



München, den 10.12.2012

Aktenzeichen: **30 2010 070 819.0 / 25 —**  
**S 102/11 Lösch**

## BESCHLUSS

### In der Löschungssache

der

[REDACTED] Handels GmbH  
[REDACTED]  
21614 Buxtehude

- Antragstellerin -

- Verfahrensbevollmächtigte:

Giese Rechtsanwälte  
Borsteler Chaussee 17-21  
22453 Hamburg

g e g e n

Herrn

Mario Barth  
[REDACTED]  
Düsseldorf

- Antragsgegner und  
Markeninhaber -

- Verfahrensbevollmächtigte:

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Hohenstaufenring 62  
50674 Köln

betreffend die Wortmarke

"Nicht quatschen, machen"

hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes durch die Leitende Regierungsdirektorin [REDACTED] als Vorsitzende sowie die Regierungsdirektorin [REDACTED] und den Regierungsdirektor [REDACTED] er

b e s c h l o s s e n :

1. Die angegriffene Marke 30 2010 070 819 wird im Register gelöscht.
2. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.

**Gründe:**

I.

Die Wortmarke

"Nicht quatschen, machen"

wurde am 26.01.2011 unter der Nummer 30 2010 070 819 für die Waren

14

*Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schlüsselanhänger (Fantasie- und Schmuckwaren), Anstecknadeln, Pins und Medaillen (alles Schmuckwaren)*

21

*Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten); Gläser (Trinkgefäße), Becher und Tassen; Käämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Spargbüchsen, nicht aus Metall*

24

*Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bett- und Tischwäsche (nicht aus Papier); Hand- und Badetücher aus textilem Material; Textilstoffetiketten*

25 (Leitklasse)

*Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren, Kopfbedeckungen*

27

*Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material)*

in das Register eingetragen.

Die Antragstellerin begehrt gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG die Löschung der Marke, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 10 MarkenG eingetragen worden sei.

Die Antragstellerin trägt vor, dass sie und der Antragsgegner vor dem LG Düsseldorf (Az.: 2a O 72/11) in einem Auskunfts- und Schadenersatzprozess und zuvor in einem einstweiligen Verfügungsverfahren (Az.: 2a O 382/10) über die durch die Antragstellerin vorgenommene Nutzung der Wortfolge "Nicht quatschen, MACHEN" auf der Vorderseite von Textilien stritten.

Erstmals im Oktober 2009 habe die Antragstellerin T-Shirts mit diesem Aufdruck produziert und verkauft. Der Antragsgegner, ein so genannter "Comedian" habe im September 2009 einen Tonträger mit einem Sketch mit dem Titel "Nicht quatschen, MACHEN" veröffentlicht. Ferner habe der Antragsgegner behauptet, Merchandising-Artikel wie z.B. Bekleidungsstücke mit diesem Spruch in Verkehr gebracht zu haben, und er sei schon vor Anmeldung der hier angegriffenen Marke mit oben genanntem Gerichtsverfahren gegen die Antragstellerin vorgegangen.

Während dieser Verfahren habe der Antragsgegner dann am 03.12.2010 die hiesige Marke angemeldet. Aus dem gesamten Vorgehen des Antragsgegners gegenüber der Antragstellerin sowie weiterer Dritter ergebe sich, dass der Antragsgegner die Marke "Nicht quatschen, MACHEN" als reine "Aggressions-/Offensivmarke zu Lasten Dritter" im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bösgläubig angemeldet habe. Durch die Eintragung der Marke habe der Antragsgegner seine prozessuale Position gegenüber der Antragstellerin erheblich verbessert.

Im Übrigen sei die angegriffene Marke "Nicht quatschen, MACHEN" wegen mangelnder Unterscheidungskraft nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 50 Abs. 1 MarkenG zu löschen.

Die Redewendung "Nicht quatschen, MACHEN" bringe zum Ausdruck, dass der Mensch nicht lange überlegen, sondern handeln, also ein Problem einfach anpacken solle. Sie sei damit eine banale Lebensweisheit, die auch mundartlich verwendet werde. Im Übrigen verwende auch der Antragsgegner die Wortfolge nicht herkunftshinweisend, sondern z.B. auf T-Shirts als rein dekoratives Element.

Die Antragstellerin begehrt mit Zahlung der Gebühr,

1. die Marke 30 2010 070 819 im Register zu löschen,
2. dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner hat dem ihm am 27.04.2011 mit Empfangsbekanntnis zugegangenen, mit Löschungsandrohung versehenen Löschungsantrag mit dem am 19.05.2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax eingegangenen Schreiben widersprochen.

Er beantragt,

1. den Löschungsantrag zurückzuweisen
2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner trägt zunächst vor, dass die Anmeldung nicht bösgläubig, sondern im berechtigten Interesse erfolgt sei. Sie habe zur förmlichen Absicherung eines durch umfassende Verwendung des Zeichens "Nicht quatschen, machen" für bestimmte Waren bereits zuvor erworbenen schutzwürdigen Besitzstandes gedient. Die Marke sei von dem Antragsgegner bereits seit dem September 2009 umfangreich benutzt worden, wie z.B. als Titel auf einer CD mit dem Titel "Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch". Ebenso werde die Marke umfangreich auf Merchandising-Produkten wie z.B. T-Shirts, Fußmatten, Schlüsselanhängern, Mützen und Buttons verwendet. Allein von entsprechenden T-Shirts seien seit September 2009 mehr als 20.000 Stück verkauft worden. Ein Vertrieb von solchen Produkten mit dieser Kennzeichnung durch Dritte habe zum Verkaufsstart durch den Antragsgegner noch nicht stattgefunden. Der Antragsgegner habe entsprechende Produkte als Erster auf den Markt gebracht. Bei der Markenmeldung sei es also um die Verhinderung unlauterer Nachahmungen gegangen, wie sie dann auch durch die Antragstellerin erfolgt sei.

Entgegen der Einlassung der Antragstellerin sei die eingetragene Marke jedoch nicht Gegenstand der auch von der Antragstellerin zitierten Verfahren vor dem LG Düsseldorf gewesen.

Der angegriffenen Marke fehle im Übrigen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die vorliegende Marke habe insbesondere mit der von der Antragstellerin angeführten Wortmarke "Nichts reimt sich auf Uschi" nichts zu tun. Ebenso unbehelflich sei der Verweis auf eine Verwendung der hiesigen Marke durch den Fußballfunktionär Rainer Calmund. Vielmehr habe auch dieser anerkannt, dass auch ihm das Zeichen aufgrund der Verwendung auf T-Shirts des Antragsgegners bekannt sei, was gerade für die Eignung als Herkunftshinweis spreche.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ist ein Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durchzuführen, da gegen die Marke 30 2010 070 819 ein gemäß §§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1 MarkenG zulässiger Antrag auf Löschung gestellt und die gemäß §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Nr. 333 300 des Gebührenverzeichnisses - Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG - erforderliche Gebühr gezahlt worden ist, sowie der Antragsgegner diesem Antrag rechtzeitig gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG widersprochen hat.

Der Lösungsantrag ist auch in der Sache begründet, da der angegriffenen Marke jedenfalls die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Ob die Marke auch wegen anderer absoluter Schutzhindernisse zu löschen ist, kann damit offen bleiben.

Unterscheidungskraft i.S. 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 und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urt. v. 21.1.2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Tz. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Tz. 23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Denn 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, Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschl. v. 14.1.2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Tz. 10 = WRP 2010, 891 - hey!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei kommt es auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen an (EuGH, Urt. v. 8.5.2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Tz. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschl. v. 15.1.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Tz. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; BGH Beschl. v. 24.06.2010 - I ZB 115/08 = WRP 2010, 1504 f.).

Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, 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 (BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506 - Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Nr. 20 - My World; GRUR 2009, 411 - Nr. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Nr. 19 - FUSSBALL WEM 2006), oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u.a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; BGH GRUR 2006, 850, 854 - Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Die Prüfung hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58, Nr. 20 - Companyline). Allerdings sind an die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Zeichen (EuGH GRUR 2010, 228; Nr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Nr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, Nr. 12 - Willkommen im Leben).

Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 und Nr. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt der angegriffenen Marke "Nicht quatschen, machen" nach Überzeugung der Markenabteilung für die hier in Rede stehenden Waren die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

Der angesprochene allgemeine Verkehr wird den Spruch "Nicht quatschen, machen" nur als solchen, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen. Wie schon das LG Düsseldorf in der allerdings rein wettbewerbsrechtlichen Hauptsachenentscheidung vom 27.07.2011 (2a O 72/11) festgestellt hat, handelt es sich bei dem Slogan "Nicht quatschen, machen" um eine zum Allgemeinut gehörende allgemeine Lebensweisheit, die auch schon vor der Verwendung durch den hiesigen Antragsgegner zum deutschen Sprachgebrauch gehörte. Zwar war die hier angegriffene Marke ausdrücklich nicht Gegenstand des landgerichtlichen Verfahrens, sondern allein allgemeine wettbewerbsrechtliche Ansprüche, die Frage zur Eignung des Spruchs als betrieblicher Herkunftshinweis ist jedoch in gleicher Weise zu beantworten. Zudem weist der Spruch "Nicht quatschen, machen" zu Waren aller Art auch einen gewissen beschreibenden Bezug auf. Denn grundsätzlich werden alle Waren hergestellt, also in weiterem Sinne dieses Slogans gemacht bzw. die Produkte selbst können für weitere Handlungen verwendet werden. Nach Auffassung der Markenabteilung handelt es sich um einen alltäglichen und geläufigen Spruch, den der Verkehr nur als solchen, und selbst dann nicht als Unterscheidungsmittel verstehen wird, wenn er an den Stellen an der Ware angebracht ist, an denen üblicherweise ein Herstellerhinweis zu finden ist. (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it; BGH GRUR 2009, 949 Tz. 27 - My World).

Da die angegriffene Marke schon wegen fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen ist, kommt es auf die Frage, ob der Marke ggf. noch weitere Schutzhindernisse entgegenstehen, nicht mehr an. Soweit die Antragstellerin sich insofern auf den Tatbestand der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruft, scheint ein Nachweis einer solchen ohne eine weitere Beweisaufnahme zweifelhaft. Soweit ersichtlich, ist der Antragsgegner jedenfalls nicht aus der eingetragenen Marke gegen die Antragstellerin vorgegangen, sondern hat sich auf die unlautere Nachahmung seiner Produkte berufen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 63 Abs. 1 MarkenG).

Auf die nachstehende Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 66 Markengesetz (MarkenG) das Rechtsmittel der **Beschwerde** eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patentamt- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich** beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena

Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin

Die **Beschwerde** kann stattdessen auch in **elektronischer Form** eingereicht werden (§ 95a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG i.V.m. § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMVA), §§ 1 ff. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMVA)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERVDPMVA aufgeführt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die **Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz Nr. 401 100 = EUR 500,00)** auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA für das Deutsche Patent- und Markenamt **zu entrichten**. Die Beschwerdegebühr ist für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebühr **nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 Patentkostengesetz)**.

#### Hinweise:

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 94 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)). Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt (§ 94 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i.V.m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

### Markenabteilung 3.4



Ny



Beglaubigt

