

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 25 W (pat) 561/12

**Entscheidungsdatum:** 31. Januar 2014

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; § 83 Abs. 2 Nr. 2

---

Gustav Mahler – Röslein

1. Da absolute Schutzhindernisse einschließlich des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, dürfen Namen berühmter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte nicht monopolisiert werden, wenn auf Seiten der Wettbewerber ein berechtigtes gewerbliches Interesse an der Verwendung dieses Namens in einem entsprechenden Waren- und/oder Dienstleistungszusammenhang erkennbar ist.
2. Solchen Namen (hier des Komponisten „**Gustav Mahler**“) fehlt im Zusammenhang mit Waren, die bei entsprechenden personenbezogenen Veranstaltungen (wie z.B. Festspielen, Festwochen, Jubiläumsveranstaltungen usw.) als Merchandisingprodukte in Betracht kommen (hier u.a: Seifen, künstliche Blumen, Schokoladewaren), jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Abgrenzung zu BPatG, GRUR 2018, 518 – Karl May). Dies gilt erst recht für Wortkombinationen, bei denen der berühmte Name mit einem rein produktbezogenen Hinweis in Bezug auf die Art, Form oder sonstige Gestaltung der beanspruchten Waren (hier: **Röslein**) verbunden ist.



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 561/12

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
31. Januar 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2011 004 456.2**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Gustav Mahler – Röslein**

ist am 25. Januar 2011 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren der

Klasse 3: Seifen;

Klasse 26: Künstliche Blumen;

Klasse 30: Back-, Konditorei-, Schokolade- und Zuckerwaren

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nr. 30 2011 004 456.2 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes in einem Beschluss zurückgewiesen, da der angemeldeten Wortmarke jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der angesprochene Verkehr würde der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen, sondern diese nur als Hinweis auf die allgemein bekannte historische Persönlichkeit Gustav Mahler und auf die Gestaltung der Wa-

ren in Form von kleinen Rosen auffassen, nämlich dass die Produkte mit Abbildungen oder dem Namenszug des Komponisten Gustav Mahler oder mit Inhalten in Bezug auf Gustav Mahler versehen bzw. entsprechenden Abbildungen verziert seien und eine Rösleinform aufweisen würden. In der Regel werde der Verkehr nämlich Namen von historischen Persönlichkeiten keinen Markencharakter zuordnen. Bei den Produkten „Backwaren“, „Pralinen“ und „Seifen“ seien Blumen- bzw. Rösleinformen üblich und bei „künstlichen Blumen“ sei „Röslein“ als eine bestimmte Blumensorte, nämlich eine „Rose“ bzw. „kleine Rose“, selbsterklärend. Daher würde die angemeldete Bezeichnung nicht über die beschreibende Bedeutung der Summe ihrer Einzelbestandteile hinausgehen. Soweit der Anmelder sich auf die Neuheit der angemeldeten Bezeichnung berufe, vermöge diese allein die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung nicht zu begründen.

Dagegen richtet sich die von dem Anmelder erhobene Beschwerde.

Er meint, dass die Markenstelle verkannt habe, dass gerade in der Wortkombination gebildet aus dem Namen einer berühmten Persönlichkeit und einer Darbietungsform bzw. –bezeichnung der individuelle Charakter des Anmeldezeichens bestehe, der subtil und prägnant sei. Mit dem Begriff „Röslein“ werde nicht lediglich eine beliebige oder übliche Warenform bezeichnet, es handele sich zudem auch nicht um eine Sachangabe. Außerdem seien weit weniger originelle Wortverbindungen, bei denen Namen berühmter Persönlichkeiten mit banalen Begriffen verbunden worden seien, wie z.B. „Bach-Pfeifen“, „Brahms-Schoppen“, „Goethe-Wurst“, „Händel-Torte“ und Ähnliches mehr, im Markenregister eingetragen worden. Im Gegensatz zu diesen Bezeichnungen sei mit der Präsentationsform des Rösleins als Anspielung auf den „Urlicht“-Satz in der 2. Sinfonie und dem gleichnamigen Lied aus dem Zyklus „Des Knaben Wunderhorn“ mit der Zeile „O Röschen rot“ ein besonderer Bezug zu dem Namenspatron Gustav Mahler hergestellt worden. Es seien also gerade nicht die Herstellung und der Vertrieb von Waren mit schlichten geometrischen Formen wie Kugeln bei Mozart, Würfel bei Bach oder Stäbchen bei Beethoven vorgesehen, sondern die wertige Form

eines „Rösleins“ bzw. Verpackungsverzierung mit einer „Röslein“-Abbildung, wie sie auch von der a... GmbH, der früheren Lizenznehmerin des Beschwerdeführers und jetzigen Inhaberin der angemeldeten Marke, verwendet werde. Mithin bestehe die Anmeldemarke nicht ausschließlich aus Angaben, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der sonstigen Merkmale einer Ware dienen könnten. Es handele sich also bei der angemeldeten Bezeichnung nicht um eine Sachangabe für die beanspruchten Waren. Im Übrigen habe die Markenstelle die wesentliche Frage, nämlich ob die angemeldete zusammengesetzte Bezeichnung Schutz genießen könne, im angefochtenen Beschluss nur cursorisch abgehandelt und ihre Entscheidung durch eine bloße Behauptung ohne nähere Begründung getroffen. Auf den Hinweis des Senats mit Ladungszusatz vom 22./25. November 2013 führt der Anmelder noch aus, dass sich aus dem Namensbestandteil der Anmeldemarke „Gustav Mahler“ eine Zuordnung zu dem berühmten Komponisten nicht zwingend ergeben würde, da der Name „Gustav Mahler“ laut aktuellem Telefonbuch in Deutschland in erheblichem Umfang sowohl von Privatpersonen wie auch von Gewerbetreibenden geführt werde. In Anbetracht dieses Umstandes könne dann aber auch die erforderliche markenmäßige Unterscheidungskraft dieses Namens nicht verneint werden, wie auch die Entscheidung über die Anmeldemarke „Karl May“ mit Beschluss des Bundespatentgerichts vom 23. Oktober 2007, Az.: 32 W (pat) 28/05, gezeigt habe. Bei keiner der vorliegend angemeldeten Waren, die alle nicht dem Musikbereich oder kulturellen Bereich zuzuordnen seien, sei eine direkte Beziehung zur Person und zum Werk des Künstlers Gustav Mahler herzustellen. Die mit dem Bestandteil „Röslein“ feinsinnige Anspielung auf die 2. Sinfonie von Gustav Mahler reiche für eine Zuordnung zu dem Komponisten nicht aus. Die insofern nicht sachbezogenen Einzelelemente wiesen demnach in ihrer Summe einen schutzbegründenden Überschuss auf.

Der Anmelder hat mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2013 mitgeteilt, dass er die Rechte an der angemeldeten Marke an die a... GmbH übertragen habe, und einen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs auf diese Firma vorgelegt. In der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer erklärt, dass das Beschwerdeverfahren weiterhin von ihm geführt werde.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2012 aufzuheben.

Des Weiteren regt er für den Fall, dass der Senat seine Beschwerde zurückweist, an, die Rechtsbeschwerde im Hinblick auf die dann gegebene abweichende Entscheidung zum Beschluss des Bundespatentgerichts in Bezug auf das Anmeldezeichen „Karl May“ zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft.

Die Beschwerde, die nach Übertragung der Rechte aus der Anmeldung von dem ursprünglichen Anmelder als Beschwerdeführer gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG

i.V.m. § 265 Abs. 2 ZPO in zulässiger Weise in Prozeßstandschaft weiter verfolgt wird, ist jedoch unbegründet. Denn der angemeldeten Bezeichnung steht in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 3, 26 und 30 jedenfalls das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

1. 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 Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 „Postkantoor“; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 „FUSSBALL WM 2006“). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH – FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

a. 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, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an, bei dem angenommen werden kann, dass er über ein gewisses Maß an Allgemeinbildung verfügt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 30, 101, 102 mit Rechtsprechungsnachweisen). Bei den beanspruchten Waren der Klassen 3, 26 und 30 handelt es sich um Massenpro-

dukte des täglichen Konsums. Somit sind auf Seiten der Endverbraucher breite Verkehrskreise angesprochen.

b. Die angemeldete Wortkombination ist sprachüblich gebildet und setzt sich ohne weiteres erkennbar aus dem Namen (Vor- und Nachnamen) einer weltberühmten Persönlichkeit der Zeit- und Musikgeschichte und dem Begriff „Röslein“, verbunden durch einen Bindestrich, zusammen, die das angesprochene Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst, sondern ausschließlich als einen inhaltlich/thematischen Hinweis auf Veranstaltungsprodukte die berühmte Persönlichkeit betreffend sowie auf die Ware (künstliche Rosen) bzw. eine bestimmte Warenform oder Warenverzierung.

Der österreichische Komponist Gustav Mahler war einer der bedeutendsten Komponisten der Spätromantik und berühmter Dirigent seiner Zeit und ist damit eine weltbekannte Persönlichkeit der Zeit- und Musikgeschichte (vgl. Auszug aus Wikipedia, Anlage zum Beanstandungsbescheid des DPMA vom 14. Juli 2011, Bl. 11 der Patentamtsakte). Gustav Mahler war u.a. als Kapellmeister in verschiedenen Städten Deutschlands und Österreichs, u.a. in Kassel (1883-1885), Leipzig (Juli 1886 bis Mai 1888) und am Stadt-Theater in Hamburg (März 1891 bis April 1897) und Wien (1897 bis 1907) tätig. An diesen Wirkungsstätten von Gustav Mahler und nicht nur dort finden in regelmäßigen Abständen Gustav Mahler-Festivals bzw. Festtage statt, wie z.B. das Internationalen Mahler-Festival 2011 in Leipzig anlässlich seines 100. Todestages oder die Gustav-Mahler-Feststage 2013 in Kassel (s. Ergebnisse einer Internet-Recherche, die Unterlagen sind dem Anmelder als Anlagen 1a, b mit Ladungsverfügung vom 22./25. November 2013 , Bl. 28-29 d.A., übermittelt worden). Anlässlich solcher Veranstaltungen (Musikfestivals, Jubiläumsfeiern), die an nahezu jedem beliebigen Ort stattfinden können, wird üblicherweise eine Vielzahl von Waren, sog. Merchandisingprodukte, angeboten, die der Verkehr bei ihrer Bezeichnung mit dem Namen der berühmtem Persönlichkeit nicht als aus einem bestimmten



Betrieb stammend identifizieren wird, sondern ausschließlich als einen beschreibenden thematischen Hinweis auf diese Veranstaltung (vgl. zu einer vergleichbaren Fallgestaltung BGH GRUR 2006, 850, Tz. 34 – FUSSBALL WM 2006). „Röslein“ ist die Verkleinerungs- bzw. Verniedlichungsform von der Blumenart Rose – die Bildung von Diminutivs erfolgt im Deutschen mit der Änderung des Vokals der Stammsilbe zum entsprechenden Umlaut (z.B. Sack – Säcklein) oder Aussparung eines unbetonten letzten Vokals (z.B. Hose – Höschen) (vgl. hierzu Auszug aus Wikipedia, der dem Anmelder als Anlage 2 zur Ladungsverfügung vom 22./25. November 2013 übersandt worden ist, Bl. 30-31 d.A.). Ein Bezug zwischen Gustav Mahler und Röslein ergibt sich aus seiner zweiten Symphonie mit dem Beginn des Altsolos „O Röschen roth!“, weshalb die G...  
... e.V. in Hamburg die rote Rose als Emblem für das Vereinslogo verwendet; zudem erhalten die Dirigenten oder Gesangsolisten bei Mahler-Aufführungen unter Beteiligung der G... e.V. rote Rosen von der Vereinigung überreicht (vgl. Auszug aus [www.gustav-mahler-vereinigung.de](http://www.gustav-mahler-vereinigung.de), der dem Anmelder als Anlage 3 zur Ladungsverfügung vom 22./25. November 2013 übermittelt worden ist, Bl. 32-33 d.A.), worauf der Anmelder selbst in seiner Beschwerdebegründung hingewiesen hat. Als Blumensorte ist dem inländischen Durchschnittsverbraucher eine Rose und damit auch eine kleine Rose selbstverständlich bekannt und als solche gibt sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 26 offenkundig lediglich einen warenbeschreibenden Hinweis auf die Art bzw. Form dieser Waren. Die übrigen beanspruchten Waren können entweder - wie bereits von der Markenstelle im angefochtenen Beschluss ausgeführt worden ist - in der Form einer kleinen Rose angeboten werden, z.B. werden auf dem Markt zum einen bereits Pralinen, Gebäck, Plätzchen oder Bonbons in Rosenform (vgl. Anlagen zum angefochtenen Beschluss, Bl. 35-37 der Patentamtsakte) und zum anderen auch Seifen in Rosenform (vgl. Anlagen zum angefochtenen Beschluss, Bl. 38-39 der Patentamtsakte) offeriert, oder diese Produkte können eine kleine Rose als Verzierung aufweisen.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Seifen“ wird der angesprochene Verkehr die Bezeichnung „Gustav Mahler – Röslein“ daher lediglich als Hinweis auf eine Ware ansehen, die im Zusammenhang mit einer Veranstaltung des berühmten Komponisten angeboten wird, sei es, dass diese Produkte entweder mit seinem Namenszug oder mit seinem Konterfei versehen sind und dass sie zudem die Form eines Röslein oder eine Verzierung mit einem Röslein aufweisen. Dies gilt gleichermaßen für die weiteren beanspruchten Produkte der Klassen 26 und 30. So können Büroartikel wie Briefbeschwerer, Schreibblöcke oder Radiergummis mit dem Namenszug bzw. Bildnis von Gustav Mahler versehen sein und zudem die Form eines Rösleins aufweisen oder mit der Abbildung einer kleinen Rose verziert sein. Back-, Konditorei-, Schokoladen- und Zuckerwaren, z.B. Torten, Kekse oder Schokolade, können mit dem Bildnis oder Namenszug des berühmten Komponisten versehen sein und dabei in Rösleinform oder verziert mit einem Röslein angeboten werden. In entsprechender Weise, d.h. mit Namenszug und Bildnis des Komponisten sowie mit der Abbildung einer Rose, wird die angemeldete Bezeichnung für Schokoladeprodukte auch von der a... GmbH verwendet, wie die von dem Anmelder mit Schriftsatz vom 16. Juli 2013 vorgelegte Abbildung zeigt (s. Bl. 24 d.A.).

In Anbetracht der Berühmtheit des Komponisten Gustav Mahler und der in Deutschland stattfindenden diversen (Groß)Veranstaltungen mit Aufführungen seiner Werke, werden die genannten Verkehrskreise, jedenfalls erhebliche Teile von ihnen, wenn ihnen die Wortkombination „Gustav Mahler – Röslein“ begegnet, in dem hier maßgeblichen Produktzusammenhang ohne weiteres einen Hinweis auf eine Veranstaltung die berühmte Persönlichkeit Gustav Mahler betreffend und auf die Produktform oder –verzierung „Röslein“ erkennen und daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Eine andere Beurteilung ist entgegen der Auffassung des Anmelders auch nicht im Hinblick darauf angezeigt dass einige (lebende) Personen in Deutschland, den Namen „Gustav Mahler“ führen und daher Teile der breiten Verkehrskreise der Endverbraucher keinen Bezug zu dem berühmten Komponisten Gustav Mahler herstellen werden. Denn ein hinreichend

relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird in der Bezeichnung „Gustav Mahler - Röslein“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren - wie festgestellt - ausschließlich einen produktbezogenen Hinweis erkennen. Dies gilt insbesondere dann, wenn entsprechende Produkte in einem Zusammenhang mit Festveranstaltungen zum Komponisten Gustav Mahler und dessen Werken angeboten werden, was bei sämtlichen beanspruchten Waren in Betracht kommt. Zudem ist zu beachten, dass von dem maßgeblichen Leitbild des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist, dessen Verständnisfähigkeit zum einen nicht zu gering veranschlagt werden darf und der über ein gewisses Maß an Allgemeinbildung verfügt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 102 mit Rechtsprechungsnachweisen). Dieses normal informierte, über eine gewisse Allgemeinbildung verfügende breite Publikum bzw. ein relevanter Teil davon bedarf auch keiner analysierenden, mehrere Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise, um in der Bezeichnung „Gustav Mahler – Röslein“ in Verbindung mit den Waren „Seifen; künstliche Blumen; Back, Konditorei-, Schokolade- und Zuckerwaren“ ausschließlich einen produktbezogenen Hinweis darauf zu erkennen, dass es sich um bei den berühmten Komponisten betreffenden (Musik)Veranstaltungen angebotene Merchandising-Produkte handelt, die entweder mit seinem Namenszug oder mit seinem Konterfei versehen sein und bei denen es sich um eine bestimmte Blumensorte handelt oder die zudem die Form bzw. Verzierung eines Röslein haben werden. Vielmehr erschließt sich dem Publikum bzw. relevanten Teilen davon diese Bedeutung ohne weiteres.

Demnach erschöpft sich die angemeldete Wortkombination in der Summe ihrer sachbezogenen Einzelemente und weist entgegen der Auffassung des Anmelders keinen schutzbegründenden Überschuss auf, weshalb auch unerheblich ist, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Wortneubildung handelt, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, mit neuen schlagartigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprä-

samer Form übermittelt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 139).

Schließlich sind die absoluten Schutzhindernisse – so auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft – nach ständiger Rechtsprechung des EuGH im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel; GRUR 2004, 674 - Tz. 68 – Postkantoor; vgl. BGH GRUR 2009, 411, Tz. 7 – Streetball). Das Allgemeininteresse, das darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, wird nicht nur durch unmittelbare oder tatsächliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 58 m.w.N.). Es liegt auf der Hand, dass die Allgemeinheit einen Anspruch auf Teilhabe am kulturellen Leben hat, wozu auch die Möglichkeit der Beteiligung am Leben, den Werken und dem Wirken überragender Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur gehört. Die Werke wie z.B. von Komponisten und Schriftstellern sind Allgemeingut, wenn die Regelschutzfristen für die Urheber- und Verwertungsrechte für die Schöpfer dieser Werke und deren Erben abgelaufen sind, so dass diese Kunst- und Kulturgüter im weitesten Sinne nicht zu Gunsten Einzelner monopolisiert werden dürfen, sondern allen Wettbewerbern ungehindert in gleicher Weise zur freien Verfügung stehen müssen, soweit ein berechtigtes gewerbliches Interesse in einem entsprechenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang bereits konkret erkennbar ist. Da berühmte Kunst- und Kulturgüter untrennbar mit dem Namen ihrer Schöpfer verbunden sind, dürfen auch deren Namen nicht in einem entsprechenden Sachzusammenhang zu Gunsten einzelner monopolisiert werden, sondern müssen frei verfügbar sein.

Nach alledem kann der angemeldeten Wortkombination „Gustav Mahler – Röslein“ nicht die Eignung zugesprochen werden, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der vorliegend beanspruchten Waren zu dienen.

c. Soweit der Anmelder auf aus seiner Sicht vergleichbare Voreintragungen wie „Bach-Pfeifen“, „Brahms-Schoppen“, „Goethe-Wurst“, „Händel-Torte“ verwiesen hat, rechtfertigen diese keine andere Beurteilung. 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; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen), wobei es auch keinen Mangel des DPMA-Verfahrens darstellt, wenn die Markenstelle nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben hat (vgl. dazu BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl). 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.

2. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) im Hinblick auf die abweichende Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 23. Oktober 2007, Az.: 32 W (pat) 28/05, betreffend die Anmeldemarke „Karl May“ (die Entscheidung ist in der GRUR 2008, 518 veröffentlicht). Bei dieser Entscheidung hat der 32. Senat des Bundespatentgerichts die Schutzfähigkeit in Bezug auf einen Teil der beanspruchten Waren, die mit den im vorliegenden Verfahren beanspruchten Produkten teilweise identisch oder sehr ähnlich sind, wie z.B. Schreibwaren, Süßwaren und Schokoladewaren, mit der Begründung bejaht, dass sich im Zusammenhang mit diesen Waren ein Sachbezug zu „Karl May“ als einem der

meist gelesenen deutschen Schriftsteller nicht ohne weiteres herstellen ließe, da „Karl May“ ein Name sei, der mehreren Personen zukommen könne und angesichts im aktuellen Telefonbuch eingetragener ca. 200 Personen mit diesem Namen in Deutschland auch tatsächlich geführt werde.

3. Rechtsmittelbelehrung: Da die Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist, kann der am Beschwerdeverfahren beteiligte Anmelder gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu