

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 29 W (pat) 24/17

Entscheidungsdatum: 26. Februar 2020

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG; § 8 Abs. 3 MarkenG

Farbmarke Orange

Liegen zwar Anzeichen vor, dass eine Farbmarke auch ohne demoskopisches Gutachten zutreffend aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden war, kann der Senat im Lösungsverfahren eine solche aber nicht zweifelsfrei feststellen, kommt es auf die höchstrichterlich bisher nicht abschließend beantwortete Frage nach der Feststellungslast an.



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 24/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am
26. Februar 2020

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 037 660

(Löschungsverfahren S 250/15)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Oktober 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

1. Die wiederholt gestellten Ablehnungsgesuche der Beschwerdeführerin und Antragstellerin gegen die Mitglieder des Senats werden als unzulässig verworfen.
2. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Dezember 2016 in Bezug auf die Kostenentscheidung in Ziffer 4. des Tenors aufgehoben. Jeder Beteiligte hat die ihm entstandenen Kosten für das amtliche Löschungsverfahren selbst zu tragen.

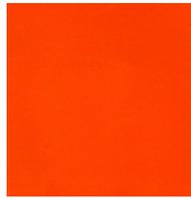
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Die wechselseitigen Kostenanträge werden zurückgewiesen.
4. Der Gegenstandswert wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.
5. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die angegriffene Farbmarke 30 2008 037 660



wurde von der Beschwerdegegnerin am 10. Juni 2008 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für die Waren

Klasse 16: juristische Fachzeitschriften

mit nachfolgender Beschreibung angemeldet:

„Es handelt sich um eine Farbmarke ("NJW-Orange"). Der Farbton ist nach dem international anerkannten L*a*b*-System eindeutig wie folgt definiert: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25. Es handelt sich bei der Farbmarke nicht um einen im RAL-, Pantone- oder HKS-System verzeichneten Farbton, sondern um einen extra für die Anmelderin angemischten Farbton mit der internen Bezeichnung des Herstellers K+E 194 156. Die Marke wird seit vielen Jahren für die Neue Juristische Wochenschrift, Deutschlands mit Abstand größte und bekannteste juristische Fachzeitschrift und deren Werbung benutzt. Sie wird von keiner anderen juristischen Fachzeitschrift in Deutschland verwendet.“

Das DPMA hatte die Anmeldung mit Bescheid vom 4. Dezember 2008 zunächst wegen des Schutzhindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beanstandet. Die beanspruchten juristischen Fachzeitschriften seien Einzelwaren, die sich an das juristische Fachpublikum richteten, also insbesondere alle beruflich mit Rechtsfragen befassten Personen einschließlich der Studierenden der juristischen Fakultäten und Fachhochschulen. Dem Zeichen könne keine Unterscheidungskraft von Haus aus zugebilligt werden, weil sich für die

verfahrensgegenständlichen Waren eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farben im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht feststellen lasse. In der Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise verbänden sich Farbe und Ware damit zu einem einheitlichen Erscheinungsbild, so dass sie keine Veranlassung hätten, der Farbe als solcher eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen. Mit Schriftsätzen vom 6. und 11. Februar 2009 hatte die Anmelderin unter Einreichung verschiedener Unterlagen, nämlich eines Auszugs aus einer EMNID-Reichweitenanalyse von 1998, einer Erklärung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt a. M. vom 11. Februar 2009 und einer Erklärung der Bundesrechtsanwaltskammer vom 30. Januar 2009, hierzu Stellung genommen und geltend gemacht, dass die Farbmarke von Haus aus schutzfähig sei, jedenfalls sei sie aber wegen Verkehrsdurchsetzung einzutragen.

Am 25. Februar 2009 ist das Anmeldezeichen - mit der ursprünglichen Beschreibung - als verkehrsdurchgesetzte Marke in das Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2015 die Löschung dieser Marke beantragt. Im entsprechenden Formular ist bei Feld (6) „Löschungsgrund“ angekreuzt, dass die Marke entgegen § 3 Abs. 1, § 7, § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 und § 8 Abs. 2 Nr. 4-9 MarkenG eingetragen worden sei.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem ihr mittels Übergabeeinschreiben zugestellten Löschungsantrag, der am 11. November 2015 versandt worden war, mit Schreiben vom 13. November 2015, das am 16. November 2015 per Fax im DPMA eingegangen ist, widersprochen.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 hat die Markenabteilung 3.4 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Ferner hat sie den Antrag der Löschungsantragstellerin auf Durchführung einer Anhörung zurückgewiesen, dieser die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf 100.000,00 € festgesetzt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die von der Antragstellerin bestrittene Bevollmächtigung der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin sei durch die eingereichte Vollmachtsurkunde nachgewiesen worden. Der Antrag auf Durchführung einer Anhörung sei unbegründet, weil die Antragstellerin Gründe für eine Sachdienlichkeit nicht angeführt habe und auch für die Markenabteilung solche nicht ersichtlich seien. Die Beteiligten hätten ausreichend Gelegenheit gehabt, sich schriftlich zu äußern. Der Löschantrag, dem die Antragsgegnerin fristgerecht widersprochen habe, sei zulässig. Der Antragstellerin fehle nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Beim Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse handele es sich um ein Populärverfahren, das auf dem öffentlichen Interesse an der Löschung ungerechtfertigter, entgegen bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragener Marken beruhe. Es sei zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass einem Lösungsantragsteller eine Treuwidrigkeit seines Antrags entgegenhalten werden könne. Hinreichende Anhaltspunkte für eine rechtsmissbräuchliche Stellung des Lösungsantrags seien jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben. Soweit die Antragsgegnerin unter Vorlage verschiedener Unterlagen vorgetragen habe, die Ehefrau des Geschäftsführers der Antragstellerin versuche sie seit einiger Zeit auf unterschiedliche Weise zu diskreditieren und bei dem Lösungsantrag handele es sich um einen weiteren Versuch der Ehefrau des Geschäftsführers der Antragstellerin, ihr – der Antragsgegnerin – nunmehr über ihren Ehemann als Strohmann zu schaden, vermöge dies den Einwand des Rechtsmissbrauchs nicht zu begründen.

Der Lösungsantrag sei allerdings unbegründet. Die von der Antragstellerin vor allem geltend gemachten Schutzhindernisse §§ 3, 7 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 5 MarkenG lägen nicht vor. Das angegriffene Zeichen sei als abstrakte, konturlose Einzelfarbmarke markenfähig. Der Schutzgegenstand sei auch hinreichend grafisch dargestellt. Bei dem L*a*b- Farbklassifikationssystem, das auch als CIE-LAB-System bekannt sei, handele es sich um ein anerkanntes System für Farbcodes, das international genormt sei und aufgrund seiner Eigenschaften wie Geräteunabhängigkeit, Wahrnehmungsbezogenheit und stufenlosen Berechnung eine Identifizierung und Reproduktion eines bestimmten Farbtons sogar grundsätzlich leichter

ermöglichen dürfte als andere Farbcode-Klassifikationssysteme. Das System werde auch von der Rechtsprechung als zur Beschreibung des konkreten Schutzgegenstandes geeignet anerkannt. Mit der Hinterlegung eines Farbmusters und der Angabe eines international anerkannten Farbcodes seien somit die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit erfüllt.

Die angegriffene Marke sei auch nicht entgegen § 7 MarkenG eingetragen worden. Anmelderin, im Register eingetragene Markeninhaberin und zugleich Antragsgegnerin des vorliegenden Verfahrens sei die C... oHG, die bereits als OHG vor Anmeldung der angegriffenen Marke und seitdem ununterbrochen im Handelsregister (... , HRA ...) eingetragen sei. Bei einer OHG handele es sich um eine gemäß § 124 Abs. 1 HGB rechtsfähige Personengesellschaft, die gemäß § 7 Nr. 3 MarkenG Inhaberin einer Marke sein könne. Entgegen der offenbar von der Antragstellerin vertretenen Auffassung komme es für das Schutzhindernis des § 7 MarkenG auf die Frage, wem materiell die Rechte an eingetragenen Marken zustünden, nicht an, sondern ausschließlich darauf, ob das im Register als Markeninhaber eingetragene Rechtssubjekt markenrechtsfähig sei.

Die Markenabteilung hat ferner ausgeführt, dass etwaige Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG jedenfalls durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden seien. Die umfangreichen Ausführungen der Antragstellerin zur fehlenden Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke bedürften daher keiner Erörterung. Im Lösungsverfahren sei die Markenabteilung an die im Eintragungsverfahren getroffene Beurteilung, dass Verkehrsdurchsetzung vorliege, nicht gebunden. Der Markenabteilung, deren Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählten, sei die jahrzehntelange, ununterbrochene und intensive Benutzung der angegriffenen Marke für die juristische Fachzeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift (NJW)“ bekannt. Bei dieser Zeitschrift, deren Titelseite seit Jahrzehnten in der fraglichen Farbe eingefärbt sei, handele es sich um eines der wichtigsten und verbreitetsten Arbeitsmittel für Juristen. Sie enthalte Aufsätze, regelmäßige Berichte zur Rechtsentwicklung in verschiedenen Rechtsgebieten und

aktuelle, redaktionell aufbereitete Gerichtsentscheidungen, die von allgemeinem Interesse seien, daneben unter anderem auch Buchbesprechungen, Hinweise auf die Gesetzgebung und Stellenanzeigen. In der NJW veröffentlichte Gerichtsentscheidungen würden besonders häufig in anderen Entscheidungen zitiert. Es dürfte in Deutschland kaum einen Juristen geben, der die NJW mit ihrer typischen orange-farbenen Titelseite nicht kenne. Aufgrund dieser amtsbekannten Tatsachen bestünden keine Zweifel daran, dass sich die angegriffene Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung als Herkunftshinweis für eine juristische Fachzeitschrift bei den angesprochenen Verkehrskreisen – d.h. in erster Linie Juristen, Jurastudenten und -referendaren – durchgesetzt habe. Dem stehe nicht entgegen, dass eine Benutzung stets in Verbindung mit weiteren Wort- und/oder Bildelementen erfolge. Die Erlangung von Verkehrsdurchsetzung erfordere keine eigenständige Benutzung des betreffenden Zeichens, die im Übrigen bei einer abstrakten, konturlosen Farbmärke gar nicht möglich sei, da diese nur in Verbindung mit einem konkreten Gegenstand zum Einsatz kommen könne. Aufgrund der Art, der Dauer und der Intensität der Benutzung hätten weit überwiegende Teile der angesprochenen Verkehrskreise der Farbe an sich zum Anmeldezeitpunkt einen eigenständigen betrieblichen Herkunftshinweis für eine juristische Fachzeitschrift entnommen.

Selbst wenn das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt nicht amtsbekannt wäre, käme aber eine Löschung der Marke nicht in Betracht. Im Lösungsverfahren komme es nicht darauf an, ob die Eintragung der Marke fehlerhaft erfolgt sei, sondern ob tatsächlich im Zeitpunkt der Anmeldung Schutzhindernisse vorgelegen hätten. Lasse sich im Nachhinein nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit aufklären, ob ein Schutzhindernis im Anmeldezeitpunkt vorgelegen habe, gingen nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers, d. h. der Antragsteller trage für die Voraussetzungen einer ihm günstigen Rechtsnorm – im vorliegenden Fall also das Fehlen von Verkehrsdurchsetzung im Anmeldezeitpunkt – die Feststellungslast. Die Antragstel-

lerin habe aber nicht einmal ansatzweise substantiiert Umstände dargelegt, geschweige denn Nachweise erbracht, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht vorliegen hätten. Der Vortrag der Antragstellerin zur Benutzung sei in höchstem Maße in sich widersprüchlich. Einerseits bestreite sie unter anderem, dass Orange für eine Fachzeitschrift von der Antragsgegnerin verwendet werde bzw. zum Eintragungszeitpunkt verwendet worden sei. Andererseits werfe sie der Antragsgegnerin die Benutzung der angegriffenen Farbe aufgrund einer „Ableitung“ von der roten Farbe der Reichsflagge/Reichskriegsflagge vor und reiche sogar selbst Unterlagen ein, die eine Benutzung der Marke belegten. Ein Nachweis von Tatsachen, nach denen eine Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Anmeldung als ausgeschlossen angesehen werden müsste, dürfte aufgrund des erheblichen Zeitablaufs zudem kaum noch in Betracht kommen. Insbesondere dürfte die Durchführung einer Verkehrsbefragung bezogen auf einen mehr als acht Jahre zurückliegenden Zeitpunkt kaum verwertbare Ergebnisse liefern.

Die angegriffene Marke sei schließlich auch nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG eingetragen worden. Vorliegend sei allein maßgeblich, ob von der abstrakten, konturlosen Farbe Orange als Marke Rechtsverstöße ausgingen. Die Antragstellerin stelle jedoch im Rahmen ihres umfänglichen Vortrags auf die Farbmarke „Rot“ sowie die Benutzung dieser Marke für den Einband der Gesetzestextsammlung „Schönfelder“ ab, von der sie meine, diese nehme Bezug auf die Reichsflagge 1933-1945 bzw. die Reichskriegsflagge und verstoße daher gegen die guten Sitten. Die weitere Argumentation der Antragstellerin, bei dem vorliegend zu beurteilenden Orange handele es sich um eine „Ableitung“ dieses Rots, weshalb das Orange „ebenfalls nach dem strengen Maßstab des Reichskriegsflaggen-Rot zu beurteilen“ sei und die Eintragung als Marke einen Verstoß gegen das Rechtsempfinden aller Bürger sowie einen gravierenden Eingriff in die öffentliche Ordnung darstelle, sei abwegig. Die Annahme, beim Verkehr könnten bei der Begegnung mit der Farbe Orange Assoziationen mit Flaggen oder Symbolen aus der Zeit des Nationalsozialismus hervorgerufen werden, liege völlig fern.

Schließen seien der Antragstellerin aus Billigkeitsgründen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, weil ein Verhalten vorliege, welches mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren sei. Der Löschungsantrag werde auf Gründe gestützt, für die es weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur ansatzweise eine Bestätigung gebe. Ferner gebe auch die Art ihrer Verfahrensführung Anlass für eine Kostenauflegung. Da die Antragsgegnerin die angegriffene Marke bereits seit Jahrzehnten für eine weit verbreitete, sehr bekannte juristische Fachzeitschrift intensiv benutze, erscheine schließlich die Festsetzung des Gegenstandswerts auf 100.000,00 Euro angemessen.

Gegen diesen Beschluss der Markenabteilung 3.4 richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Sie ist der Auffassung, die geltend gemachten Schutzhindernisse hätten der Eintragung entgegengestanden und bestünden auch weiterhin. Der Schutzgegenstand der Farbmarke sei nicht hinreichend bestimmt. Der spezielle Farbton sei nicht nachvollziehbar angegeben; die abwegigen Angaben zum Farbcode in der Markenbeschreibung könnten nicht überprüft werden. Die Antragsgegnerin könne zudem nicht Inhaberin der angegriffenen Marke sein. Gemäß eines im Bundesanzeiger veröffentlichten Konzernabschlusses der Antragsgegnerin für das Geschäftsjahr 2006 sei nicht die Antragsgegnerin, sondern eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts Inhaberin des geistigen Eigentums im Konzernverbund. Diese GbR und ihre Tochtergesellschaften – u. a. die Antragsgegnerin – hätten nach dem Ausscheiden eines der beiden Gesellschafter zum 1. Februar 2015 aufgehört zu existieren. Es fehle daher an der Möglichkeit einer Inhaberschaft der Antragsgegnerin. Sie bestreitet ferner, dass der anwaltliche Vertreter wirksam bevollmächtigt worden sei und meint, dass die vorgelegte, durch zwei Prokuristen gezeichnete Vollmacht – deren Prokura sie bestreitet - nicht ausreichend sei, weil diese zu unbestimmt sei, ihr keine Rückwirkung zukomme und es sich bei dem vorliegenden Verfahren um ein „außergewöhn-

liches Geschäft“ handle, für das ein Gesellschafterbeschluss nach § 116 HGB herbeigeführt werden müsse. Ferner bestreitet die Beschwerdeführerin die Prozessführungsbefugnis und die Parteifähigkeit der Beschwerdegegnerin. Ohnehin sei die Unzuverlässigkeit der Gesellschafter der Beschwerdegegnerin von ihr nachgewiesen worden, so dass sich diese durch eigenes Verhalten im Rechtsverkehr als ungeeignet und unwürdig zur Markenführung erwiesen hätten.

Der angegriffenen Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft, ferner sei sie freihaltebedürftig. Die Antragstellerin bestreitet zudem eine Benutzung der Marke durch die Antragsgegnerin für eine juristische Fachzeitschrift und meint, sie sei nicht verkehrsdurchgesetzt. Sie behauptet, die Farbe Orange werde identisch für unzählige andere Zeitschriften-Cover verwendet. Für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren wäre die Vorlage eines demoskopischen Verkehrsgutachtens erforderlich gewesen. Bei der im Anmeldeverfahren vorgelegten vermeintlichen EMNID-Reichweitenanalyse, bei der ohnehin lediglich 508 Anwälte befragt worden seien, nicht aber andere zum maßgeblichen Verkehrskreis gehörende Juristen, handle es sich um eine Fälschung, nicht aber um ein demoskopisches Gutachten; sie stelle jedenfalls keine auf den Anmeldezeitpunkt bezogene repräsentative, aktuelle Messung dar. Es lägen auch keine Auflagennachweise, Abonnementzahlen oder Ähnliches vor. Die vermeintliche „Langenscheidt-Gelb“-Rechtsprechung des BGH sei durch die Rechtsprechung zu „Nivea-Blau“ abgelöst worden. Unter Hinweis auf eine Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf (Urteil vom 02.06.2010 – 2a O 179/04 - Uludag) führt die Beschwerdeführerin ferner aus, dass im vorliegenden Fall eine Umkehrung der Beweislast eingreife, so dass die Gegenseite die Markennutzung beweisen müsse.

Schließlich verstoße die Marke auch gegen die guten Sitten. Das „Marken- und Farbverhalten der Gebrüder B...“ strahle auch auf die vorliegend zu beurteilende Farbmarke ab. Orange als Mischfarbe aus Rot und Gelb stelle eine Ableitung des „Rot“ aus der Reichskriegsflagge dar; der Antragstellerin sei für juristische Texte jegliches Rot übertragen, so dass die sich daraus ergebende Mischfarbe Orange

„ebenfalls nach dem strengen Maßstab des Reichskriegsflaggen-Rot zu beurteilen“ sei. Durch die Eintragung der Marke liege ein Verstoß gegen das „Rechtsempfinden“ aller Bürger sowie ein „gravierender Eingriff“ in die öffentliche Ordnung vor. Die Beschwerdeführerin wiederholt ihren Antrag aus dem Amtsverfahren, wonach der Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen seien und ein Gegenstandswert von höchstens 10.000,00 € festzusetzen sei, weil ein „verwerflicher Markeneintragungsantrag“, der zu großen Teilen „unter Adolf Hitler“ aufgebaut worden sei, höchstens diesen Wert habe. Sie ist schließlich der Auffassung, dass ihr Sachvortrag aus dem nachgelassenen Schriftsatz vom 25. Oktober 2019 von der Gegenseite nicht bestritten worden sei, so dass das Gericht diesen gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als prozessual wahr zugrunde zu legen habe. Es sei daher davon auszugehen, dass die Gegenseite eine Bestechung der Vorsitzenden Richterinnen eingeräumt habe.

Die Beschwerdeführervertreterin hat in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt, dass ihre Antragstellung ausdrücklich nicht als rügelose Einlassung zu verstehen sei, sondern sie ihre Befangenheitsanträge weiter aufrechterhalte.

Mit dieser Maßgabe beantragt sie - in der Sache - zuletzt sinngemäß:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2016 ist – auch in Bezug auf die Kostenentscheidung und die Festsetzung des Gegenstandswerts - aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2008 037 660 anzuordnen.
2. Der Beschwerdegegnerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.
3. Der Gegenstandswert wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Im Übrigen enthält das Vorbringen der Beschwerdeführerin weitere zahlreiche Anregungen, Ankündigungen und „Anträge“, insbesondere verschiedene Beweisanträge, wie u. a. die Einsichtnahme in das Handelsregister und Inaugenscheinnahme von Jahresabschlüssen und Konzernberichten der Mediengruppe C..., den hilfsweisen Antrag auf Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt, die Vorlage des Verfahrens nach Art. 267 AEUV an den EuGH mit der Frage, ob das Markenförderungsverhalten der deutschen Justiz mit dem EU-Recht vereinbar sei, die Vorab-Vorlage an das Bundesjustizministerium, an die Staatsanwaltschaft, an das Finanzamt, an das Bundeskartellamt und/oder die Europäische Kommission, die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über eingelegte Verfassungsbeschwerden, den Antrag auf eine erneute mündliche Verhandlung, Anträge an das Präsidium des Bundespatentgerichts im Rahmen von Präsidialbeschwerden, dem erkennenden Senat andere – neutrale, nicht mit der Beschwerdegegnerin zusammenarbeitende – Richter zuzuweisen, Antikorruptionsanträge, den gegnerischen Prozessbevollmächtigten wegen eines Verstoßes gegen das Sachlichkeitsgebot aus der Rechtsanwaltskammer ausschließen zu lassen, und vieles mehr.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nur kurz zur Sache geäußert und verweist im Wesentlichen auf die ihrer Auffassung nach zutreffenden Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss und auf ihren Vortrag im Amtsverfahren. Sie beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerdeführerin aus einem Streitwert in Höhe von 100.000,00 Euro auferlegt.

Im Amtsverfahren hat sie geltend gemacht, der Löschantrag sei rechtsmissbräuchlich. Die Vorgehensweise der Antragstellerin zeige, dass es ihr nicht darauf ankomme, das Markenregister von schutzunfähigen Marken zu bereinigen, sondern ausschließlich darauf, die Antragsgegnerin zu schädigen. Die geltend gemachten

Löschungsgründe lägen nicht vor. Abstrakte Farbmarken seien nach ständiger Rechtsprechung eintragungsfähig. Als OHG könne die Antragsgegnerin ohne Weiteres Inhaberin einer Marke sein. Auf Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG komme es nicht an, da die Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, nachdem die Antragsgegnerin bereits im Zeitpunkt der Anmeldung aussagefähige Unterlagen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eingereicht habe. Selbst wenn diese Voraussetzungen nach der Eintragung weggefallen sein sollten, wovon schon nicht auszugehen sei, könne dies nicht zur Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse führen, da die Marke nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Auch Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 - 9 MarkenG lägen nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, insbesondere diejenigen der Beschwerdeführerin, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 2. Oktober 2019 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

A) Die wiederholt gemäß § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 42 ZPO gestellten Ablehnungsgesuche der Beschwerdeführerin gegen die Vorsitzende des 29. Senats sowie gegen die weiteren Senatsmitglieder sind als unzulässig zu verwerfen.

Bereits mit zwei rechtskräftigen Beschlüssen hat der Senat über die Ablehnungsgesuche entschieden, nämlich vom 17. Juli 2019 (Bl. 36-42 d. A.; die gegen diesen Beschluss eingelegte Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung angenommen worden, Beschluss des BVerfG vom 28. August 2019, 1 BvR 1907/19) und vom 1. Oktober 2019 (Bl. 614-617 d. A.). Die gleichwohl auch danach durch die Beschwerdeführerin ausdrücklich aufrecht erhaltenen bzw. gegen die Senatsvorsitzende erneut erhobenen Befangenheitsanträge sind ersichtlich

rechtsmissbräuchlich und daher unzulässig. Denn wiederum wurden weder neue Ablehnungsgründe geltend gemacht noch die bisherigen inhaltlich ergänzt. Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf § 138 Abs. 3 ZPO hinweist, so verkennt sie völlig Sinn und Zweck, Voraussetzung und Anwendungsbereich dieser Vorschrift, die mit dem Untersuchungsgrundsatz unvereinbar ist und nur in Bereichen gilt, die dem Beibringungsgrundsatz unterliegen. Auch eine Aussetzung des Verfahrens nach § 82 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO ist und war - ungeachtet der Frage einer Vorgeiflichkeit - nicht veranlasst. Die Beschwerdeführerin hatte zwar nochmals u. a. gegen die Terminladung des erkennenden Senats vom 2. Juli 2019 Verfassungsbeschwerde eingelegt und insofern mehrmals die Aussetzung beantragt; das Bundesverfassungsgericht hat aber auch diese Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und der Beschwerdeführerin eine Missbrauchsgebühr auferlegt (Beschluss des BVerfG vom 17. Dezember 2019, 1 BvR 2244/19).

B) Der Vortrag der Beschwerdeführerin gibt zu Zweifeln an der Bevollmächtigung der anwaltlichen Vertreter der Beschwerdegegnerin und der Wirksamkeit der Verfahrenshandlungen und –erklärungen keinen Anlass.

Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Vertretungsvollmacht vom 2. Oktober 2019 ist durch zwei Prokuristen, nämlich den im Termin anwesenden B1... und W..., unterzeichnet; beide besitzen ausweislich der am 30. September 2019 und am 11. Februar 2020 gültigen Fassungen des Handelsregisters beschränkt auf die Hauptniederlassung in München Gesamtprokura gemäß § 48 Abs. 2 HGB jedenfalls gemeinsam mit einem anderen Prokuristen. Ferner hat der W... mit Begleitschreiben vom 2. Oktober 2019 die Vollmachtserklärung vom 15. Juni 2016 aus der im Amtsverfahren vorgelegten und nur vom Prokuristen B1... unterzeichneten Vertretervollmacht sowie alle bisherigen Erklärungen und Handlungen, die unter dieser Vollmacht erbracht wurden, ausdrücklich genehmigt (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 89 Abs. 2 ZPO).

Anders als die Beschwerdeführerin offensichtlich meint, regelt die Vorschrift des § 116 HGB die Geschäftsführungsbefugnis der Gesellschafter, nicht aber die Frage der von der Prokura umfassten Geschäfte. Die Handlungsvollmacht eines Prokuristen erstreckt sich vielmehr gemäß § 49 Abs. 1 HGB auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen und Geschäfte einer Handelsgesellschaft; von der Prokura umfasst sind damit nicht nur laufende Geschäfte, sondern auch ungewöhnliche Geschäfte. Warum die beiden gesamtvertretungsberechtigten Prokuristen nicht zur Bevollmächtigung eines Anwalts berechtigt sein sollten - hierbei handelt es sich nicht um ein sog. Grundlagengeschäft - und aus welchen Gründen die im Beschwerdeverfahren vorgelegte Vollmacht zu unbestimmt sein sollte, wie es die Beschwerdeführerin pauschal beanstandet, ist nicht erkennbar.

Schließlich geht die Auffassung der Beschwerdeführerin fehl, spätestens seit ihrer Anzeige bei der Rechtsanwaltskammer Hamburg vom 11. September 2019 sei davon auszugehen, dass die bevollmächtigten Anwälte nicht mehr als solche zugelassen seien.

C) Die Beschwerde der Antragstellerin ist gemäß § 66 MarkenG zulässig. In der Sache bleibt die Beschwerde aber erfolglos, weil der von der Beschwerdeführerin gestellte Löschungsantrag zwar zulässig, nicht aber begründet ist. Die Markenabteilung 3.4 hat daher zu Recht eine Löschung der angegriffenen Marke abgelehnt.

I. Der Löschungsantrag ist zulässig.

1. Der am 15. Oktober 2015 beim DPMA eingegangene und unter anderem auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützte Löschungsantrag gegen die am 25. Februar 2009 eingetragene Streitmarke ist innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden.

2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag zudem rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass die Voraussetzung für die Durchführung des Löschungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfüllt sind.

3. Der Löschungsantrag ist auch nicht rechtsmissbräuchlich. Wie schon die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, schließt es die Ausgestaltung als Populärverfahren nicht grundsätzlich aus, dass der Zulässigkeit des Löschungsantrags im Einzelfall der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenstehen kann (vgl. hierzu BGH MarkenR 2011, 267 Rn. 16 – TSP Trailer- Stabilization-Program; GRUR 2010, 231 Rn. 20 – Legostein). So ist die Stellung eines Löschungsantrags nach § 54 MarkenG rechtsmissbräuchlich, wenn es dem Antragsteller nicht darum geht, das Markenregister von schutzunfähigen Marken zu bereinigen, sondern damit nur verfahrensfremde Ziele verfolgt werden.

Die Ausführungen der anwaltlichen Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin – die zugleich Ehefrau des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin ist – lassen zwar überwiegend jegliche Sachlichkeit vermissen und sind von Vorwürfen und beleidigenden Äußerungen insbesondere gegenüber der Beschwerdegegnerin durchzogen. Gleichwohl kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass mit der Antragstellung ausschließlich sach- und verfahrensfremde Zwecke verbunden wurden, d. h. es nicht um ein Vorgehen gegen die Marke an sich geht, sondern das Populärverfahren instrumentalisiert wird, um ein persönliches Interesse, nämlich die Schädigung der Markeninhaberin, zu befriedigen.

- II. Der zulässige Löschungsantrag ist aber unbegründet, weil die Lösungsreife der angegriffenen Marke nicht festgestellt werden kann.

Eine Marke wird nach §§ 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG (a. F., vgl. § 158 Abs. 8 MarkenG) auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist und wenn das Schutzhindernis

auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2015, 1012 Rn. 10 - Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook; GRUR 2014, 483 Rn. 21 - test; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden sind (vgl. BGH GRUR 2015, 581 Rn. 56 – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test).

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).

Danach liegen die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke nicht vor.

1. Die streitgegenständliche Marke ist sowohl gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfähig als auch grafisch darstellbar im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG.

Auf die zutreffenden Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss wird Bezug genommen. Die Beschwerdegegnerin hatte im Anmeldeverfahren im Formular

W7005 des DPMA in Feld (6) als Markenform – wie damals noch erforderlich – „sonstige Marke“ angekreuzt, das Anmeldezeichen durch Angabe der Farbe „Orange“ als Farbmarke kenntlich gemacht und in der Anlage ein Farbmuster sowie eine Beschreibung eingereicht und ist damit den von der Rechtsprechung zu abstrakten Farbmarken aufgestellten Kriterien zur grafischen Darstellbarkeit gerecht geworden. Der erste Teil der Beschreibung der Farbmarke

*„Es handelt sich um eine Farbmarke ("NJW-Orange"). Der Farbton ist nach dem international anerkannten L *a*b*-System eindeutig wie folgt definiert: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25.“*

bezeichnet die konkret beanspruchte Farbe mittels eines international anerkannten Farbcodes (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG 12. Aufl., § 3 Rn. 54) und ist für die Bestimmung des Schutzgegenstands der streitgegenständlichen abstrakten Farbmarke erforderlich. Der zweite Teil der Beschreibung, nämlich

„Es handelt sich bei der Farbmarke nicht um einen im RAL-, Pantone- oder HKS-System verzeichneten Farbton, sondern um einen extra für die Anmelderin angemischten Farbton mit der internen Bezeichnung des Herstellers K+E 194 156. Die Marke wird seit vielen Jahren für die Neue Juristische Wochenschrift, Deutschlands mit Abstand größte und bekannteste juristische Fachzeitschrift und deren Werbung benutzt. Sie wird von keiner anderen juristischen Fachzeitschrift in Deutschland verwendet.“

ist hingegen nicht geeignet, den Schutzgegenstand der Marke in objektiver Weise zu konkretisieren (vgl. nach Eintragung der hiesigen Streitmarke die die Rechtsprechungskriterien umsetzenden Erfordernisse in § 6a MarkenV alte Fassung sowie nunmehr aktuell zu Farbmarken: §§ 6 Nr. 4, 6a, 6b und 10 MarkenV) und daher überflüssig, so dass im Anmeldeverfahren auf die Streichung hätte hingewirkt werden sollen. Überflüssige bzw. ungeeignete Angaben eines Teils

einer ansonsten hinreichend bestimmten Beschreibung stellen aber keinen Markenlöschungsgrund dar.

2. Der im Register erfassten Markeninhaberin fehlte weder im Anmeldezeitpunkt die Markenrechtsfähigkeit nach § 7 MarkenG noch fehlt sie zum Entscheidungszeitpunkt über den Löschungsantrag.

Zu Recht hat die Markenabteilung darauf hingewiesen, dass § 7 MarkenG nicht die Frage betrifft, wer tatsächlich Inhaber der Marke ist. Das richtet sich nach den jeweiligen materiell-rechtlichen Regelungen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 7 Rn. 4 und 5). Die Markenrechtsfähigkeit besagt abstrakt, wer im Allgemeinen eine Marke innehaben kann, nicht aber, wem ein konkretes Markenrecht zusteht. Markenrechtsfähig nach § 7 MarkenG ist neben natürlichen Personen (§ 7 Nr. 1 MarkenG) und juristischen Personen (§ 7 Nr. 2 MarkenG) auch – wie vorliegend – eine Personenvereinigung, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (§ 7 Nr. 3 MarkenG); dies gilt ohne weiteres für die offene Handelsgesellschaft (OHG), § 124 HGB (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 7 Rn. 5). Die Beschwerdegegnerin, Anmelderin und Inhaberin der streitgegenständlichen Marke war bei Markenmeldung als OHG im Handelsregister eingetragen (Amtsgericht M... HRA..., Stand:11.02.2020) und ist es ohne Unterbrechung – entgegen der Vermutungen der Beschwerdeführerin – bis zum heutigen Zeitpunkt. An der Markenrechtsfähigkeit bestehen daher keine Zweifel, genauso wenig im Übrigen wie an der von der Beschwerdeführerin bestrittenen Parteifähigkeit und Prozessführungsbefugnis der Beschwerdegegnerin.

Eine vermeintliche „Markenführungsunwürdigkeit“, wie sie die Beschwerdeführerin der Markeninhaberin vorwirft, ist kein gesetzlich vorgesehener Markenlöschungsgrund.

3. Auch der Lösungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann nicht bejaht werden.

a) Die angegriffene Farbmarke verfügt von Haus aus nicht über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

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 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 - #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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]; BGH a. a. O. - #darferdas?). 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, 581 Rn. 16 - Langenscheidt-Gelb).

Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 - Farbe Orange; EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 47 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 11 – Nivea-Blau). Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und

vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen (EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 39 - Heidelberger Bauchemie; BGH GRUR 2015, 581 Rn. 10 - Langenscheidt-Gelb). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 41 - Heidelberger Bauchemie).

Dementsprechend fehlt abstrakten Farbmarken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft. Nur in Ausnahmefällen unter besonderen Voraussetzungen kann einer abstrakten Farbmarke Unterscheidungskraft von Haus aus zugebilligt werden, etwa wenn die Zahl der Waren, für die die Marke beansprucht ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 66 und 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Rn. 79 - Farbe Orange; BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 13 und 29 - Farbe gelb).

Besondere Umstände, die die Annahme rechtfertigen, die angegriffene Farbmarke sei ausnahmsweise von Haus aus unterscheidungskräftig, sind hier nicht erkennbar. Zwar umfassen die „juristischen Fachzeitschriften“ einen engen, überschaubaren Bereich von Waren, die einem spezifischen Marktsegment mit eigenen Kennzeichnungsgepflogenheiten zuzurechnen sind. Sie richten sich an das juristische Fachpublikum, für die die aktuelle Rechtsprechung für die tägliche Arbeit von Bedeutung sind, also insbesondere alle beruflich mit Rechtsfragen befassten Personen wie beispielweise Anwälte, Richter, Notare sowie die Studierenden der juristischen Fakultäten und Fachhochschulen (vgl. BPatG GRUR 2004, 61, 62 - BVerwGE). Eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farben auf dem Gebiet der juristischen Fachzeitschriften lässt sich aber nicht feststellen. Verlage, die Fachzeitschriften her-

ausgeben, gestalten die jeweiligen Zeitschrifteneinbände regelmäßig farbig. Dabei ist es nicht allgemein üblich, die Farbe als Merkmal der Zeitschrift hervorzuheben. Auch wird kein Bezug zwischen der jeweiligen Farbe und dem herausgebenden Verlag, etwa im Sinne einer Hausfarbe hergestellt (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 13.08.2008, 29 W (pat) 61/07 – sonnengelb; Beschluss vom 05.12.2007, 29 W (pat) 57/07 – rot); eine einheitliche Gestaltung durch einen Verlag für alle seine unterschiedlichen Zeitschriften ist nicht festzustellen. Den angesprochenen Verkehrskreisen begeben vielmehr verschiedenste Farben und Farbkombinationen auf Zeitschriftenumschlägen. So finden sich beispielsweise Verwendungen von anderen orangen Farbtönen auf Einbänden der Zeitschriften „Kritische Justiz“, „Die Öffentliche Verwaltung DÖV“ und „ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht“. In der Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise verbinden sich Farbe und Ware zu einem einheitlichen Erscheinungsbild, so dass sie keine Veranlassung haben, der Farbe als solcher eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen (vgl. BGH GRUR 2007, 780, Rn. 28 - Pralinenform; GRUR 2007, 235 Rn. 24 - Goldhase; GRUR 2003, 712, 714 - Goldbarren).

b) Für den Markenschutz der streitgegenständlichen Marke Orange (L *a*b*-System: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25) kommt es daher auf Verkehrsdurchsetzung an.

Ob das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, wie im Übrigen auch die hier zwar pauschal geltend gemachten, aber nicht relevanten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG, im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sind, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999,

723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2010, 138 Rn. 38 – ROCHER-Kugel; GRUR 2006, 760 Rn. 20 - LOTTO). Zu berücksichtigen sind dabei der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 28 - VISAGE). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee). Daraus folgt weiter – anders als die Beschwerdeführerin meint -, dass die Verkehrsdurchsetzung im Einzelfall auch ohne Verkehrsbefragung festgestellt werden kann (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 42 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 337).

aa) Die Eintragung der streitgegenständlichen Marke ist ohne demoskopische Verkehrsbefragung erfolgt. Der Einwand der Beschwerdeführerin, das von der Markeninhaberin insoweit vorgelegte EMNID-„Verkehrsgutachten“ sei gefälscht, verfängt nicht. Denn bei den im Anmeldeverfahren vorlegten Unterlagen des Instituts EMNID handelt es sich lediglich um Auszüge einer Reichweitenanalyse im Segment der Fachzeitschriften für Anwälte aus dem Jahr 1998; diese sind von der Anmelderin und Markeninhaberin genauso bezeichnet worden. Eine darüber hinausgehende Aussagekraft, insbesondere eine Gleichsetzung mit einem demoskopischen Gutachten oder einer ansonsten repräsentativen Umfrage bezogen auf die Bekanntheit der Farbe Orange, hat ihr weder die Beschwerdegegnerin noch die Markenstelle oder die Markenabteilung - und im Übrigen auch nicht der erkennende Senat - beigemessen.

Zwar wäre im Streitfall ein Verkehrsgutachten zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung sicherlich das zuverlässigste Beweismittel gewesen (vgl. hierzu BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 32 - test), denn der Farbton Orange wird auf den beanspruchten Waren „juristische Fachzeitschriften“ nicht isoliert, sondern nur in Verbindung mit anderen Kennzeichen - dem Titel „Neue Juristische Wochenschrift“ sowie dem Akronym „NJW“ - verwendet. In einem solchen Fall lassen die Umstände - wie Umsätze, Marktanteile und Werbeaufwendungen -, die sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen können, nämlich regelmäßig nur darauf schließen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (vgl. BGH GRUR 2015, 581 Rn. 31 - Langenscheidt-Gelb; 2008, 710 Rn. 29 - VISAGE). Allein das Unterlassen der Einholung eines solchen demoskopischen Gutachtens führt jedoch nicht zum Erfolg des Löschungsantrags. Zutreffend hat nämlich bereits die Markenabteilung darauf hingewiesen, dass es nicht darauf ankommt, ob die Eintragung als Marke auf einem fehlerhaften Verwaltungshandeln beruht hat, sondern ob das Schutzhindernis tatsächlich vorlag und dieses Hindernis durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden worden ist oder nicht (BGH GRUR 2009, 669 Rn. 31 - POST II; BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 - ROCHER-Kugel; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 595).

bb) Im Streitfall stellt sich mithin die Frage, ob sich ausreichend mittelbare Anzeichen – wie sie oben aufgeführt sind, nämlich z. B. Umsatz, Marktanteil, Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, - feststellen lassen, die auch ohne Verkehrsumfrage die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG rechtfertigen.

(1) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende oder rein dekorative Verwendung voraus (vgl. BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 23 – Nivea-Blau). Dass bestimmte Farben in der

hier relevanten Branche - ungeachtet von Marketinggewohnheiten einzelner Verlage - einen produktbeschreibenden Hinweis auf den Inhalt (z. B. auf bestimmte Rechtsgebiete wie Zivilrecht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht, Verwaltungsrecht etc.) oder sonstige Merkmale der Waren „juristische Fachzeitschriften“ geben, ist weder geltend gemacht noch ansonsten erkennbar. Von einer beschreibenden Verwendung der Farbe Orange ist daher nicht auszugehen.

Den Mitgliedern des Senats als Teil der angesprochenen Verkehrskreise ist bekannt, dass die Markeninhaberin seit Jahrzehnten in stets gleichbleibender Weise mit dem orangefarbenen Zeitschriftenumschlag und der Angabe „Neue Juristische Wochenschrift“ sowie dem Akronym „NJW“ am Markt aufgetreten ist. Die spätestens seit 1976 andauernde und intensive Benutzung des Orange-Farbtönen für die hier relevanten Waren wird auch durch die im Amtsverfahren vorgelegten Zeitschriftenexemplare beispielhaft aus unterschiedlichen Jahren (NJW-Ausgaben und der 14-tägig erscheinende NJW-Rechtsprechungs-Report) sowie verschiedene Werbeanzeigen bzw. – mittel gestützt. Aus diesen Unterlagen geht eine markenmäßige Benutzung des streitgegenständlichen Farbtönen hervor. Denn die Farbe tritt dort nicht nur „irgendwie“ in Erscheinung, wird insbesondere nicht durch die genannten herkömmlichen Herkunftshinweise in den Hintergrund gedrängt, sondern dominiert die Umschläge der Fachzeitschrift. Konkrete Werbetexte, die den beanspruchten Orangetönen als herkunftshinweisendes Gestaltungselement dieser Produkte unmittelbar wörtlich herausstellen und einen Identifikationszusammenhang zwischen Ware und Farbe herstellen (vgl. BPatG, Beschluss vom 13.08.2008, 29 W (pat) 61/07 – Sonnengelb) fehlen zwar. In der Werbung für die Fachzeitschrift und auch auf der Internetseite der NJW wird der Farbton jedoch plakativ als Schrift- und Hintergrundfarbe eingesetzt.

Angesichts dieser Umstände, ist davon auszugehen, dass der in oranger Farbe gestaltete Einband vom Verkehr als Marke wahrgenommen wird. Hierfür spricht auch, dass bei Berichten über die Zeitschrift auch von Dritten die typische Farbgebung thematisiert wird. So ist in einem archivierten „Deutschlandfunk Kultur“-

Bericht vom 26. Oktober 2007 (vgl. www.deutschlandfunkkultur.de/das-fachblatt-fuer-juristen.954.de.html?dram:article_id=143017) – der sich im Übrigen durchaus kritisch mit juristischen Verlagen in der NS-Zeit auseinandersetzt - anlässlich 60 Jahre Herausgabe der NJW unter dem Titel „Das Fachblatt für Juristen, 1947 erscheint die Neue Juristische Wochenschrift zum ersten Mal“ zu lesen: „Die NJW – die „Neue Juristische Wochenschrift“ – ist die bedeutendste juristische Zeitschrift in Deutschland, an ihr kommt kein Jurist vorbei, ob als Rechtsanwalt, Notar, Richter oder Rechtspfleger. Und obwohl die Zeitschrift mittlerweile 60 Jahre alt ist, präsentiert sie sich ganz modern. Ihre Inhalte gibt es nicht nur im orange-roten Heft, sondern auch im Internet, auf Daten-DVD und als Hörbuch-CD.“. Ferner wird die 1. Auflage aus dem Jahr 2007 der „NJW Audio-CD Sonderausgabe“ mit dem Titel „Heitere Justiz“ von einer Rechtsanwältin u. a. wie folgt kommentiert (vgl. <https://www.beck-shop.de/heitere-justiz-cd-rom/product/20212>): „Die Aufmachung äußerst schlicht, mit einer Produktbezeichnung im klassischen NJW orange...“. Schließlich hat die Beschwerdegegnerin schon im Anmeldeverfahren auf die Produktanzeige eines Konkurrenzverlags hingewiesen, in der ihr zum 50. Erscheinungsjahr der NJW gratuliert wird, wobei dort bewusst die Buchstabenfolge „NJW“ in Orange gehalten ist.

All dies zeigt, dass zwischen Farbe, Hersteller und Ware ein wechselseitiger Bezug hergestellt wird, der die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs zu beeinflussen vermag und Anlass für diesen gibt, hierin die Verwendung der Farbe als Marke zu sehen. Dem steht nicht entgegen, dass das angegriffene Zeichen ausschließlich in Kombination mit weiteren Kennzeichen der Markeninhaberin verwendet wird. Denn ein Zeichen muss für eine markenmäßige Verwendung nicht notwendig in Alleinstellung benutzt werden. Eine Marke kann vielmehr infolge ihrer Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Marken Unterscheidungskraft erlangen (vgl. EuGH WRP 2013, 1314 - Specsavers/Asda; GRUR 2005, 763 Rn. 26 - Nestlé/Mars; BGH GRUR 2015, 581 Rn. 23 und 24 – Langenscheidt-Gelb).

(2) Die Gesamtschau der von der Markeninhaberin im Anmeldeverfahren vorgelegten Unterlagen und ihre Angaben sowie teils gerichtsbekannte oder von Amts wegen ermittelte Umstände legen auch ohne ein demoskopisches Gutachten eine Durchsetzung der als Marke eingetragenen Farbe „orange“ für die Waren „juristische Fachzeitschriften“ in den maßgeblichen Verkehrskreisen nahe.

Die jahrzehntelange, ununterbrochene - auch in der Werbung sehr präsen- te - Benutzung der Marke für die juristische Wochenzeitschrift „NJW“ im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und nach der Wiedervereinigung auch in den neuen Bundesländern, ist gerichtsbekannt. Die beanspruchten Waren be- ziehen sich auf ein eng umgrenztes, wirtschaftlich eigenständiges Marktsegment. Die Antragsgegnerin hat glaubhaft vorgebracht, dass das Titelblatt der „NJW“ spätestens seit dem Jahr 1976 konstant in dem streitbefangenen Farbton gehal- ten ist und die Zeitschrift zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Auflagenhöhe von etwa 43.000 erreichte, was einen hohen Marktanteil der Beschwerdegegnerin im Bereich der juristischen Fachzeitschriften bedeutet. Juristische Zeitschriften, wie die hier in Rede stehende, werden bekanntermaßen nicht von jedem Leser selbst erworben, sondern sie liegen regelmäßig in Kanzleien, Behörden, Gerichten und Universitäten in deren Bibliotheken oder Lesesälen für alle Interessierten aus o- der werden dort in den Umlauf gegeben. Daraus lässt sich schließen, dass der Kreis der Leser die Auflagenhöhe deutlich übersteigt. Der Senat teilt die Auffas- sung der Markenabteilung, dass es kaum einen Juristen in Deutschland geben dürfte, der die NJW mit ihrer typischen orangefarbenen Titelseite nicht kennt und dass es sich um eines der wichtigsten und verbreitetsten Arbeitsmittel für Juristen handelt. In der Presse wird sie vielfach als „Pflichtlektüre“ oder als bedeutendste Zeitschrift für die juristische Theorie und Praxis bezeichnet. Die NJW enthält Auf- sätze, regelmäßige Berichte zur Rechtsentwicklung in verschiedenen Rechtsge- bieten und aktuelle, redaktionell aufbereitete Gerichtsentscheidungen von allge- meinem Interesse, daneben unter anderem auch Buchbesprechungen, Hinweise auf die Gesetzgebung und Stellenanzeigen. Zutreffend weist die Markenabtei- lung auch darauf hin, dass in der NJW veröffentlichte Gerichtsentscheidungen

besonders häufig in anderen Entscheidungen zitiert werden. Die EMNID-Reichweitenanalyse aus dem Jahr 1998, die Erklärung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt a. M. vom 11. Februar 2009 und die Erklärung der Bundesrechtsanwaltskammer vom 30. Januar 2009 bestätigen flankierend zu Vorgenanntem die große Verbreitung der NJW zumindest unter den Rechtsanwälten.

Für den Entscheidungszeitpunkt gilt nichts anderes, wobei sich im Hinblick auf die allgemeine Marktentwicklung mit den zahlreichen digitalen Angeboten die Auflagenhöhe (auch) der NJW-Printausgabe über die letzten Jahre verringert hat und nach aktuellen Mediadaten zur Auflagen-Analyse der NJW (Exemplare pro Ausgabe im Jahresdurchschnitt 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019) die Druckauflage nunmehr ca. 27.000 und die tatsächlich verbreitete Auflage etwa 25.000 beträgt (s. hierzu die im Internet allgemein zugänglichen bzw. abrufbaren Mediadaten zur NJW aus verschiedenen Jahren).

Der Vortrag der Markeninhaberin im Anmeldeverfahren ließ durchaus einen beträchtlichen Kennzeichnungsgrad der Streitmarke zum Anmeldezeitpunkt erwarten. Der wenig substantiierte Vortrag der Beschwerdeführerin trägt jedenfalls nicht die Feststellung fehlender Verkehrsdurchsetzung; soweit sie beispielsweise - erkennbar interessenbedingt - meint, die NJW habe allenfalls 10 Leser und an anderer Stelle sogar von nur drei Lesern spricht, entbehrt dies einer objektiven Grundlage. Es kann nicht festgestellt werden, dass eine demoskopische Befragung und Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt diese ausgeschlossen hätte. Soweit die Beschwerdeführerin sich auf eine Umkehr der Beweislast beruft und auf ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf verweist (AZ: 2a O 179/04 - Uludag), ist dieses im Rahmen einer Löschungsklage wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung ergangen und für das hiesige Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nicht hinreichend aussagekräftig.

Allerdings steht für den Senat nicht zweifelsfrei fest, dass die vorgenannten Tatsachen und Indizien, die eine hohe Bekanntheit der Zeitschrift NJW an sich belegen, ausreichend sind, um den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen für die Farbmarke als erbracht anzusehen. Entsprechendes gilt erst recht – nicht zuletzt wegen der Änderung der Marktverhältnisse durch die digitalen Angebote – für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag.

Nach der (bisherigen) Rechtsprechung des BGH gehen verbleibende Zweifel daran, ob ein Schutzhindernis im Eintragungs- bzw. Anmeldezeitpunkt bestand, zu Lasten des Antragstellers des Löschungsverfahrens (BGH GRUR 2014, 483 Rn. 38 – test; GRUR 2010, 138 Rn. 38 - ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 31 - POST II), worauf die Parteien im Übrigen bereits in dem angegriffenen Beschluss der Markenabteilung hingewiesen worden sind. Ob hieran angesichts der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in Sachen „Sparkassen-Rot“ (EuGH GRUR 2014, 776 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]) festgehalten werden kann oder ob eine Änderung der Rechtsprechung angezeigt ist, hat der BGH in seinen letzten Entscheidungen zu markenrechtlichen Löschungsverfahren – weil jeweils nicht entscheidungserheblich - offengelassen.

Eine Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt nicht in Betracht.

4. Anhaltspunkte für sonstige Lösungsgründe – insbesondere das Schutzhindernis § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG – sind nicht erkennbar; die Ausführungen der Beschwerdeführerin hierzu sind alles andere als nachvollziehbar. Auf die zutreffenden Ausführungen der Markenabteilung wird verwiesen.

Der Löschungsantrag und mithin die Beschwerde der Antragstellerin bleiben nach alledem in der Sache ohne Erfolg.

D) Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Verfahrensbeteiligten ist nicht veranlasst.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im amtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 MarkenG und im Beschwerdeverfahren § 71 Abs. 1 MarkenG. In mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren gilt danach der Grundsatz, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Eine hiervon abweichende Anordnung ist geboten, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Besondere Umstände, die eine Kostenauflegung rechtfertigen, sind insbesondere dann gegeben, wenn der Schluss nahe liegt, dass ein Beteiligter unter Verstoß gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten allein verfahrensfremde Ziele wie die Verzögerung einer Entscheidung oder die Behinderung der Gegenseite verfolgt, etwa in dem er in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet. Es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), selbst bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer erneuten gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's;

BPatG Mitt. 2010, 529 - Igel plus; BPatGE (vgl. 27 W (pat) 40/12 – mcpe-people/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 19). Dies gilt umso mehr, wenn Rechtsfragen noch nicht abschließend entschieden sind.

1. Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die angefochtene Kostenentscheidung der Markenabteilung, die in vollem Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren unterliegt (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 10; BPatG, Beschluss vom 09.02.2012, 30 W (pat) 94/11), aufzuheben, mit der Folge, dass jeder Beteiligte die ihm im Lösungsverfahren erwachsenen Kosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat.

Die Markenabteilung hat die Kostenauflegung auf die Lösungsantragstellerin zum einen mit der Art ihrer Verfahrensführung begründet und zum anderen darauf hingewiesen, dass der Antrag auf Gründe gestützt worden sei, für die es weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur ansatzweise eine Bestätigung gebe. Die Ausführungen der Antragstellerin auch schon im Amtsverfahren liegen zwar überwiegend völlig neben der Sache und sind vielfach zudem sehr widersprüchlich, worauf die Markenabteilung zu Recht hingewiesen hat; auch der Verfahrensführung fehlt es an der notwendigen Sachlichkeit und Auseinandersetzung mit den eigentlich relevanten markenrechtlichen Fragen. Gleichwohl bestand im Ergebnis kein Grund für eine Kostenentscheidung zulasten der Antragstellerin. Denn neben rechtlich unhaltbaren Auffassungen zu weiteren Lösungsgründen macht sie doch gegen die streitgegenständliche abstrakte Farbmarke mit der fehlenden Unterscheidungskraft ein Schutzhindernis geltend, das keinesfalls als ersichtlich nicht erfolversprechend angesehen werden kann. Dies gilt umso mehr als eine im Wege der Verkehrsdurchsetzung ohne Verkehrsgutachten eingetragene Marke verfahrensgegenständlich ist und die Rechtsfrage, wer im Lösungsverfahren die Feststellungslast in Bezug auf solche Marken trägt, höchstrichterlich nicht abschließend geklärt ist. All dies lässt ihr Begeh-

ren nicht von vornherein als aussichtslos erscheinen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang zudem, dass es im Hinblick auf den Amtsermittlungsgrundsatz nur auf die objektiven Erfolgsaussichten des Löschungsbegehrens bzw. der Beschwerde ankommt (vgl. hierzu Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 19).

2. Aus den gleichen Gründen besteht keine Veranlassung für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten eines Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, so dass es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt. Die gegenseitigen Kostenanträge waren daher zurückzuweisen.

E) Der Gegenstandswert des Verfahrens war gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG auf 100.000,00 € festzusetzen.

Da keine Sondervorschriften für die Wertfestsetzung in markenrechtlichen Verfahren vor dem BPatG bestehen, ist der Gegenstandswert gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Löschungsverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 - Sparkassen-Rot; Beschluss vom 30.07.2015, I ZB 61/13 Rn. 7 – Farbmarke Langenscheidt-Gelb; GRUR 2006, 704 – Markenwert und mit Hinweis darauf zuletzt auch BPatG, Beschluss vom 27.04.2016, 26 W (pat) 77/13; Beschluss vom 06.04.2016, 26 W (pat) 50/14). Dieses Interesse bemisst der BGH - bei unbenutzten Marken - regelmäßig mit 50.000,00 €, soweit die Umstände des Einzelfalles keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (BGH a. a. O. – Sparkassen-Rot; BGH a. a. O. – Markenwert).

Auch der erkennende Senat hält mit der Mehrheit der Markensenate des BPatG in Markenlöschungsverfahren für unbenutzte und solche Marken, zum Umfang von deren Benutzung nichts vorgetragen ist, diesen Schätzbetrag im Regelfall für angemessen (vgl. BPatG 26 W (pat) 77/13; 26 W (pat) 50/14; 29 W (pat) 7/13; 30 W (pat) 1/14; 27 W (pat) 57/07; 27 W (pat) 103/12; 28 W (pat) 58/12; 29 W (pat) 39/09; 29 W (pat) 15/10; 24 W (pat) 20/07; 24 W (pat) 45/12; 26 W (pat) 2/10; 26 W (pat) 47/12), wobei allerdings bei der Festsetzung im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrags bisher maßgeblich auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt wird (BPatGE 41, 100, 101 - COTTO).

Vorliegend handelt es sich um eine umfänglich benutzte Marke. Dies stellt bei beiden Bemessungsansätzen einen Umstand dar, der im Hinblick auf die hier in Rede stehende konkrete Dauer und die Intensität der Markenbenutzung zu einem deutlichen Abweichen von dem Schätzwert i. H. v. 50.000,00 € nach oben Anlass gibt, weil – worauf schon die Markenabteilung zutreffend hingewiesen hat - benutzte Marken zum einen ein höheres Behinderungspotenzial besitzen und zum anderen das wirtschaftliche Interesse der Markeninhaberin an der Aufrechterhaltung des Schutzes der am Markt gut eingeführten Marke höher anzusetzen ist. Dies rechtfertigt einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000,00 €.

Demgegenüber stellen eine vermeintliche Unwürdigkeit des Markeninhabers oder die Verwerflichkeit einer Marke keine geeigneten Bemessungskriterien dar.

Der Senat erachtet daher einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000,00 € für angemessen.

F) Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Fall wirft höchstrichterlich noch nicht entschiedene Fragen zur Feststellungslast im Lösungsverfahren in Bezug auf verkehrsdurchgesetzt eingetragene Marken auf.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

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

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth