



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 18/13

Verkündet am:
10. Juli 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke DE 302 12 543

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: nein

Gute Laune Drops

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 und Abs. 2

Einem auf den Gesichtspunkt der fehlenden Unterscheidungskraft gestützten Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann grundsätzlich ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes Vertrauen am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht entgegengehalten werden.

BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 6. März 2013 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde der Markeninhaberin gegen die Löschung der Marke 302 12 543 für die Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze

zurückgewiesen wurde.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Zugunsten der Markeninhaberin wurde am 2. Oktober 2002 die Wort-Bild-Marke DE 302 12 543

The image shows the handwritten logo for 'Gute Laune Drops'. The words are written in a cursive, black ink style on a light background. 'Gute' is on the top line, 'Laune' is on the middle line, and 'Drops' is on the bottom line. The letters are connected and have a fluid, personal feel.

für folgende Waren der Klasse 30 im Markenregister eingetragen:

Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Zwieback, Gebäck (auch als Knabbererzeugnisse unter Verwendung von Nüssen und/oder Kartoffeln), Lebkuchen, Petits Fours, Pfefferkuchen, Waffeln, Pasteten (Gebäck), Biskuits, Baisers; Knabbererzeugnisse auch Gebäck; Süßwaren, Süßigkeiten, Bonbons, schokollierte Kaffeebohnen, Geleefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzenstangen, Lakritzkonfekt, Pastillen, Pfefferminzbonbons, Popcorn; Schokolade, Konfekt, Pralinen, Trüffel und andere Waren aus Schokolade; Zucker, Kandiszucker für Speisezwecke, Zuckerwaren, Zuckermanteln und andere Waren aus Zucker; Nusskonfekt, kandierte Nüsse und andere Waren aus Nüssen; Marzipan, Marzipanrohmasse und andere Waren aus Marzipan; Snackriegel und kleine Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus Schokolade und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen; Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Salz; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze.

- 2 Bis zum 31. Juli 2009 war ebenfalls zugunsten der Markeninhaberin die am 11. Juli 2000 eingetragene Wort-Bild-Marke DE 399 45 872

Gute Laune Drops

für die Waren der Klasse 30 "Feine Backwaren und Konditorwaren, insbesondere Zuckerwaren und Konfekt" geschützt. Die Markeninhaberin hat deren Schutz nicht verlängern lassen. Die Marke ist deshalb gelöscht worden.

- 3 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Wort-Bild-Marke DE 302 12 543 mit der Begründung beantragt, sie sei entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.

- 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 12. Januar 2012 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Das Bundespatentgericht hat den angefochtenen Beschluss aufgehoben, soweit die Löschung der Marke für die Waren "Zwieback; Waffeln, Biskuits; Lakritzenstangen, Popcorn; Zucker, Kandiszucker für Speisezwecke; kandierte Nüsse; Marzipanrohmasse; Snackriegel; Salz" angeordnet worden ist, und hat den Löschungsantrag insoweit zurückgewiesen. Die weitergehende Beschwerde hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, GRUR 2013, 733). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

- 5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angegriffenen Marke fehle im Hinblick auf die eingetragenen Waren, deren Löschung angeordnet ist, die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Hierzu hat es ausgeführt:

- 6 Die angegriffene Marke beinhalte für den gelöschten Teil der eingetragenen Waren lediglich einen werblich anpreisenden Hinweis auf deren Eigenschaften oder Bestimmungen. Die Wortfolge "Gute Laune Drops" werde vom Verbraucher je nach dem Benutzungszusammenhang in Bezug auf eine bestimmte Ware ohne weiteres entweder als "Gute Laune Bonbons" oder als "Gute Laune Tropfen" verstanden. Damit enthalte sie einen sachbezogenen Hinweis darauf, dass die mit ihr bezeichneten Waren spezielle Bonbons, nämlich Drops seien, oder mit Drops garniert sein könnten oder den Geschmack von Drops oder die Konsistenz von Tropfen hätten oder die Form eines Drops-Bonbons oder eines Tropfens aufwiesen, wobei der Genuss der Ware dem Konsumenten "gute Laune" verschaffen könne. Die einfach gehaltene graphische Ausgestaltung der angegriffenen Marke weise keine eigenen charakteristischen Merkmale auf und sei daher nicht geeignet, herkunftshinweisend zu wirken. Der Löschung der Marke stehe auch nicht der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes wegen mehrjähriger unbeanstandeter Nutzung der Wortfolge und Erwerb eines wertvollen Besitzstandes entgegen. Ein Vertrauensschutz komme wegen des hoch zu veranschlagenden Interesses der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahrt zu werden, im Lösungsverfahren nicht in Betracht.
- 7 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg, soweit sie die Annahme des Bundespatentgerichts betreffen, einer Eintragung der Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze

stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen (dazu unter III. 4). Insoweit ist die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverwei-

sen. Im Übrigen ist die zulässige Rechtsbeschwerde unbegründet (dazu unter III. 1 bis 3).

- 8 1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist, inwieweit Vertrauensschutzerwägungen im Lösungsverfahren eine Rolle spielen (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legostein).
- 9 Das Bundespatentgericht ist bei der Berechnung der Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG davon ausgegangen, dass allein auf das Eintragungsdatum der angegriffenen Marke abzustellen ist und nicht auf die Eintragung einer anderen, für den Inhaber der angegriffenen Marke vormals geschützten Marke, auch wenn diese - wie hier durch eine lediglich abweichende Anordnung derselben Wortfolge - ähnlich gestaltet ist. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen.
- 10 2. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und 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. Das Bundespatentgericht hat bei seiner Prüfung, ob die Marke trotz Vorliegens von Schutzhindernissen registriert worden ist, den Eintragungszeitpunkt zugrunde gelegt. Der Senat hat jedoch nach dem angefochtenen Beschluss des Bundespatentgerichts entschieden, dass 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 ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten). Danach hat das Bundespatentgericht seiner Prüfung zwar nicht den richtigen Zeitpunkt zugrunde gelegt. Das wirkt sich vorliegend aber nicht aus. Die Beteiligten haben nicht geltend gemacht, dass sich im Zeitraum zwischen der Anmeldung (11. März 2002) und der Eintragung (2. Oktober 2002) das Verkehrsverständnis verändert hat. Dafür ist auch nichts ersichtlich.

11 3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Marke "Gute Laune Drops" sei für die Waren

Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Gebäck (auch als Knabbererzeugnisse unter Verwendung von Nüssen und/oder Kartoffeln), Lebkuchen, Petits Fours, Pfefferkuchen, Pasteten (Gebäck), Baisers; Knabbererzeugnisse auch Gebäck; Süßwaren, Süßigkeiten, Bonbons, schokoliierte Kaffeebohnen, Geleefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzkonfekt, Pastillen, Pfefferminzbonbons; Schokolade, Konfekt, Pralinen, Trüffel und andere Waren aus Schokolade, Zuckerwaren, Zuckermanteln und andere Waren aus Zucker; Nusskonfekt und andere Waren aus Nüssen; Marzipan und andere Waren aus Marzipan; kleine Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus Schokolade und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen

nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

12 a) Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke zu löschen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR

2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!).

- 13 Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede Ware oder Dienstleistung, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy). Besteht eine Marke - wie im Streitfall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (EuGH, Urteil vom 16. September 2004 - C-329/02, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Rn. 28 - Sat.2; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORA-

TION). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 13 = WRP 2008, 1087 - Visage).

14 Dieser großzügige Beurteilungsmaßstab gilt auch für Wortfolgen, an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen sind (EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Rn. 32, 44 - Erpo Möbelwerk [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT]; EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 36 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 17. Mai 2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1044 f. = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Weist die Wortfolge einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt (BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 59/12, GRUR 2014, 565 Rn. 14 = WRP 2014, 576 - smartbook).

15 b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die beanstandete Marke habe hinsichtlich der unter III. 3 (Rn. 11) aufgeführten Waren nur einen beschreibenden Begriffsinhalt.

16 aa) Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ist anzunehmen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr

sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard; BGH, GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).

17 bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat angenommen, der Begriff "Drops" sei seit Jahrzehnten Teil des deutschen Sprachschatzes und habe die Bedeutung eines ungefüllten, flachen, runden Fruchtbonbons. Darüber hinaus sei er aus dem zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählenden Wort "Drop" abgeleitet, welches der inländische Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres im Sinne von "Tropfen" verstehe. Die Wortfolge "Gute Laune" beschreibe eine vorübergehende positive Gemütsverfassung.

18 Das Bundespatentgericht hat ausgehend von dieser auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung, die keine Rechtsfehler erkennen lässt und von der Rechtsbeschwerde hingenommen wird, eine beschreibende Bedeutung der Wortfolge der angegriffenen Marke in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren angenommen. Der angesprochene Verkehr werde mit der Wortfolge "Gute Laune Drops" im Zusammenhang mit den meisten der beanspruchten Waren spezielle Bonbons verbinden, die "Drops" seien, oder Waren, die mit "Drops" garniert seien, oder eine "Drops"-Form im Sinne von "Drops-Bonbon" oder eine "Tropfen-Form" aufweisen könnten. Die Wortfolge "Gute Laune" bringe zum Ausdruck, dass die so bezeichneten Waren zur Herbeiführung oder

Aufrechterhaltung der guten Laune dienen. Da der Verkehr angesichts der Vielzahl von Werbeslogans mit der Wortfolge "gute Laune" darin ausschließlich eine werbliche Produktpreisung erkenne, komme es nicht darauf an, ob dieser Effekt wissenschaftlich belegt sei. Die gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

19 (1) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, der Verkehr werde nicht annehmen, dass mit der Bezeichnung "Gute Laune Drops" die Wirkungsweise der Waren beschrieben werde, weil es kein typisches Merkmal von Drops sei, dass der Konsument von ihnen gute Laune bekomme, lässt unberücksichtigt, dass das Bundespatentgericht nicht von der Beschreibung einer Wirkungsweise der mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren ausgegangen ist. Vielmehr hat es angenommen, der Verkehr werde in der Bezeichnung "Gute Laune Drops" keine wissenschaftlich belegbare Wirkungsaussage, sondern ausschließlich eine werbliche Anpreisung sehen.

20 (2) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, der Verkehr werde die Wortfolge "Gute Laune" wegen ihrer vielfachen Verwendung als allgemeine anpreisende Werbeaussage und nicht als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren verstehen.

21 Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, fehlt auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, und die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 13 = WRP 2010, 891

- hey!; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).

22 Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat angenommen, der Verkehr sehe in dem Slogan "Gute Laune Drops" entweder eine aus drei Begriffen der deutschen Alltagssprache oder aus zwei deutschen Wörtern und einem englischen Wort zusammengesetzte Wortfolge. Der Verbraucher verstehe regelmäßig auch Wörter des englischen Grundwortschatzes und sei in der Werbesprache an die Kombination deutscher und englischer Begriffe gewöhnt. Angesichts der Vielzahl von Werbeslogans mit der Wortfolge "Gute Laune" werde der Verkehr erkennen, dass es sich bei der angegriffenen Wortfolge ausschließlich um eine werbliche Anpreisung handele.

23 Diese Beurteilung ist nicht erfahrungswidrig und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht nicht verkannt, dass der anpreisende Sinn einer Wortfolge deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht ausschließt. Es hat vielmehr - auch unter Hinweis auf die Bewerbung des Produktes "Gute Laune Drops" durch die Lizenznehmerin der Markeninhaberin im Internet - festgestellt, dass der Verkehr die Wortfolge der Marke allein als werbliche Produktpreisung versteht.

24 (3) Die Rechtsbeschwerde dringt auch nicht mit ihrem Einwand durch, der Verkehr werde keine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der unter der Marke vertriebenen Produkte entwickeln, sondern unterschiedliche Vorstellungen über die Art der mit "Gute Laune Drops" bezeichneten Waren haben.

25 Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt nicht voraus, dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über

besondere Eigenschaften der Waren hat, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH, Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Rn. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II; BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 13. September 2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 13 f. = WRP 2013, 503 - Deutschlands schönste Seiten; BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 18 = WRP 2014, 573 - HOT).

26 (4) Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, dem Begriff "Drops" komme im Zusammenhang mit den fraglichen Waren auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit zu.

27 Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Wortfolge "Gute Laune Drops" sei insbesondere bei wörtlichem Verständnis des Bestandteils "Drops" als "Tropfen" für die wenigsten der eingetragenen Waren sachbezogen, sondern setze aufgrund der verschiedenen Deutungsmöglichkeiten ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand und damit einen - wenn auch geringen - Denkprozess voraus, der auch bei werblicher Anpreisung genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden. Auch damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.

28 Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der inländische Verkehr das Markenwort "Drops" nicht ausschließlich als Ableitung aus dem englischen Wort "Drop" und damit im Sinne von "Tropfen" versteht, sondern mit ihm im Zusammenhang mit einer Vielzahl der beanspruchten Waren ein (spezielles) Bonbon verbindet. Da aber von einem beschreibenden Begriff auch dann ausgegangen werden kann, wenn das Markenwort verschiedene

Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, reicht - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus (BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 24 - HOT).

29 cc) Das Bundespatentgericht hat weiter rechtsfehlerfrei angenommen, die Waren "schokolierete Kaffeebohnen; Schokolade, Konfekt, Pralinen, Trüffel und andere Waren aus Schokolade, Zuckerwaren, Zuckermanteln und andere Waren aus Zucker; Nusskonfekt, andere Waren aus Nüssen (ausgenommen kandierte Nüsse); Marzipan, Waren aus Marzipan (außer Marzipanrohmasse); kleine Imbisse als Zwischenmahlzeiten in der Hauptsache bestehend aus Schokolade und/oder Nüssen und/oder Müsli und/oder Keksen" könnten ebenso wie die Waren "Geleefrüchte, Karamellen, Lakritze, Lakritzkonfekt, Pastillen, Pfefferminzbonbons" in Form eines "Drops"-Bonbons, entsprechend den auf dem Markt erhältlichen "Schoko-Drops" oder "Lakritz-Drops", angeboten werden. Dagegen hat die Rechtsbeschwerde keine Rügen erhoben.

30 Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe auch im Hinblick auf die übrigen, hier in Rede stehenden, Waren in erster Linie angenommen, der Zeichenbestandteil "Drops" beziehe sich auf die Form der angebotenen Waren. Es fehle jedoch an einer rein beschreibenden Verwendung, bei der ein solcher Hinweis aufgrund der Form der konkreten Waren ausscheide.

31 Das Bundespatentgericht hat hinsichtlich der Waren "feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Gebäck, Lebkuchen, Petits Fours, Pfefferkuchen, Pasteten (Gebäck), Baisers und Knabbererzeugnisse auch Gebäck" nicht auf deren Form abgestellt. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass diese Waren mit

Drops garniert sein könnten, die der "Stimmungsaufhellung" oder als "Gute-Laune-Macher" dienen könnten, worauf werblich anpreisend hingewiesen werde. Dieses Verständnis liege nahe, weil bei allen vorgenannten Produkten häufig Verzierungen zum Einsatz kämen. Gegen diese rechtsfehlerfreie trichterliche Beurteilung erhebt die Rechtsbeschwerde keine Einwände.

32 dd) Eine hinreichende Unterscheidungskraft der beanstandeten Marke ergibt sich auch nicht aus ihrer graphischen Gestaltung.

33 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Schriftzug der angegriffenen Marke werde als rein dekoratives Element wahrgenommen und sei nicht geeignet, herkunftshinweisend zu wirken. In seiner Gesamtheit weise der Schriftzug keine charakteristischen Merkmale auf, sondern sei an den Schrifttyp "Justleifthand" angelehnt. Die Abwandlungen bei der angegriffenen Marke seien so geringfügig, dass sie auch der aufmerksame Verkehr regelmäßig nicht bemerken werde. Die breitere Linie der Buchstaben und die Unterlegung mit einem Schattenbild seien einfache und werbeübliche Gestaltungsmittel. Alle anderen Abweichungen seien ganz geringfügig und schon beim unmittelbaren Vergleich kaum zu erkennen.

34 (2) Gegen diese trichterliche Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde vergeblich.

35 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht berücksichtigt, dass die einzelnen Buchstaben des Markennamens breitere Linien aufweisen und mit einem Schattenbild unterlegt sind. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, es sei weiter zu berücksichtigen, dass die einzelnen Wörter bei der angegriffenen Marke - anders als noch bei der bis zum 31. Juli 2009 für die Markeninhaberin eingetragenen Wort-Bild-Marke Nr. 399 45 872 - untereinander angeordnet seien, legt sie ebenfalls keinen

Rechtsfehler des Bundespatentgerichts bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dar. Es ist weder festgestellt noch sonst ersichtlich, dass der Verkehr in dieser Anordnung der einzelnen Markenwörter eine unterscheidungskräftige Gestaltung erkennen wird.

36 (3) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die graphische Gestaltung begründe im Zusammenhang mit der Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke die Unterscheidungskraft, kann sie nach den vorstehenden Ausführungen ebenfalls keinen Erfolg haben. In Anbetracht der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortfolge "Gute Laune Drops" der angegriffenen Marke reichen die festgestellten einfachen graphischen Elemente nicht aus, das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 f. = WRP 2001, 1201 - anti KALK; BGH, GRUR 2010, 640 Rn. 17 - hey!; BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 18 = WRP 2014, 449 - grill meister; BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 32 - HOT).

37 c) Das Bundespatentgericht hat auch mit Recht angenommen, dass dem Löschungsantrag ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes Vertrauen am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht mit Erfolg entgegengehalten werden kann.

38 aa) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Markeninhaberin vertreibe ihre Produkte seit dem Jahr 1999 erfolgreich unter der Bezeichnung "Gute Laune Drops". Durch die jahrelange unbeanstandete Benutzung der Wortfolge sei ein wertvoller Besitzstand geschaffen worden, der Bestandsschutz genieße. Mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts ist für das Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der Markeninhaberin ein solcher Besitzstand zu unterstellen. Auf die von der Rechtsbeschwerdeerwiderung aufgeworfene Frage, ob insoweit auf die Umsätze der Lizenznehmerin oder die Li-

zenzeinnahmen der Markeninhaberin abzustellen ist, kommt es vorliegend nicht an.

39 bb) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes in dem auf eine fehlende Unterscheidungskraft gestützten Lösungsverfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden kann (ebenso schon BPatG, GRUR 2010, 1017, 1019 f.; BPatG, Beschluss vom 18. März 2013 - 25 W (pat) 14/12, juris Rn. 56).

40 Soweit es der Senat für die Rechtslage unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - wenngleich nur unter besonderen Umständen - nicht ausgeschlossen hat, dass der Markeninhaber sich im Lösungsverfahren auf Vertrauensgesichtspunkte berufen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juli 1964 - Ib ZB 7/63, BGHZ 42, 151, 161 f. - Rippenstreckmetall II), kommt dies jedenfalls unter der Geltung des Markengesetzes nicht in Betracht (vgl. auch zu § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG schon BGH, Beschluss vom 17. November 2005 - I ZB 9/04, GRUR 2006, 588 Rn. 14 = WRP 2006, 757 - Scherkopf).

41 Das im Streitfall in Rede stehende Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung sachbezogener Kennzeichnungen (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3794 = GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 - smartbook). Dieses Interesse geht einem etwaigen Vertrauens- und Bestandsschutz des Markeninhabers vor (vgl. zu § 1 WZG auch BGH, GRUR 2006, 588 Rn. 14 - Scherkopf). Dieses Allgemeininteresse muss lediglich dort hinter dem Vertrauen des Markeninhabers auf den Bestand seiner Marke zurücktreten, wo dies ausdrücklich gesetzlich geregelt ist. Eine Erweiterung des insoweit ausdrücklich auf die Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG beschränkten Bestandsschutzes schutzunfähiger Marken steht mit der gesetzlichen Konzeption nicht im Einklang.

42 Der Gesetzgeber hat - anders als bei der Verwirkung von Ansprüchen gegen die Benutzung der Marke gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG - im Hinblick auf eine Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraft keine Verweisung auf die allgemeinen Grundsätze der kennzeichenrechtlichen Verwirkung vorgesehen. Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann eine Marke wegen der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vielmehr nur dann gelöscht werden, wenn der Löschungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Markeneintragung gestellt wird. Dadurch sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass mit längerem Zeitablauf regelmäßig keine zuverlässigen Feststellungen über das Vorliegen des Schutzhindernisses im Zeitpunkt der Eintragung mehr getroffen werden können (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG, BT-Drucks. 12/6581, S. 96). § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG enthält der Sache nach daher eine Ausgestaltung des Vertrauensinteresses bei an sich nicht schutzfähigen Marken (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 18). Für eine Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung bleibt daneben grundsätzlich kein Raum (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 50 Rn. 15; v. Schultz/Stuckel, MarkenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 6; aA Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 50 Rn. 32 f.).

43 Ob etwas anderes für besonders gelagerte Ausnahmefälle mit einer jahrzehntelangen unbeanstandeten Benutzung, in denen zudem ein Besitzstand von ganz bedeutendem Wert entstanden ist, zu gelten hat (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rn. 18; Bous in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl., § 50 Rn. 27), kann auf sich beruhen. Solche außergewöhnlichen Umstände hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt und sie sind auch dem Vortrag der Markeninhaberin zur wirtschaftlichen Bedeutung ihrer Marke und dem Zeitraum unbeanstandeter Benutzung nicht zu entnehmen. Dabei kommt es, entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde von vornherein nur auf die Benutzung der angegriffenen Marke an, mithin auf die Zeit ab dem 2. Oktober 2002. Die Marken-

inhaberin hat sich bewusst des Schutzes der ursprünglich zu ihren Gunsten eingetragenen Wort-Bild-Marke DE 399 45 872 begeben, indem sie deren Schutzverlängerung nicht beantragt hat.

44 d) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde schließlich auf Voreintragungen anderer Marken.

45 Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass sich aus dem Umstand der bisherigen Eintragungs- und Entscheidungspraxis im Zusammenhang mit Marken, die den Wortbestandteil "gute Laune" aufweisen, keine Bindungs- oder Indizwirkung für die im vorliegenden Verfahren vorzunehmende Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt (vgl. EuGH, Beschluss vom 12. Februar 2009 - C-39/08 und 43/08, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, Beschluss vom 17. August 2010 - I ZB 61/09, WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche; BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 30 - HOT). Da das Bundespatentgericht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die hier in Rede stehenden Waren rechtsfehlerfrei bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus zu Unrecht vorgenommenen Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (BGH, GRUR 2014, 376 Rn. 19 - grill meister).

46 4. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde jedoch gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Marke "Gute Laune Drops" sei für die Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder

Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze

nicht unterscheidungskräftig.

47 a) Das Bundespatentgericht hat hinsichtlich der Waren "Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke)" angenommen, diese Produkte würden auf dem Markt in verschiedensten Geschmacksrichtungen (beispielsweise Bubble Gum, Nutella) angeboten. Sie könnten deshalb auch einen "Drops"- oder Bonbon-Geschmack zur "Aufhellung der Stimmung" aufweisen. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

48 Das Bundespatentgericht hat keine tatsächlichen Feststellungen getroffen, die seine Annahme rechtfertigen könnten, es gebe nach der Auffassung des Durchschnittsverbrauchers einen typischen Drops- oder Bonbon-Geschmack. Gegen eine solche Annahme spricht der Umstand, dass Drops und Bonbons in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen wie beispielsweise Himbeere, Zitrone, Orange oder Cola angeboten werden und damit ein typischer Drops- oder Bonbongeschmack gerade nicht existiert.

49 b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ferner mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, für die typischerweise flüssigen oder nach Zubereitung eine flüssige Konsistenz aufweisenden Waren "Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze" könne die Wortfolge "Gute Laune Drops" einen Hinweis auf die "Stimmung verbessernde Tropfen" geben.

50 Das Bundespatentgericht gelangt zu seiner Beurteilung dadurch, dass es einen denkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten

ermittelt. Der Verkehr muss dazu erkennen, dass Essig, Saucen und unter Umständen auch Honig eine flüssige Konsistenz aufweisen und Kaffee und Tee sowie Schokolade, Kakao und Gewürze in flüssiger Form zubereitet und konsumiert werden können. Ferner muss der Verkehr den weiteren Schluss ziehen, dass sich beim Zubereiten oder bei der Verwendung dieser Waren aufgrund ihrer flüssigen Konsistenz Tropfen bilden können. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy; GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook). Das Bundespatentgericht hat auch nicht festgestellt, dass die in Rede stehenden Waren bestimmungsgemäß in Tropfenform konsumiert oder als Tropfen bezeichnet werden. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus seiner Annahme, dem Verbraucher sei bei Wein die Bezeichnung als "guter Tropfen" oder "edler Tropfen" geläufig. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass eine entsprechende Bezeichnungsgewohnheit des Verkehrs nicht nur für Wein, sondern auch im Hinblick auf die hier in Rede stehenden Waren besteht. Dafür ist auch sonst nichts ersichtlich.

51

c) Im Hinblick auf die Löschung der Waren

Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (für nicht medizinische Zwecke); Kaffee; Tee; Honig; Getränke auf der Basis von Kaffee und/oder Tee und/oder Schokolade und/oder Kakao; Essig; Salatsaucen und andere Saucen (als Würzmittel und als Basis für die Zubereitung von Speisen); Gewürze

ist die Sache danach an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Büscher

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.03.2013 - 25 W(pat) 37/12 -