



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

**I ZB 72/12**

vom

18. April 2013

in der Rechtsbeschwerdesache

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Oktober 2012 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat am 25. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortfolge

#### Fakten statt Akten

als Marke für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

Computersoftware (gespeichert), insbesondere für das Vertragsmanagement; Unternehmensberatung (Beratung bei Einführung, Konfiguration, Betrieb); EDV-Beratung (Beratung bei technischen Problemen rund um Einführung und Betrieb); Programmierung von Software für das Vertragsmanagement.

- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung am 17. August 2009 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

3 Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG,  
Beschluss vom 29. Oktober 2012 - 30 W (pat) 42/11, juris).

4 Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren  
Eintragungsantrag weiter.

5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angemeldete Wortfol-  
ge sei nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung als Marke ausge-  
schlossen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Es hat hierzu ausge-  
führt:

6 Der Wortfolge „Fakten statt Akten“ könne in Bezug auf die angemeldeten  
Waren und Dienstleistungen nicht schon von Haus aus jede Unterscheidungs-  
kraft abgesprochen werden. Die Wortfolge habe jedoch ihre von Haus aus be-  
stehende Unterscheidungskraft verloren, weil sie zum maßgeblichen Zeitpunkt  
der Entscheidung über ihre Eintragung im hier betroffenen Bereich des IT-  
gestützten Vertragsmanagements als Werbespruch verwendet und vom ange-  
sprochenen Publikum daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern  
als werbeübliche Anpreisung verstanden werde.

7 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des  
Bundespatentgerichts, bei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten  
Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle und es daher  
von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen sei, sei auf  
das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung  
des Zeichens als Marke abzustellen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht  
stand.

8 1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die Waren  
oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung

ausgeschlossen. Ist die Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wird die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen und die Marke nach § 41 Satz 1 MarkenG nicht in das Register eingetragen. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden, wird die Eintragung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht.

9

2. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allerdings sowohl im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) als auch im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) bei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen ist oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen (zum Eintragungsverfahren BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 14 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; zum Nichtigkeitsverfahren BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 48 = WRP 2010, 260 - Rocher-Kugel, mwN; vgl. zum Warenzeichengesetz BGH, Beschluss vom 13. Mai 1993, GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL, mwN; vgl. weiter zum absoluten Schutzhindernis der bösgläubigen Markenmeldung BGH, Beschluss vom 27. April 2006 - I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 42 - FUSSBALL WM 2006; Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal; vgl. ferner Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 15 und 18; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 37 Rn. 3, § 50 Rn. 5; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 32; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 37 MarkenG Rn. 18; Kramer in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Bd. 1, 2. Aufl., § 37 MarkenG Rn. 4; Lange, Mar-

ken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Rn. 574; Bingener in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Markenverfahren DPMA Rn. 282).

10            Das Abstellen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens statt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens wird vor allem damit begründet, dass es sich bei dem Eintragungsverfahren um ein auf schnelle Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen gerichtetes Registrierungsverfahren handelt, in dessen Rahmen für eingehende, langwierige Ermittlungen kein Raum ist (BGH, Beschluss vom 13. Mai 1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL; vgl. auch BGH, Beschluss vom 23. Mai 1984 - I ZB 6/83, BGHZ 91, 262, 270 - Indorektal). Zwischen der Anmeldung des Zeichens und der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens können - insbesondere wenn gegen die Eintragungsentscheidung Rechtsbehelfe eingelegt werden - mehrere Jahre liegen. Wäre der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich, müssten bei der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens oft schwierige Ermittlungen zum Vorliegen von Schutzhindernissen am Anmeldetag angestellt werden. Kommt es dagegen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens an, kann das Vorliegen von Schutzhindernissen schneller und zuverlässiger festgestellt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 15).

11            Der Anmelder muss danach sowohl im Eintragungsverfahren als auch im Nichtigkeitsverfahren nach der Anmeldung des Zeichens und vor der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens entstandene Eintragungshindernisse - wie hier den Verlust der Unterscheidungskraft des Zeichens - gegen sich gelten lassen.

12            3. Nach der neueren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Gemeinschaftsmarkenverordnung ist dagegen für die Prüfung

eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) gestützten Antrags auf Nichtigklärung allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich (EuGH, Beschluss vom 5. Oktober 2004 - C-192/03, Slg. 2004, I-8993, juris Rn. 37 bis 41 - Alcon/HABM [BSS]; Beschluss vom 23. April 2010 - C-332/09, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 46 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Art. 7 GMV eingetragen worden ist. Gemäß Art. 7 Buchst. b GMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

13 Nach Ansicht des Gerichtshofs lässt sich nur mit dieser Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert (EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 47 bis 54 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Daraus folgt, dass auch für die Prüfung, ob die Anmeldung einer Marke gemäß Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) zurückzuweisen ist, weil sie nach Art. 7 GMV und insbesondere wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach Art. 7 Buchst. b GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist, allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist. Denn nur mit dieser Auslegung von Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) lässt sich vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert.

14 Der Anmelder muss danach weder im Eintragungsverfahren noch im Nichtigkeitsverfahren eine nach dem Zeitpunkt der Anmeldung eingetretene nachteilige Veränderung der Marke, wie den Verlust ihrer Unterscheidungskraft oder ihre Umwandlung in eine gebräuchliche Bezeichnung, gegen sich gelten

lassen (vgl. EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 53 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]).

15           4. Der Senat hält im Blick auf diese Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht an seiner bisherigen Rechtsprechung fest. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen ist oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen. Dafür spricht nicht nur das Interesse des Anmelders, durch die Dauer des Eintragungsverfahrens keine Nachteile zu erleiden. Hinzu kommt das Interesse der Allgemeinheit an einer grundsätzlich einheitlichen Auslegung dieser miteinander übereinstimmenden Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung einerseits und des Markengesetzes andererseits (vgl. Bölling, GRUR 2011, 472, 477). Diese Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit sind - jedenfalls in ihrer Gesamtheit - höher zu bewerten als das Interesse an einer schnellen Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen.

16           5. Es ist keine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV zu der Frage einzuholen, ob die Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie dahin auszulegen sind, dass für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art. 3 Buchst. b MarkenRL wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, allein der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich ist.

- 17 a) Eine Vorlage wäre ausgeschlossen, wenn der Gerichtshof diese Frage nicht entscheiden könnte. Nach Erwägungsgrund 6 Satz 1 MarkenRL sollte es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Bei der Regelung des für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) maßgeblichen Zeitpunkts könnte es sich um eine solche Verfahrensbestimmung handeln, auf die sich die Markenrechtsrichtlinie nicht erstreckt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 16; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 37 Rn. 4, § 50 Rn. 6). Die Regelung könnte allerdings auch als eine von der Markenrechtsrichtlinie erfasste sachlich-rechtliche Bestimmung anzusehen sein, weil sie den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke betrifft und die Verwirklichung des mit der Angleichung verfolgten Ziels nach Erwägungsgrund 8 Satz 1 MarkenRL voraussetzt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten (vgl. Bölling, GRUR 2011, 472, 476; vgl. weiter zur Feststellungslast BPatG, Beschluss vom 22. Januar 2013 - 33 W (pat) 103/09, juris Rn. 116 ff.). Das kann aber offenbleiben.
- 18 b) Eine Vorlage ist schon deshalb nicht geboten, weil im Blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Gemeinschaftsmarkenverordnung jedenfalls kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass der Gerichtshof diese Frage bejahen würde (vgl. aber zur Frage, ob Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL dahin auszulegen ist, dass es auch dann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke - und nicht auf den Zeitpunkt ihrer Eintragung - ankommt, wenn der Markeninhaber im Rahmen der Verteidigung gegen einen Antrag auf Ungültigerklärung der Marke geltend macht, dass die Marke jedenfalls über drei Jahre nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterschei-

dungskraft erlangt habe, BPatG, Beschluss vom 22. Januar 2013 - 33 W (pat) 103/09, juris Rn. 97 ff.). Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, sind gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung. Diese Regelung, die durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 37 Abs. 1, § 41 Satz 1, § 50 Abs. 1 MarkenG ins deutsche Recht umgesetzt worden ist, entspricht Art. 7 Buchst. b GMV und Art. 38 Abs. 1, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 37 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF). Es ist daher nicht zweifelhaft, dass der Gerichtshof für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art. 3 Buchst. b MarkenRL wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, ebenso wie für die entsprechende Prüfung bei Art. 7 Buchst. b GMV allein den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens für maßgeblich erachten würde.

19 IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.10.2012 - 30 W(pat) 42/11 -