



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 31/14

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. März 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 68 320
(hier: Lösungsverfahren S 150/13)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Februar 2014 aufgehoben.
2. Der Antrag, der Beschwerdegegnerin die Kosten aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Anordnung der Teillöschung ihrer Marke 304 68 320 durch die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

Die angegriffene Marke

Maxi

ist am 2. Dezember 2004 für verschiedene Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 16 und 41 angemeldet worden. Im Anmeldeverfahren hatte die Markenstelle mit zwei Beschlüssen die Anmeldung teilweise, nämlich für konkret benannte Ton-, Bild- sowie Datenträger in bespielter und unbespielter Form aus Klasse 9 nach §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Nachdem die Anmelderin hiergegen Beschwerde eingelegt und im Rahmen des Verfahrens ihr Verzeichnis auf Waren in unbespielter Form beschränkt hatte, hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 2. April 2009 das Anmeldezeichen für schutzfähig erachtet und die Zurückweisungsbeschlüsse des DPMA aufgehoben (BPatG 29 W (pat) 87/07 – Maxi).

Daraufhin ist das Zeichen „Maxi“ am 13. Juli 2009 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 09: Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Software;

Klasse 16: **Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte;** Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41: Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermietung; **Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten;** Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

eingetragen worden, wobei das DPMA offensichtlich den im Beschwerdeverfahren wirksam erklärten Verzicht auf die bespielten Ton-, Bild- sowie Datenträger in Klasse 9 übersehen hat.

Die Antragstellerin hat mit am 6. Mai 2013 beim DPMA eingegangenen Antrag die teilweise Löschung der Marke für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 16 und 41, nämlich im oben **fett** gedruckten Umfang wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt. Die Wortmarke hätte in diesem Umfang nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG nicht eingetragen werden dürfen, denn es handele sich um eine ganz allgemein gebräuchliche Größenangabe, so dass die Bezeichnung „Maxi“ im Zusammenhang mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen lediglich als Hinweis auf die besondere Größe bzw. den besonders großen Umfang und Inhalt verstanden werde.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag, der ihr am 6. Juni 2013 zugegangen war, mit am 5. August 2013 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 5. Februar 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Marke im beantragten Umfang gelöscht. Die Bezeichnung „Maxi“ werde als beschreibender Hinweis auf ein besonders großes Format oder einen besonders umfangreichen Inhalt der beanspruchten Waren und auf die Dienstleistungen, die der Herstellung und dem Vertrieb dieser Waren dienen, verstanden. „Maxi“ sei auch in Alleinstellung für etwas sehr großes oder umfangreiches unmittelbar verständlich. So sei z. B. der MAXI-Brief der deutschen Post breiten Bevölkerungskreisen für ein besonders großes Briefformat bekannt. Auch die Maxi-Mode bestehe aus langen Röcken, Kleidern und Mänteln. Bei „Maxi“ handle es sich um einen Begriff, dessen Sinn sich im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erschließe. Eine Mehrdeutigkeit sei nicht ersichtlich, da der Verkehr stets von der für ihn naheliegenden Bedeutung ausgehe und es ausreiche, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend sei. Die Bedeutung eines männlichen oder weiblichen Vornamens sei hier eher abwegig, auch wenn gelegentlich Zeitschriften Vornamen trügen. Auch aus Begriffen wie „Maximal“ oder „Maximum“ erschließe sich die Bedeutung von „Maxi“, ohne dass ein erläuternder Zusatz wie „Brief“, „Wörterbuch“ o. ä. erforderlich wäre. Schließlich werde der Begriff „Maxi“ in der Bedeutung von „besonders groß, maximal“ auch schon von Dritten neben der Antragstellerin verwendet.

Gegen die Teillöschungsanordnung der Markenabteilung 3.4 wendet sich die Markeninhaberin und Antragsgegnerin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, die Marke „Maxi“ sei für die angegriffenen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend. Weder die Antragstellerin noch die Markenabteilung hätten sich mit der angeblichen Verwendung des Begriffs „Maxi“ zum Zeitpunkt der Anmeldung, also im Jahr 2004 oder auch vorher, auseinandergesetzt. Die entgegengehaltenen Internetausdrucke, die ohnehin lediglich wenige Drittverwendungen belegten, datierten jedenfalls nach dem Anmeldezeitpunkt und zeigten zudem teilweise eine markenmäßige Verwendung. Dass die Markenabteilung den Vortrag der Antragsgegnerin, bei Maxi handle es sich um einen weibli-

chen Vornamen als abwegig zurückgewiesen habe, sei nicht nachvollziehbar, zumal sich diese auch nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Die Bezeichnung „Maxi“ sei die Abkürzung der Vornamen „Maximilian“ oder „Maximiliane“ und daher grundsätzlich schutzfähig. Im Zeitschriftensegment sei es weit verbreitet, dass Zeitschriften Männer- oder Frauennamen trügen, was nichts mit einer bestimmten Person zu tun habe, sondern der Herkunftsidentifikation diene. „Maxi“ komme allenfalls als Themenangabe zum Leben einer Person namens „Maxi“ in Betracht, sei allerdings kein Name, der in Bezug auf die Symboldeutung oder sonstige Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachaussage erhalte. Es sei zwar richtig, dass „Maxi“ im Verkehr als Kennzeichnung dafür verwendet werden könne, dass es sich um größere/breitere/dickere/schwerere Waren handele. Bei Dienstleistungen mache dies von vornherein keinen Sinn. Auch Druckereierzeugnisse seien mit „Maxi“ aber nicht beschrieben, denn ohne einen Bezugspunkt gebe es weder ein „Mehr“ noch ein „Weniger“. Ohne diesen Zusammenhang bleibe „Maxi“ ein Name. Die zu verschiedenen „Maxi“-Kombinationsbegriffen ergangenen Entscheidungen bestätigten die oben ausgeführte Auffassung, dass „Maxi“ allenfalls in Kombination mit weiteren Informationen zum beschreibenden Begriff werden könne. Die Beschwerdeführerin hat schließlich für die Waren „Zeitschriften“ hilfsweise eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht und hierfür zahlreiche Unterlagen eingereicht.

Nach einem Verfahrenshinweis des Senats vom 10. Dezember 2015 hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 12. Januar 2016 (Bl. 185-186 d. A.) eine Beschränkung ihres Verzeichnisses in Klasse 16 auf die Waren „**Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen**“ erklärt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss des DPMA vom 5. Februar 2014 aufzuheben und den Teil-Löschungsantrag gegen die Marke 304 68 320 zurückzuweisen;
2. der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung ihres Kostenantrags führt sie aus, dass eine Kostenauflegung auf die Beschwerdegegnerin gerechtfertigt sei, weil die Aufrechterhaltung des Löschungsantrags nach dem Hinweis des Senats in der mündlichen Verhandlung, dass sich die Beschwerdegegnerin auf eine veraltete Rechtsprechung des BGH zu den maßgeblichen Beurteilungszeitpunkten der Schutzfähigkeit beziehe, mutwillig erscheine.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde und den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass es bei den Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG auf den Zeitpunkt der Eintragung ankomme und nicht auf den Anmeldezeitpunkt. Bereits am 16. Juli 2008 sei aber das Magazin HEALTHY-LIVING im Maxi-Format erschienen. Zudem sei es heute gängige Praxis, Zeitschriften, Bücher etc. im Maxi- und Mini-Format auf den Markt zu bringen. Aus den eingereichten Benutzungsnachweisen für die Angabe MAXI im Zusammenhang mit der Heftgestaltung ergebe sich, dass das Zeichen für die zuletzt noch verfahrensgegenständlichen Zeitschriften und Zeitungen sowie die Dienstleistungen der Klasse 41 nicht schutzfähig sei. Auch der Kostenantrag der Beschwerdeführerin sei zurückzuweisen, weil sich die Beschwerdeerwiderung nicht ausschließlich auf den

Eintragungszeitpunkt bezogen habe, sondern schwerpunktmäßig darauf, dass „Maxi“ eine beschreibende Angabe darstelle.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat in der Sache nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in vollem Umfang Erfolg.

Die Beschwerdeführerin hat mit Schreiben vom 12. Januar 2016 in Bezug auf die Klasse 16 ein eingeschränktes Verzeichnis vorgelegt. Der darin liegende Teilverzicht auf die – nicht verfahrensgegenständlichen – Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ und die Beschränkung im Übrigen auf die Waren „Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen“ ist, weil eine unbedingte Erklärung vorliegt, auch wirksam. Verfahrensgegenständlich sind mithin nur noch die in Klasse 16 verbliebenen Waren *„Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen“* und die Dienstleistungen aus Klasse 41 *„Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten“*.

A) Es kann weder mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass die angegriffene Marke „Maxi“ im zuletzt noch verfahrensgegenständlichen Umfang bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung als beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig war noch, dass sie es gegenwärtig ist. Auf die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung für „Zeitschriften“ kommt es vorliegend daher nicht an.

1. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse ist einheitlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook; GRUR 2014, 483 Rn. 22 – test; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten).

Soweit die Beschwerdegegnerin meint, dass es im Lösungsverfahren auf den Eintragungszeitpunkt ankomme, so wurde sie in der mündlichen Verhandlung nochmals auf die mittlerweile nicht mehr ganz neue Rechtsprechung des BGH, der im April 2013 mit seiner Entscheidung zu „Aus Akten werden Fakten“ seine frühere Rechtsprechung aufgegeben und sich der Auffassung des EuGH, dass es auf den Anmeldezeitpunkt ankomme, angeschlossen hatte (EuGH, Beschluss vom 23. April 2010 - C-332/09, MarkenR 2010, 439 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]), hingewiesen; gleichwohl hat sie an ihrer Auffassung festgehalten. Gründe, die zu Zweifeln an oder gar einer Abkehr von dieser neuen Rechtsprechung Anlass geben könnten, sind von der Beschwerdegegnerin aber nicht vorgetragen worden und auch ansonsten nicht erkennbar.

Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche Feststellung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen

Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 18 - smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix).

2. Danach liegen die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2014, 565 Rn. 12 - smartbook).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder

Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!).

- b) Gemessen an diesen Grundsätzen kann der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 16 „(Druckereierzeugnisse, nämlich) *Zeitschriften, Zeitungen*“ jedenfalls zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt – Dezember 2004 – die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Recherche des Senats, deren Ergebnisse den Verfahrensbeteiligten vorab übermittelt wurden, hat ergeben, dass das Markenwort „Maxi“ in Alleinstellung keine Formatangabe für Zeitschriften oder Zeitungen ist oder war. Es ist nicht nachweisbar, dass es sich um die Bezeichnung für eine bestimmte genormte Abmessung, eine in diesem Warenssektor verwendete übliche Bezeichnung für Großformate oder Sonderformate (vgl. zu Zeitschriftenformaten Bl. 145-153 d. A.) oder um eine gängige Abkürzung für „Maxi-Format“ handelt.

Auch die Löschantragstellerin und die Markenabteilung 3.4 vermochten keine Nachweise vorzulegen, die eine sachbeschreibende Verwendung von „Maxi“ für die Waren „Zeitungen“ und „Zeitschriften“ vor bzw. für den Anmeldezeitpunkt belegen; eine solcher Nachweis fehlt im Übrigen selbst für den Eintragungszeitpunkt. Zwar finden sich in den eingereichten Unterlagen Begriffsbildungen wie „Maxi-Format/Maxiformat“, „Pocketformat“, „XL-Format“ und „Mini-

Ausgabe/Miniformat“; diese Wortkombinationen mit einem jeweils erläuternden, konkretisierenden Zusatz können aber schon nicht mit „Maxi“ in Alleinstellung gleichgesetzt werden. Denn bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis besteht, ist die Marke in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen und ist diese nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu ergänzen (vgl. BGH GRUR 2013, 731 - Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 - Buchstabe T mit Strich).

Einzig in einem Chat über die Medienbranche findet „Maxi“ auch in Alleinstellung als umgangssprachliche Formatbenennung zum Thema „Maxi-Format“ einmal Verwendung; dieser Nachweis stammt aber aus dem Jahr 2014, liegt also zeitlich deutlich nach dem Anmeldezeitpunkt und lässt schon deshalb keine Rückschlüsse auf einen sachbeschreibenden Aussagegehalt für den Anmeldezeitpunkt zu. Die weiteren entgegengehaltenen Verwendungen der Bezeichnungen „MAXI-Bilderbücher“ bzw. „MAXI-Herr Hase und Frau Bär feiern Geburtstag“ sind ebenfalls unbehelflich, weil dort ersichtlich eine kennzeichenmäßige Benutzung von „MAXI“ vorliegt.

Soweit schließlich ein letztes Beispiel die Verwendung von „Maxi“ in Alleinstellung zeigt, bezieht sich diese lediglich auf das Anzeigenformat, also die Anzeigengröße in Zeitschriften (vgl. Bl. 158-160 d. A.) und mag insoweit zwar ggf. einen Sachhinweis auf die Vermietung von Werbeflächen in Zeitschriften und Zeitungen geben. Von einer beschreibenden (Format)Angabe für die Werbeträger selbst kann aber nicht ausgegangen werden.

In Alleinstellung ist daher Maxi nicht ernsthaft zur Beschreibung der Größe oder des Umfangs dieser Waren geeignet, vielmehr bedarf es weiterer Angaben, um klare Vorstellungen über die damit verbundenen Eigenschaften der Waren zu vermitteln. Dies gilt umso mehr als das Wort „Maxi“ ein Name ist, was dieses im Übrigen von den anderen Begriffen „Maximal“ oder „Maximum“ unterscheidet.

Auch unter dem Aspekt einer Inhalts- bzw. Themenangabe fehlt dem Zeichen für die Zeitungen und Zeitschriften nicht die notwendige Unterscheidungskraft. Wie der Senat schon in dem Beschluss im Anmeldebeschwerdeverfahren (29 W (pat) 87/07) ausgeführt hat, handelt es sich bei „Maxi“ sowohl um einen weiblichen wie auch männlichen Vornamen, der vor allem als Abkürzung von „Maximiliane“ oder „Maximilian“ verwendet wird. Für Waren, die einen gedanklichen Inhalt haben können - wie die hier verfahrensgegenständlichen Waren -, könnte der Begriff daher als Themenangabe über eine Person namens „Maxi“ in Frage kommen; da Namen jedoch grundsätzlich schutzfähig sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 946 - Nichols) und Maxi kein Name ist, mit der eine bestimmte reale Person oder eine Symbolbedeutung verbunden wird, wird der angesprochene Verkehr in Bezug auf Zeitschriften und Zeitungen nicht von einem sachbezogenen Einsatz als Name bzw. Sachtitel ausgehen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 238 ff. und 245 ff.).

Dies gilt umso mehr als hier auch die konkreten Bezeichnungsgepflogenheiten in der Branche maßgeblich das Verkehrsverständnis des Publikums beeinflussen. Im Bereich der (Mode)-Zeitschriften und -Zeitungen ist es, was die Beschwerdegegnerin nicht bestritten hat, absolut üblich, Vornamen zur Kennzeichnung der Produkte zu wählen (vgl. L..., B..., A..., J..., t... u. v. m.). Hat sich aber in der Branche die Kennzeichnungsgewohnheit herausgebildet, Zeitungen oder Zeitschriften mit Vornamen zu bezeichnen, so führt dies dazu, dass der Durchschnittsverbraucher derartige Bezeichnungen auch als Produktkennzeichen ansieht (vgl. hierzu BGH GRUR 2014, 1204 - DüsseldorfCongress).

Nach alledem kann daher nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Marke „Maxi“ bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung als Sachangabe in Bezug auf Zeitschriften und Zeitungen schutzunfähig war.

Die Frage, ob gegenwärtig, also zum Entscheidungszeitpunkt das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, ist daher nicht entscheidungserheblich, wobei aus Sicht des Senats hierfür ebenfalls keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen.

- c) Die angegriffene Bezeichnung „Maxi“ ist auch für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen „*Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten*“ nicht beschreibend. Es gibt zwar Großverlage und Miniverlage (im Sinne eines Selbstverlags), es konnte aber nicht ermittelt werden, dass der Dienstleister selbst oder die von ihm angebotenen konkreten Dienstleistungen der Veröffentlichung und Herausgabe mit „Maxi“ beschrieben würden.

Auch der Gesichtspunkt eines engen funktionalen Bezugs zwischen den Dienstleistungen und den Waren der Klasse 16 führt hier nicht zur Bejahung der fehlenden Unterscheidungskraft. Zwar wird sich regelmäßig ein für Druckschriften beschreibender Begriffsinhalt gleichermaßen auf die Dienstleistung der „*Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen*“ beziehen (vgl. BGH GRUR 2013, 522 Rn. 17 - Deutschlands schönste Seiten). Diese Rechtsprechung gilt in erster Linie aber für inhaltsbeschreibende Angaben; eine solche Inhaltsangabe liegt hier schon - wie oben ausgeführt - nicht vor. Selbst wenn man aber davon ausginge, dass sich die Zeitschriften/Zeitungen inhaltlich/thematisch mit einer Person namens Maxi befassen, so läge jedenfalls insoweit ein solch eng begrenztes Thema vor, dass nicht mehr von einer beschreibenden Angabe ausgegangen werden könnte.

Als Sachangabe für eine Spezialisierung des Dienstleisters/Verlags auf Großformate bietet sich „Maxi“ ohne weitere erläuternde Zusätze ebenfalls nicht ernsthaft an; nicht zuletzt steht in der Verlagsbranche wegen des erkennbaren Namenscharakters von „Maxi“ diese Bedeutung im Vordergrund. Die Auffassung der Markenabteilung, „Maxi“ sei hier beschreibend für die Veröffentlichung

und Herausgabe großformatiger Druckereierzeugnisse ist lediglich eine pauschale Behauptung und durch nichts belegt.

B) Die angegriffene Marke ist aus den vorgenannten Gründen auch keine merkmalsbeschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und muss(te) daher auch nicht für die Mitbewerber freigehalten werden.

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 war nach alledem aufzuheben, weil dem Teillöschungsantrag der Erfolg versagt bleiben muss.

Abschließend bleibt anzumerken, dass die gegenteilige - nicht überzeugende - Auffassung der Beschwerdegegnerin dazu führen würde, dass auch die für sie unter der Nummer 30 2012 000 641 u. a. für Druckereierzeugnisse und Verlagsdienstleistungen als Wortmarke eingetragene Bezeichnung „MINI + MAXI“ ebenfalls als schutzunfähige (Format)Angabe (im Sinne von „MINI-Format + MAXI-Format“) anzusehen wäre.

C) Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Es sind keine Gründe gegeben, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens oder auch nur der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen. Von dem nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geltenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, ist nur unter besonderen Umständen abzuweichen (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 12). Der Verfahrensausgang für sich genommen reicht zur Kostenauflegung zu Lasten des Unterlegenen nicht aus. Wenngleich die Löschungsantragstellerin sich auf eine veraltete Rechtsprechung zu den für das Lösungsverfahren maßgeblichen Beurteilungszeitpunkten berufen und daran auch festgehalten hat, hat sie nach Sach-

lage nicht sorgfaltswidrig versucht, ihr Interesse an der Löschung in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.). Dies zeigt sich schon daran, dass die Markenabteilung 3.4 des DPMA bezüglich der Dienstleistungen aus Klasse 41- die nicht von der Verzeichnisbeschränkung betroffen waren - zu einer anderen rechtlichen Beurteilung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke gekommen war als der erkennende Senat und dies, obwohl sie zutreffend den Anmeldezeitpunkt zugrunde gelegt hat. Es ist daher nicht mutwillig, dass die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung nach den Hinweisen des Senats zu den maßgeblichen Beurteilungszeitpunkten und zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde ihren Löschantrag aufrechterhalten hat.

Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin war daher zurückzuweisen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu