rn. 33) - Kinder II, jeweils m. w. N.; BGH GRUR 2008, 710 ff. (Rn. 26) - VISAGE; BGH GRUR 2010, 138 ff. (Rn. 41) - Rocher-Kugel), wobei die diesbezüglichen Anforderungen umso höher sind, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet (EuGH, GRUR 1999, 723 (Rn. 50) - Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2008, 505 (Rn. 28) - TUC-Salzcracker; Fezer, WRP 2005, 1, 18; Ströbele, a. a. O., § 8 Rn. 517) und ein Bedeutungswandel und damit die Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs erst bei einem deutlich höheren Zuordnungsgrad in Betracht kommen (BGH GRUR 2006, 760 (Rn. 20) - LOTTO; vgl. ergänzend BGH GRUR 2009, 669 (Rn. 27) - POST II - unter Hinweis auf Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 331 und ders. GRUR 2008, 569, 572; sowie f. d. dort - allerdings ausschl. - angesprochenen Fachverkehr BPatG Mitt. 2013, 87 ff. - Spielwarenmesse; BPatG GRUR 2013, 1154-1150, insbes. Rn. 67 ff. - TOTO). Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eignet sich „Blätterkatalog“, wie dargelegt, entweder als merkmalsbeschreibende Angabe, oder stellt einen engen funktionalen Bezug zu ihnen her. Auch wird das Zeichen in

einer ganzen Reihe der zur Akte gereichten und aus jüngerer Zeit stammenden Belege tatsächlich beschreibend verwendet (vgl. Anlagen 1, 2 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 7. Februar 2011 S. 12 ff.; vgl. Schriftsätze der Antragstellerin vom 7. Februar 2011 S. 12 ff. und vom 19. Juli 2011, S. 12 oben; vgl. Internetauftritt der Markeninhaberin (<http://www.blaetterkatalog.de>); vgl. die mit der Ladungsverfügung vom 6. September 2013 übersandten Belege (GA Bl. 87 ff.); vgl. Anlage B 2 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 2. August 2012 - Edeka Blätterkatalog (GA Bl. 58)).

Eine demoskopische Befragung, - die sich angesichts dessen u. a. mit der Frage zu befassen hätte, ob und inwieweit der Verkehr in der Angabe „Blätterkatalog“ in Verbindung mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen sachbezogenen oder einen herkunftsbezogenen Hinweis sieht (vgl. Pflüger, Mitt. 2007, 259, 263; Hacker, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, Rn. 553 zu § 8) - hat die Markeninhaberin auch nach einem entsprechendem Hinweis des Senats nicht zur Akte gereicht. Die Einholung eines solchen Gutachtens hat sie bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung ausdrücklich weder beantragt noch in Aussicht gestellt.

Da es bei Schluss der mündlichen Verhandlung an einer Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung fehlte, hatte auch der Senat keinen Anlass, die Einholung eines demoskopischen Gutachtens von Amts wegen in Erwägung zu ziehen. Nach Maßgabe des § 291 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG glaubhaft gemacht hat die Markeninhaberin lediglich einen auf die Jahre 2005 - 2011 verteilten Aufwand von ... € zur Bewerbung ihrer Software „Blätterkatalog“ (vgl. eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers G... vom 6. April 2011, Anl. AG 2 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 6. April 2011). Dieser Vortrag gestattet weder für sich allein genommen noch in Verbindung mit dem oben zitierten weiteren, nicht glaubhaft gemachten Tatsachenvortrag der Markeninhaberin zur Bewerbung ihres Zeichens und zum Anstieg ihres Jahresumsatzes auf bis zu ... € im Jahre 2011 vergleichende Aussagen zu Marktanteilen oder Werbe

aufwendungen der Markeninhaberin und ihrer maßgeblichen Konkurrenten. Selbst umsatzstarke Marken können wenig bekannt, und Marken mit geringen Umsätzen können weithin bekannt sein (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 139). Für die Frage einer Verkehrsdurchsetzung sind eine noch so große - hier nicht näher dargelegte - Bekanntheit und intensive Bewerbung eines Zeichens irrelevant, solange und soweit ein Zeichen, wie dies hier in Betracht kommt, als Sachhinweis verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 760, Rn. 18 – LOTTO; ergänzend BGH GRUR 2009, 669, Rn. 18 – POST II); denn dann ist kein Bedeutungswandel von einer Sachangabe hin zu einer der Herkunftsfunktion entsprechenden Marke eingetreten (vgl. hierzu Ströbele, a. a. O., Rn. 514 zu § 8; Fezer, WRP 2005, 1, 18; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl. 2005, Rn. 12 f. zu § 6). Für einen solchen Bedeutungswandel fehlt dem Senat auf der Grundlage der ihm in diesem Verfahren bekannt gewordenen Anknüpfungspunkte jeder Anhalt.

Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, das der angegriffenen Marke sowohl im Anmeldezeitpunkt, als auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Löschungsantrag entgegengestanden hat und noch entgegensteht, ist also nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden worden.

3.

Angesichts dessen kann dahinstehen, inwieweit „Blätterkatalog“ als merkmalsbeschreibende Angabe für einige dieser Waren und Dienstleistungen zugleich frei-haltebedürftig war bzw. gewesen ist, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass,  
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb