

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 25 W (pat) 37/12

Entscheidungsdatum: 6. März 2013

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50, § 54

Gute Laune Drops

1. Bei der Berechnung der 10-Jahresausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für die Stellung des Löschungsantrags nach § 54 Abs. 1 MarkenG ist als Anfangsdatum allein auf das Eintragungsdatum der konkret angegriffenen Marke abzustellen und nicht auf Daten von ähnlichen „Vorgängermarken“, die für den Inhaber der angegriffenen Marke eingetragen waren.
2. Gegen die Berücksichtigung von Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken in Lösungsverfahren spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren Zweck. Die Löschung fehlerhaft eingetragener Marken ist vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen, realisiert entsprechend dem Gesetzeszweck das hoch zu veranschlagende Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, und dient auch dem Ziel, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten (im Anschluss an GRUR 2010, 1017 - Bonbonform; Abgrenzung zu BPatG GRUR-RR 2008, 49 f. - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall).
3. Die grafisch ausgestaltete Wortfolge „Gute Laune Drops“ ist schutzunfähig in Bezug auf diverse Waren, insbesondere „Süßwaren, Süßigkeiten und Bonbons“.



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 37/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. März 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren S 283/10
gegen die Marke 302 12 543

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde die Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2012 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 302 12 543 für die Waren

„Zwieback; Waffeln, Biskuits; Lakritzenstangen, Popcorn; Zucker, Kandiszucker für Speisezwecke; kandierte Nüsse; Marzipanrohmasse; Snackriegel; Salz,“

angeordnet worden ist. Insoweit wird der Lösungsantrag zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde die Markeninhaberin zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 11. März 2002 angemeldete Wort-Bildmarke

The image shows the handwritten logo for 'Gute Laune Drops'. The words are written in a casual, cursive script. 'Gute' is on the top line, 'Laune' is on the middle line, and 'Drops' is on the bottom line. The letters are black and the background is white.

ist am 2. Oktober 2002 für diverse Waren der Klasse 30, nämlich

„Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Zwieback, Gebäck (auch als Knabbererzeugnisse unter Verwendung von Nüssen und/oder Kartoffeln), Lebkuchen, Petits Fours, Pfefferkuchen, Waffeln, Pasteten (Gebäck), Biskuits, Baisers; Knabbererzeugnisse auch Gebäck; Süßwaren, Süßigkeiten, Bonbons, schokolierete Kaffeebohnen, Geleefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzenstangen, Lakritzkonfekt, Pastillen, Pfefferminzbonbons, Popcorn; Schokolade, Konfekt, Pralinen, Trüffel und andere Waren aus Schokolade; Zucker, Kandiszucker für Speisezwecke, Zuckerwaren, Zuckermanteln und andere Waren aus Zucker; Nusskonfekt, kandierte Nüsse und andere Waren aus Nüssen; Marzipan, Marzipanrohmasse und andere Waren aus Marzipan; Snackriegel und kleine Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus Schokolade und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen; Eiscremen, Speiseeis, Sorbet;

Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Salz; Essig; Saltsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze;“

unter der Nummer 302 12 543 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Zugunsten der Markeninhaberin war bis 31. Juli 2009 unter der Nummer 399 45 872 die am 30. Juli 1999 angemeldete und am 11. Juli 2000 im Markenregister eingetragene Wort-Bildmarke

Gute Laune Drops

für die Waren der Klasse 30 „Feine Backwaren und Konditorwaren, insbesondere Zuckerwaren und Konfekt“ geschützt. Diese Marke ist gelöscht worden, nachdem die Markeninhaberin eine Schutzverlängerung nicht beantragt hatte.

Die Antragstellerin hat am 3. November 2010 die Löschung der Marke 302 12 543 gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung beantragt, dass sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag, der ihr am 16. November 2010 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 14. Januar 2011, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke angeordnet, da die Wort-Bildmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei und diese Schutzhindernisse weiterhin bestehen würden. Die Bezeichnung „Gute Laune Drops“ bestehe aus Wörtern der

deutschen Alltagssprache, denen breite deutsche Verkehrskreise ohne Weiteres einen Begriffsinhalt entnehmen würden, nämlich im Sinne von „Bonbons“, die (bzw. deren Genuss) „das Wohlbefinden steigern (steigert)“, die also die „Laune verbessern (gut machen)“. Mit dieser klaren Begriffsbedeutung sei die Wortfolge auch für alle Waren, die entweder selbst „Drops“ also „Bonbons“ seien oder jedenfalls in der einen oder anderen speziellen Art mit Drops zu tun haben könnten, wie z. B. Süßwaren, Süßigkeiten, eine ausschließlich beschreibende Sachangabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, der auch die Unterscheidungskraft fehle. Hierbei sei ohne Bedeutung, ob und inwieweit durch den Genuss von Bonbons eine Verbesserung der Laune wissenschaftlich belegbar sei, da es gerade eine typische Eigenart der Werbung und der werbemäßigen Anpreisungen sei, dass den beworbenen Produkten bestimmte Eigenschaften nur deshalb zugeschrieben würden, weil die so beworbenen Produkte in ein gutes Licht gestellt und für das umworbene Publikum besonders ansprechend wirken würden. Hinzu kämen im vorliegenden Fall noch zwei weitere Aspekte, nämlich zum einen die „Volksweisheit“, dass „sauer lustig mache“ und zum anderen, dass im Bereich der Bonbons die „sauren Drops“ eine eingeführte spezielle Gattung seien. Es sei daher vorliegend klar, dass die mit der angegriffene Marke beworbenen Süßigkeiten solche saure Drops seien, deren „Lustig-mach-Effekt“ eben besonders hoch sein soll. Auch für alle Waren, für die rein faktisch ein beschreibender Zusammenhang mit Drops nicht bestehe, wirke die angegriffene Marke nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, da der Verkehr infolge des sich sofort erschließenden Begriffsinhaltes der Wortfolge trotzdem einen entsprechenden lediglich beschreibenden Bezug annehmen werde. Im Falle völlig unzutreffender Vorstellungen käme daher noch das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG hinzu, da eine solche Bezeichnung dann irreführend und täuschend sei.

Auch die grafische Gestaltung könne die Schutzfähigkeit der angegriffen Marke nicht begründen. Die verwendete an eine Handschrift angenäherte Schriftart „Justlethand“ halte sich im Rahmen des Werbeüblichen. Soweit sich die Mar-

keninhaberin auf andere ihrer Meinung nach vergleichbare Markeneintragungen berufe, rechtfertigten diese keine andere Beurteilung.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben.

Die Entscheidung der Markenabteilung könne einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten, sei daher aufzuheben und der Löschantrag zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin macht geltend, einen im Löschanverfahren zu berücksichtigenden Bestandsschutz an ihrer Marke zu genießen, so dass schon aus diesem Grund der Löschantrag hätte zurückgewiesen werden müssen. Auf Bestandsschutz könne sie sich auch im Rahmen des Markenlöschanverfahrens berufen: hierbei verweist sie auf eine in der Literatur vertretene Meinung (s. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 50, Rdn. 33). Über ihre Lizenznehmerin, die H...

... GmbH, würde sie nämlich bereits seit 1999 das Produktsortiment K'S SOUL FOOD KITCHEN vermarkten, zu dem das Produkt „Gute Laune Drops“ seit 2000 gehöre. Der Jahresumsatz des Produktsortiments habe von ... Euro im Jahre 2000 bis zu mehr als ... Euro im Jahre 2011 betragen, wobei der Anteil der unter der Marke „Gute Laune Drops“ vertriebenen Ware ca. 10 % hiervon ausmache. Das Produkt laufe also seit mehr als zwölf Jahren ausgesprochen erfolgreich, vor allem wenn man bedenke, dass das Angebot in diesem Segment vielfältig sei. Es sei vorliegend auch dieser Benutzungszeitraum von rund zwölf Jahren zu berücksichtigen, da die Bezeichnung „Gute Laune Drops“ schon so lange als Marke geschützt sei. Die Schutzdauer der von der streitgegenständlichen Marke nur geringfügig abweichend ausgestalteten Wort-Bild-Marke „Gute Laune Drops“ u. a. für „Zuckerwaren“ sei nämlich mitzurechnen; nur weil die konkrete Benutzung der Marke „Gute Laune Drops“ mit den untereinander angeordneten Wortbestandteilen nicht exakt der eingetragenen Marke mit den nebeneinander geschriebenen Wörtern entsprochen habe, habe sie sich 2002 entschlossen, die Schutzdauer für diese ältere Marke nicht zu verlängern, und dafür die nunmehr mit dem Löschantrag angegriffene Marke anzumelden. Die

Jahresumsätze ihrer Lizenznehmerin mit dem Produkt „Gute Laune Drops“ seien beginnend von 2000 mit mehr als ... Euro bis 2011 mit mehr als ... Euro bei mehr als ... Stück stetig gestiegen und damit auch ihre Lizenzeinnahme von 5 % des Jahresumsatzes, die für sie als selbständige Werbedesignerin eine wesentliche Einnahmequelle darstelle. Aus alledem ergäbe sich, dass sie mit der gut eingeführten Marke einen wertvollen Besitzstand von objektiv wirtschaftlicher Bedeutung geschaffen habe, und sie daher ein erhebliches, schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung ihres Schutzes an der angegriffenen Marke genieße. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass die Benutzung der Bezeichnung „Gute Laune Drops“ über zwölf Jahre nicht beanstandet worden sei. Vor diesem Hintergrund sei die Löschung der streitgegenständlichen Marke mehr als acht Jahre nach ihrer Eintragung nicht gerechtfertigt.

Die Markenabteilung habe im Übrigen auch rechtsfehlerhaft die Schutzhindernisse nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und Nr. 4 MarkenG bejaht. Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG habe die Bezeichnung „Gute Laune Drops“ in Bezug auf das geschützte, relativ umfassende Warenverzeichnis der Klasse 30, das u. a. Produkte wie „Kaffee; Tee; Marzipan, Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao“ usw. enthalte, offenkundig nicht. Es fehle aber auch ein enger beschreibender Bezug zu den geschützten Lebensmitteln, insbesondere zu Süßwaren. „Gute Laune“ beschreibe einen subjektiven Gefühlszustand eines Menschen, der letztlich mit allen nur denkbaren Waren in Verbindung gebracht werden könne. Aber während dem einen möglicherweise Süßigkeiten gut schmeckten und er sie genieße, sei dies bei anderen Verbrauchern unter Umständen nicht der Fall. Zwischen dem Konsum von Süßwaren und guter Laune bestünde kein Zusammenhang. Bonbons lösten üblicherweise keine gute Laune aus, sie würden allein aus Geschmacksgründen konsumiert. Auch ließe sich ein psychopharmakologischer Wirkungszusammenhang nicht herstellen. Um bei „Gute Laune Drops“ zu der Redensart „sauer macht lustig“ zu gelangen, bedürfe es mehrerer Gedankenschritte. Bei der Wortfolge

„Gute Laune“ handele es sich um ein Wortspiel mit einer suggerierten fröhlichen Grundstimmung des Verbrauchers, das zum Nachdenken anrege, und daher un-
terscheidungskräftig sei. Daher sei auch das O... in seiner Entscheidung vom 10. August 2012 (6 U 17/12) – wie schon im einstweiligen Verfügungsverfahren - unabhängig von der Bindungswirkung der Markeneintragung von einer wenn auch schwachen Kennzeichnungskraft der streitgegenständlichen Marke ausgegangen. Des weiteren sei das identische Zeichen als Gemeinschaftsmarke für die Waren „Süßwaren, Süßigkeiten, Bonbons“ nach Prüfung der Schutzfähigkeit durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt zur Anmeldung zugelassen und auch auf Bemerkungen der Antragstellerin nach Art. 40 GMV nach Veröffentlichung der Anmeldung seien keine Zweifel an deren Eintragungsfähigkeit geäußert worden. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung bestehe die angegriffene Marke nicht aus drei Begriffen der deutschen Alltagssprache, da „Drops“ ein englischer Begriff mit der Bedeutung von „Tropfen“ sei und im Zusammenhang mit dem weiteren Wort „tears“ auch für Tränen stehe. Da der angesprochene Verkehr die Marke nicht nur in der Bedeutung von „gute Laune Bonbons“, sondern auch als „Gute Laune Tropfen“ auffasse, die Marke „Gute Laune Drops“ also mehrdeutig sei, sei sie unterscheidungskräftig, zumal sie Waren umfasse, die keine Bonbons seien.

Des weiteren habe die Markenabteilung auch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke nicht zutreffend gewürdigt. Bei der verwendeten Schriftart „Justlefthand“ handele es sich keineswegs um eine gebräuchliche Schriftart; so zeichne sich diese durch eine Buchstabenführung aus, die einerseits mit den charakteristischen Merkmalen einer Handschrift spiele, andererseits jedoch durch ihre eckig anmutenden Buchstabenkörper besonders dynamisch und markant wirke. Außerdem sei diese Schriftart von der Markeninhaberin in einer Weise modifiziert worden, die der angegriffenen Marke gewisse Originalität und Prägnanz verleihe. Die einzelnen Buchstaben seien mit einem Schattenbild unterlegt worden, was dem Schriftzug zu einer dreidimensionalen Wirkung ver helfe (s. hierzu die von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlungen vorgelegten Abbildungen der

Wortfolge in Justlethand und in der für die angegriffene Marke modifizierten Schriftart, Bl. 394 d. A). Ein Freihaltebedürfnis sei nach den vorstehenden Ausführungen ebenfalls zu verneinen. Schließlich gehe die Auffassung der Markenabteilung, dass der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG erfüllt sei, fehl. Zum einen verkenne das Deutsche Patent- und Markenamt hierbei die Mehrdeutigkeit des Begriffs. Zudem sei im Lösungsverfahren anders als im Eintragungsverfahren allein auf die konkrete Benutzung des Zeichens für die Waren abzustellen, ein solcher Fall sei aber vorliegend nicht gegeben sei, da die Markeninhaberin bzw. ihre Lizenznehmerin die angegriffene Marke nur für Bonbons benutze.

Zum Nachweis der Kennzeichnungskraft der streitgegenständlichen Marke hat die Markeninhaberin ein G...-Gutachten von Dezember 2012 vorgelegt. Schließlich verweist sie noch auf eine Vielzahl von Markeneintragungen mit der Wortfolge „Gute Laune“ wie „Gute Laune Salami“, „Gute Laune Fruchtsaftbär“; „Die gute Laune selbst“; „Gute-Laune-Brot“ u. v. m.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2012 aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin regt ferner an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Lösungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Auffassung der Markenabteilung für zutreffend. Im Lösungsverfahren käme es allein auf die registerrechtliche Lage und nicht auf die reale Verwendungssituation an, so dass es völlig unerheblich sei, für welche konkreten Waren

die streitgegenständliche Marke von der Firma H... als Lizenznehmerin der Markeninhaberin genutzt werde. Des weiteren könne sich die Markeninhaberin nicht erfolgreich auf einen markenrechtlichen Bestandsschutz berufen. Die Spezialregelung des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG schließe eine Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung kennzeichenrechtlicher Ansprüche aus. Abgesehen davon lägen aber auch die Voraussetzungen für eine Verwirkung nicht vor. Einen wertvollen Besitzstand an der streitgegenständlichen Marke habe die Markeninhaberin nicht erlangt. Die von ihr angegebenen Umsatzzahlen, die sie mit Nichtwissen bestreite, seien in Relation zu den Milliardenumsätzen, die im gesamten Süßwarenmarkt erreicht würden, unbedeutend. Soweit sich die Markeninhaberin auf Voreintragungen berufe, seien diese für das vorliegende Verfahren nicht bindend. Andererseits gäbe es auch Markenmeldungen mit den Wortbestandteilen „Gute Laune“, die nicht zur Eintragung gelangt seien. Die Markenabteilung habe zutreffend das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht, da die angegriffene Marke als Wirkungsangabe eine Beschaffensangabe im Sinne dieser Vorschrift darstelle. Es gäbe ernährungswissenschaftliche Untersuchungen, die die positive Wirkungsweise von Waren der Klassen 29 und 30, insbesondere von Süß- und Backwaren, in dem Sinne belegen würden, dass diese einen positiven Gemütszustand hervorrufen könnten. Der angegriffenen Marke fehle auch jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da der angesprochene Verbraucher die Wortfolge im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 30 nur als Produktpreisung auffassen werde, wie dies bei von anderen Süßwarenherstellern verwendeten ähnlichen Wortkombinationen der Fall sei, wie z. B. bei „Gute Laune Schoki“, „Gute-Laune-Mints“, „Gute-Laune-Lebkuchen“ u. v. m., so dass dem Verkehr die Wortfolge „Gute Laune“ als Produktpreisung geläufig sei. Von diesem Verständnis gehe auch die Firma H... als Lizenznehmerin der Markeninhaberin ausweislich ihrer Werbung aus. Auch könne die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke nicht schutzbegründend wirken. Bei der Schriftart „Justlethand“ handele es sich um eine Standardschrift, die sich von anderen Schriftarten nicht signifikant unterscheide. Des weiteren seien die Feststellungen der Markenabteilung zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG hinsichtlich solcher

Waren, für die die angegriffene Marken Schutz genieße, die selbst keine „Drops“ seien, zutreffend. Schließlich hätte die Markenabteilung zudem noch auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG abstellen können. Alle genannten Schutzhindernisse würden nicht nur aktuell gegeben sein, sondern hätten auch zum Eintragungszeitpunkt bestanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akeninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch nur teilweise, in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang, begründet und im Übrigen unbegründet.

1.

Die Voraussetzungen für die Durchführung des Lösungsverfahrens gegen die angegriffene Marken liegen vor.

a)

Der Lösungsantrag gegen die am 2. Oktober 2002 unter der Nr. 302 12 543 eingetragene Wort-Bild-Marke, der u. a. auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt ist, ist am 3. November 2010 und damit gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung der Marke gestellt worden. Dass zum Zeitpunkt des Lösungsantrages eine „Vorgängermarke“ mit identischer Wortfolge, nämlich die unter der Nr. 399 45 872 registrierte Wort-Bild-Marke „Gute Laune Drops“ mit nebeneinander geschriebenen Wörtern, am 11. Juli 2000 und damit vor mehr als zehn Jahre eingetragen worden war, ist für die Frage, ob die Lösungsantragsfrist eingehalten worden ist, ohne Bedeutung. Denn es ist, abgesehen davon, dass die Markenrechtsrichtlinie eine Frist für den Lösungs-

antrag wegen absoluter Schutzhindernisse überhaupt nicht vorsieht, allein auf die konkret angegriffene Marke abzustellen, d. h. auf die Marke, gegen die sich der Löschungsantrag richtet, und nicht auf eine „Vorgängermarke“, zumal diese Marke längst gelöscht worden ist.

b)

Des weiteren ist die Voraussetzung für die Durchführung des Lösungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfüllt, nachdem die Markeninhaberin dem ihr am 16. November 2010 zugestellten Löschungsantrag am 14. Januar 2011 und damit innerhalb der zweimonatigen Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat.

2. Die Markenabteilung hat zu Recht auf den Löschungsantrag der Antragstellerin bezüglich der überwiegend eingetragenen Waren die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da insoweit ein Lösungsgrund i. S. d. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenabteilung, dass der angegriffenen Marke in Bezug auf die meisten der für sie geschützten Waren jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft im Zeitpunkt der Eintragung fehlte und das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch aktuell zum Entscheidungszeitpunkt besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ob darüber hinaus insoweit auch die Schutzhindernisse nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 MarkenG gegeben sind, kann daher offen gelassen werden.

a)

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 -

FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 29, 30). Vorliegend richten sich die beanspruchten Waren der Klasse 30 an alle inländischen Verbraucher.

aa)

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr in der Wortfolge „Gute Laune Drops“ jedenfalls im Zusammenhang mit den meisten Waren, für die sie geschützt ist, lediglich einen werblich anpreisenden Hinweis auf Eigenschaften oder Bestimmung der so dargebotenen Waren erkennen, nämlich dass sie „spezielle Bonbons“, nämlich „Drops“ sein oder mit „Drops“ garniert sein können oder den Geschmack von „Drops“ oder die Konsistenz von „Tropfen“ haben bzw. eine „Drops“-Form im Sinne von „Drops-Bonbon“ oder „Tropfen“-Form aufweisen können, wobei deren Genuss dem Konsumenten „gute Laune“ verschaffen kann.

Die Wortfolge „Gute Laune Drops“ ist je nach Warenezusammenhang und dem daraus sich jeweils ergebenden Verständnis entweder aus drei Begriffen der deut-

schen Alltagssprache oder aus zwei deutschen und einem englischen Wort zusammengesetzt, die der inländische Verbraucher im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren ohne Weiteres entweder als „Gute Laune Bonbons“ oder als „Gute Laune Tropfen“ verstehen wird.

Mit „Laune“ wird eine vorübergehende Gemütsverfassung bezeichnet; man spricht von „schlechter Laune“ oder „guter Laune“ (s. hierzu DUDEN; Das Bedeutungswörterbuch, 4. Aufl., 2010, die den Beteiligten mit dem Ladungshinweis vom 12./13. November 2012 als Anlage 1 übersandt worden ist). Wegen seiner positiven Assoziationen, welche die Wortfolge „gute Laune“ beim Verkehr hervorruft, wird diese auch häufig im Rahmen von Slogans bzw. als Schlagwort eingesetzt und bringt zum Ausdruck, dass die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zur Herbeiführung bzw. Aufrechterhaltung der guten Laune dienen (vgl. Anlage AST 1 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 3. November 2010, s. Patentamtsakte, sowie Senatsbeschluss vom 24. November 2010, 25 W(pat) 527/10 – Gute Laune, und Beschluss des 29. Senats vom 13. Februar 2008, 29 W(pat) 63/04 – Gute Laune; die Beschlüsse sind den Beteiligten mit dem Ladungshinweis vom 12./13. November 2012 als Anlage 2 a, b übermittelt worden, Bl. 175f d. A.). „Drops“ sind (zu mehreren in eine Rolle verpackte) ungefüllte, flache, runde Fruchtbonbons. Der Begriff ist in dieser Bedeutung seit Jahrzehnten Teil des deutschen Sprachschatzes (s. DUDEN; Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl., 2003, 7. Aufl., 2011; s. auch Beschluss des 32. Senats des BPatG vom 31. Januar 2007, 32 W (pat) 54/05 – Power Drops – diese Unterlagen sind den Beteiligten als Anlagen 3 a-c mit dem Ladungshinweis vom 12./13. November 2012 übersandt worden, Bl. 177-199 d. A.). Darüber hinaus ist der Begriff „Drops“ aus dem zum Grundwortschatz der Englischen Sprache stammenden Wort Drop = Tropfen abgeleitet, wobei der Senat diese Bedeutung in einer früheren Entscheidung bereits festgestellt hat (s. Beschluss vom 27. September 2007, 25 W(pat) 175/05 – Comfort Drops, der den Beteiligten als Anlage 4 zum Ladungshinweis vom 12./13. November 2012 übermittelt worden ist, Bl. 200-210 d. A.). Dieses Verständnis liegt im Zusammenhang mit bestimmten

Waren, insbesondere solchen in flüssiger Form, auch nahe, so dass der Verkehr daher ohne Weiteres den Wortbestandteil in diesem Sinne verstehen wird, zumal er Wörter des englischen Grundwortschatzes regelmäßig versteht und er zudem insbesondere in der Werbesprache daran gewöhnt ist, dass deutsche und englische Begriffe miteinander kombiniert werden.

Ausgehend davon wird der Verkehr die angegriffene Wortfolge im Zusammenhang mit den Waren „Bonbons“ und mit den diese Waren umfassenden Oberbegriffen „Süßigkeiten“ und „Süßwaren“ ohne Weiteres einen Hinweis dahingehend erkennen, dass diese Produkte Bonbons in Form von „Drops“ sein können, deren Verzehr bei dem Konsumenten „gute Laune“ herbeiführen bzw. die Stimmung verbessern kann. Dabei kommt es entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht darauf an, ob wissenschaftlich belegt ist, dass der Konsum solcher Drops tatsächlich diesen Effekt hat, da der Verkehr angesichts der Vielzahl von Werbe-slogans mit der Wortfolge „Gute Laune“ ohne Weiteres zu erkennen vermag, dass es sich hierbei ausschließlich um eine werbliche Produktpreisung handelt. Bei ihrer Werbung für das Produkt „Gute Laune Drops“ geht auch die Lizenznehmerin der Markeninhaberin, die Firma H..., ausweislich ihrer Webseite ebenfalls von diesem Verkehrsverständnis aus. Dort heißt es nämlich: „Ein sonniger Gedanke kann einem missgestimmten Tag jederzeit ein ganz anderes Gesicht verleihen... Lutschen Sie die Gute Laune herbei; erst sauer, dann heiter, dann geht`s leichter weiter!“.

Die Produkte

„Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Gebäck (auch als Knabbererzeugnisse unter Verwendung von Nüssen und /oder Kartoffeln), Lebkuchen, Petit Fours; Pfefferkuchen, Pasteten (Gebäck), Baisers; Knabbererzeugnisse auch Gebäck;“

können mit „Drops“ (z. B. Schoko-Drops) garniert sein, die der „Stimmungsaufheller“ bzw. als „gute Laune“-Macher dienen könnten, worauf werblich anpreisend hingewiesen wird. Dieses Verständnis liegt nahe, weil bei allen vorgenannten Produkten häufig Verzierungen zum Einsatz kommen, wie z. B. bei Lebkuchenherzen oder Pfefferkuchenhäuschen sowie bei Gebäck, Keksen usw.

Die Waren

„schokolierte Kaffeebohnen; Schokolade, Konfekt, Pralinen, Trüffel und andere Waren aus Schokolade, Zuckerwaren, Zuckermanteln und andere Waren aus Zucker; Nusskonfekt, andere Waren aus Nüssen (ausgenommen kandierte Nüsse); Marzipan, Waren aus Marzipan (außer Marzipanrohmasse; kleine Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus Schokolade und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen“,

die in unterschiedlichsten Formen (rund, quadratisch, kubisch, herzförmig usw.) auf dem Markt angeboten werden, können auch in Form eines „Drops“-Bonbons also in runder, flacher Form offeriert werden. Dies gilt ebenso für die Produkte

„Geleefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzkonfekt, Pastillen, Pfefferminzbonbons“,

wobei es sich bei den beiden zuletztgenannten Waren schon um Bonbons bzw. eine Bonbonsorte handelt. Zudem werden auf dem Markt bereits sogenannte „Schoko-Drops“ und „Lakritz-Drops“, also Schokolade bzw. Lakritz in Form von Drops, angeboten (s. hierzu die den Beteiligten als Anlage 5 zum Ladungshinweis vom 12./13. November 2012 übermittelten Belege, Bl. 230, 231 d. A.). Auch die übrigen vorgenannten Waren können in einer Drops- bzw. entsprechenden Bonbonform dargeboten werden. So lassen sich „Karamellen“, bei denen es sich um durch starkes, trockenes Erhitzen geschmolzenen Zucker handelt, mit geringem

Aufwand in Bonbonform bringen. Dies ist ebenso mit Gelee bzw. Gelee Früchten möglich und Lakritzkonfekt kann in vielfältigen Formen, dabei auch in einer „Dropsform“ hergestellt und angeboten werden.

Die Produkte

„Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke)“,

die in verschiedensten Geschmacksrichtungen (z. B. Bubble Gum, Nutella) auf dem Markt angeboten werden, können einen „Drops“- bzw. Bonbon-Geschmack zur „Aufhellung der Stimmung“, also für eine „gute Laune“ aufweisen.

Soweit Waren der Klasse 30, für die die angegriffene Marke Schutz genießt, entweder typischerweise flüssig sind, gegebenenfalls nach entsprechender Zubereitung, wie bei Kaffee und Tee, oder vornherein eine flüssige Konsistenz aufweisen können, nämlich

„Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze;“

kann „Gute Laune Drops“ einen Hinweis auf die „Stimmung verbessernde Tropfen“ geben, zumal dem Verbraucher im Zusammenhang mit anderen Produkten beispielsweise Wein diese Bezeichnung als „guter Tropfen“ oder „edler Tropfen“ geläufig ist.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, dass wegen der verschiedenen möglichen Bedeutungen des Begriffs „Drops“ die angegriffene Marke schutz begründend mehrdeutig und ihr daher Unterscheidungskraft zuzuerkennen sei, ist

ihr nicht zu folgen, da eine Bezeichnung stets im Zusammenhang mit den jeweiligen beanspruchten Waren zu beurteilen ist und der Verkehr hierbei ohne Weiteres, wie oben ausgeführt wurde, in „Gute Laune Drops“ den jeweiligen warenbeschreibenden Bezug erkennt und im Übrigen ausreicht, wenn eine von mehreren Bedeutungen beschreibend ist.

bb)

Auch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke wirkt nicht schutzbe gründend. Sind bei aus Wort- und Bild- oder sonstigen grafischen Elementen bestehenden Kombinationsmarken Wortelemente als solche nicht unterscheidungskräftig, so kann die Schutzfähigkeit solcher Marke nur dann durch ihre bildlichen grafische Ausgestaltung begründet werden, sofern sich diese nicht in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpft oder ausschließlich die sachbezogenen Aussagen der Wortbestandteile illustriert, sondern eigene charakteristische Merkmale aufweist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 154 m. w. N.).

Der Schriftzug der angegriffenen Marke wird vom Verkehr als rein dekoratives Element wahrgenommen und ist daher nicht geeignet, herkunftshinweisend zu wirken. In seiner Gesamtheit weist der Schriftzug insbesondere keine charakteristischen Merkmale im oben genannten Sinne auf. Er ist, wie die Markeninhaberin selbst angegeben hat, an den Schrifttyp „Justlethand“ angelehnt, bei dem es sich nicht um einen eigens für die hier zu beurteilende Wortfolge kreierten, also einzigartigen Schrifttyp handelt, sondern um einen Schrifttyp nach Art einer Handschrift, die von der Markeninhaberin für die angegriffene Marke lediglich modifiziert worden ist. Dabei sind die Abwandlungen bei der angegriffenen Marke so geringfügig, dass sie auch der aufmerksame Verkehr regelmäßig nicht bemerken wird. Die einzelnen Buchstaben weisen lediglich breitere Linien auf und sind außerdem mit einem Schattenbild unterlegt. Hierbei handelt es sich aber um einfache und werbeübliche Gestaltungsmittel. Alle anderen Abweichungen sind sehr geringfügig

und schon beim unmittelbaren Vergleich (siehe Bl. 394 d. A.) praktisch kaum zu erkennen.

cc)

Der angegriffenen Marke ist entgegen der Auffassung des Markeninhabers auch nicht deshalb Schutzfähigkeit zuzubilligen, weil das O..., im Urteil vom 10. August 2012 (Az.: 6 U 17/12, GRUR-RR 2013, 24 – Gute Laune Drops), hier- von ausgegangen ist. Denn das Verletzungsgericht war an den Bestand der Ein- tragung gebunden. Soweit das O... darüber hinaus seine Rechtsauffassung zur Schutzfähigkeit der Wortfolge „Guten Laune Drops“ bekundet hat, ist dies für das vorliegende Verfahren ohne Relevanz. Der Senat schließt sich der Rechtsan- sicht des O... aus den dargelegten Gründen jedenfalls nicht an.

dd)

Schließlich ist das von der Markeninhaberin vorgelegte G...-Gutachten auch nicht geeignet, die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zu belegen. Ein demosko- pisches Gutachten, bei dem Tatsachen durch Verkehrsbefragung ermittelt und belegt werden sollen, z. B. zur Verkehrsbekanntheit einer Marke, ist zur Feststel- lung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens in aller Regel ungeeignet. Denn hierbei handelt es sich um eine Rechtsfrage, die nicht durch Demoskopie geklärt werden kann. Ein solches auf Verkehrsbefragung basierendes Gutachten kann vor allem nicht die vom Gericht vorzunehmende rechtliche Beurteilung ersetzen.

Im Übrigen geht es bei dem vorgelegten Gutachten der G... in erster Linie um die üblichen Fragen zur Verkehrsdurchsetzung, nämlich um Bekanntheits-, Kenn- zeichnungs- und Zuordnungsgrad der vorliegend angegriffenen Marke. Soweit in der Frage 3 des Gutachtens unter „3. Tabellarische Ergebnisse“ die Frage danach gestellt wird, ob der Befragte meint, dass das streitgegenständliche Zeichen im Zusammenhang mit Bonbons von einem ganz bestimmten Unternehmen stammt oder von verschiedenen Unternehmen oder nur eine übliche Sachangabe darstellt, kann mit den erzielten Ergebnissen auch rein tatsächlich ein Verkehrsverständnis in Richtung eines betrieblichen Herkunftshinweises nicht ansatzweise belegt wer-

den. Denn nur 18,9 % der Befragten haben die Frage im Sinne der Markeninhaberin beantwortet, was angesichts der nicht offenen Fragestellung auch zu erwarten war, und letztlich noch nicht einmal als signifikanter Beleg für entsprechendes tatsächliches Verkehrsverständnis geeignet ist. Die daraus gezogene Schlussfolgerung des Gutachters in seinem „Kommentar“, dass die angegriffene Marke im Zusammenhang mit Bonbons eine mittlere Kennzeichnungskraft besitze, ist durch die tatsächlichen Erhebungen im Gutachten nicht belegt und allenfalls als Meinungsäußerung zu einer Rechtsfrage zu werten.

c)

Mit dem G...-Gutachten von Dezember 2012 kann die Markeninhaberin außerdem nicht glaubhaft machen, dass die angegriffene Marke für die Waren „Bonbons“ als verkehrsdurchgesetzt i. S. d. § 8 Abs. 3 MarkenG anzusehen ist. Die nach diesem Gutachten erreichten Werte liegen mit 3,1 % (im engsten Verkehrskreis) weit unter dem von der Rechtsprechung für eine Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung geforderten Mindestdurchsetzungsgrad von 50 % (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 515f mit Rechtsprechungsnachweisen).

d)

Soweit sich die Markeninhaberin auf Vertrauensschutz wegen mehr als zwölf Jahre währendender - unter Einbeziehung der vormals geschützten Wort-Bild- Marke „Gute Laune Drops“ - unbeanstandeter Nutzung der angegriffenen Wortfolge und Erwerbs eines wertvollen Besitzstandes beruft, hat die Markeninhaberin auch hiermit keinen Erfolg.

Denn nach Auffassung des Senats dürfen Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes nach der gesetzlichen Regelung gemäß der Markenrechtsrichtlinie und des Markengesetzes keine Rolle spielen (s. auch Beschluss vom 14. Januar 2010, 25 W (pat) 7/09 = GRUR 2010, 1017 – Bonbonform). In Art. 3 der Markenrechtsrichtlinie, der u. a. durch die nationalen Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG umgesetzt worden ist, ist im Einzelnen geregelt, wann und unter welchen Voraus-

setzungen eine eingetragene Marke wegen fehlender Schutzfähigkeit der Ungültigerklärung bzw. Löschung unterliegt. Der Gedanke des Vertrauensschutzes hat in diesen Normen jedenfalls keinen ausdrücklichen Niederschlag gefunden. Das Markengesetz sieht in § 50 Abs. 2 Satz 2 lediglich eine zeitliche Grenze von 10 Jahren ab Eintragung der Marke vor, innerhalb der die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 geltend zu machen sind. Insbesondere gibt es keinen normierten Ausschlussstatbestand des Vertrauensschutzes, welcher der Löschung einer zu Unrecht eingetragenen Marke entgegenstehen könnte. Der EuGH betont vielmehr stets, dass die Vorschriften zu den Schutzhindernissen im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 25 -27 - Chiemsee; GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel; GRUR 2004, 674, Tz. 68 - Postkantoor; GRUR 2008, 608, Tz. 55 - EUROHYPO; siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 5, 59 und 242 mit weiteren Nachweisen). Dies gilt auch für das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel). Diese Auffassung teilt auch der Bundesgerichtshof (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Dabei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch unmittelbare oder tatsächliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber, GRUR 2005, 127, 129, 130 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). Angesichts dieses stets hervorgehobenen Aspekts des Allgemeininteresses wäre es nicht verständlich, wenn der rechts- und auch wettbewerbswidrige Zustand einer Fehleintragung allein aus Gründen des Vertrauensschutzes zu Gunsten einzelner Markeninhaber perpetuiert würde. Die nachträgliche Korrektur in Bezug auf Fehleintragungen durch Löschung ist aufgrund der gesetzlichen Regelungen zum Lösungsverfahren ausdrücklich vorgesehen und realisiert entsprechend dem Gesetzeszweck letztlich ebenso wie die Schutzfähigkeitsprüfung im Eintragungsverfahren das hoch zu veranschlagende Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmono-

polen bewahrt zu werden. Dies dient auch dem Ziel, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl der Wortlaut der Vorschriften zum Lösungsverfahren (§§ 3, 8, 50, 54 MarkenG) als auch deren Zweck dagegen spricht, Vertrauensschutzwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener schutzunfähiger Marken in Lösungsverfahren zu berücksichtigen. Diese Erwägungen zur Auslegung der gesetzlichen Vorschriften sprechen auch gegen die Auffassung, wonach für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke - aus Gründen des Vertrauensschutzes - nicht nur die zum Zeitpunkt der Eintragung gültige Gesetzeslage, sondern auch die zu diesem Zeitpunkt hierzu vorliegende Rechtsprechung maßgeblich sein soll (so BPatG 26 W (pat) 94/04 = GRUR-RR 2008, 49 f. - lastminit und BGH GRUR 1975, 368 - Elzym in einem sehr speziellen Sonderfall zur Zeit der Geltung des Warenzeichengesetzes). Die hier vertretene Auffassung (siehe auch BPatG, GRUR 2010, 1017 - Bonbonform) entspricht im Ergebnis der überwiegenden Meinung in der Kommentarliteratur, wobei dort zutreffend auf den weiteren wichtigen, aber eher formalen Aspekt abgestellt wird, dass die Entwicklungen und Korrekturen der Rechtsprechung bei der Auslegung von Gesetzen grundsätzlich keinem Rückwirkungsverbot unterliegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rdn. 15, § 50 Rdn. 7).

e)

Soweit die Markeninhaberin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung, abgesehen davon, dass es auch eine Vielzahl anderslautender Entscheidungen gibt (vgl. z. B. Beschluss vom 24. November 2010, 25 W (pat) 527/10 - Gute Laune; Beschluss des 29. Senats vom 13. Februar 2008, 29 W (pat) 63/04 – Gute Laune; des weiteren vom DPMA nicht zur Eintragung gebrachte Anmeldungen von „Gute Laune Trinken“ und „GUTE LAUNE PREISE“). Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf

die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 [Tz 47-51] - BioID; GRUR 2004, 674 [Tz. 42-44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Tz. 63] - Henkel). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; zuletzt BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

3.

Dagegen waren und sind für die Wort-Bild-Marke „Gute Laune Drops“ hinsichtlich der übrigen Waren der Klasse 30, nämlich

„Zwieback; Waffeln, Biskuits; Lakritzenstangen, Popcorn; Zucker, Kandiszucker für Speisezwecke; kandiert Nüsse; Marzipanrohmasse; Snackriegel; Salz,“

keine Schutzhindernisse gegeben. In Bezug auf die Waren „Lakritzstangen“ und „Snackriegel“ weist die Ware schon eine andere von einem Drops bzw. Bonbon deutlich abweichende Form auf, so dass die angegriffene Marke mit dem Wortbestandteil „Drops“ in dieser Hinsicht keinen sachbezogenen Hinweis geben kann. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die Waren „Zwieback, Waffeln, Biskuit, Popcorn, Zucker, Kandiszucker für Speisezwecke, Salz“, da sich bei diesen Waren ebenfalls kein Bezug zu einem „Drops“ bzw. Bonbon, sei es im Geschmack, in der Form oder in einer Verwendung als Garnierung, oder zu einem „Tropfen“ herstellen lässt.

Des weiteren besteht bezüglich dieser Waren auch nicht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Dieses Schutzhindernis kommt gemäß § 37 Abs. 3 MarkenG nämlich nur in Betracht, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist, wofür aber angesichts der hier zu beurteilenden Waren, bei denen ein Zusammenhang mit Bonbons oder Flüssigkeiten überhaupt nicht naheliegend ist, keine Anhaltspunkte vorliegen.

4.

Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen im Hinblick auf die grundsätzliche Frage, ob und gegebenenfalls, in welcher Form Vertrauensschutzerwägungen im Löschungsverfahren eine Rolle spielen (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

5.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

Knoll

Metternich

Grothe-Bittner

Prö/Hu