



München, den 24.01.2008

Aktenzeichen: **305 39 481.9 / 41**
— S 103/06 Lösch

BESCHLUSS

in der Löschungssache

der

- Antragstellerin -

Verfahrensbevollmächtigte:

HOELLER RECHTSANWÄLTE
RA Boris Höller
Meckenheimer Allee 82
53115 Bonn

gegen

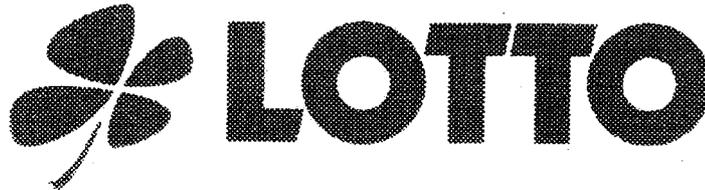
Staatliche Toto-Lotto GmbH, 70191 Stuttgart, DE;
Freistaat Bayern, vertreten durch die Staatliche Lotterieverwaltung, 80333 München, DE
Deutsche Klassenlotterie Berlin - rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts -10707 Berlin, DE
Bremer Toto und Lotto GmbH, 28211 Bremen, DE
Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch das Nordwest Lotto und Toto Hamburg,
Staatliche Lotterie der Freien und Hansestadt Hamburg, 22297 Hamburg, DE
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen, 65189 Wiesbaden, DE
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, 30519 Hannover, DE
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. oHG, 48151 Münster, DE
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, 56073 Koblenz, DE
Saarland-Sporttoto GmbH, 66117 Saarbrücken, DE
NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG, 24103 Kiel, DE
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH, 18059 Rostock, DE
Land Brandenburg Lotto GmbH, 14480 Potsdam, DE
Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, 39104 Magdeburg, DE
Sächsische Lotto-GmbH, 04317 Leipzig, DE
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen, 98528 Suhl, DE

- Antragsgegner und
Markeninhaber -

Verfahrensbevollmächtigte:

Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner
Bismarkstr. 11 – 13
50672 Köln

betreffend die Wortbildmarke 305 39 481



hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes durch den Leitenden Regierungsdirektor Dr. Zeisberg als Vorsitzenden, den Regierungsdirektor Brösamle und die Regierungsdirektorin Link

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

1. Die Marke 396 02 576 wird teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen
"Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit Lotterien und deren Durchführung); Lotteriespiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für den Fernseher; Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten; Beratung in betriebswirtschaftlicher und/ oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- oder Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere übers Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten; Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, Geld- und Glücksspielern"
gelöscht.

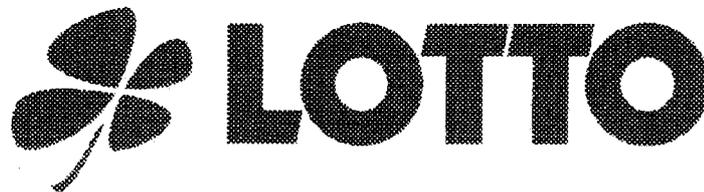
2. Im Übrigen wird der Löschantrag zurückgewiesen.

3. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.

Gründe:

I.

Die Wortbildmarke



wurde am 13.12.2005 für die Waren und Dienstleistungen

Klassen	Begriffe
41 (Leitklasse)	Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- oder Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere über Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten
9	Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Datenträger aller Art (magnetisch, optisch, elektronisch, mechanisch oder per Chip), Datenlese-, Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungsgeräte für die vorbezeichneten Datenträger, Computer, Computerprogramme und Computerperipheriegeräte zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
16	Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit Lotterien und deren Durchführung)
28	Lotteriespiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für den Fernseher; Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten
35	Beratung in betriebswirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; betriebswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
36	Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
42	Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, Geld- und Glücksspielern; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

in das Markenregister eingetragen.

Mit Antrag vom 16.03.2006 begehrt die Antragstellerin die Löschung der Marke. Ihrer Auffassung nach stehen der Marke die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Der Wortbestandteil „Lotto“ sei, wie der BGH in seinem Beschluss vom 19.07.2006 festgestellt habe, gerade im Bereich des Lotteriewesens eine freihaltebedürftige Sachangabe. Die Darstellung einer Kleepflanze habe im Glücksspiel und Lotteriebereich die Bedeutung als Glückssymbol. In diesem Produktbereich sei die Verwendung von Glückssymbolen wie ein vierblättriges Kleeblatt niemals Herkunftshinweis auf eine Produktverantwortung. Es werde vom relevanten Verkehrskreis vielmehr als Sachhinweis auf Glück oder darauf, dass „Glück“ im Spiel sei, verstanden. Der Verkehr werde das Kleeblatt wegen dessen bekanntem und eindeutigem Sinngesamt als Glücksbringer lediglich als informierenden, verzierenden Hinweis auf das von der Markenmeldung berührte Produktsegment, nicht aber als Hinweis auf den Veranstalter der Glücksspielprodukte wahrnehmen. Der Farbe Rot könne in der speziellen Kombination keine eigenständige oder herkunftshinweisende Bedeutung beigemessen werden.

Sie beantragt,

die Marke 305 39 481 zu löschen.

Die Antragsgegner und Markeninhaber haben dem ihnen am 07.06.2006 zugestellten, mit Löschungsdrohung versehenen Antrag auf Löschung mit Schriftsatz vom 16.06.2006 widersprochen.

Sie beantragen sinngemäß,

den Antrag auf Löschung der Marke zurückzuweisen.

Ihrer Meinung nach stehen der Eintragung keine absoluten Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Die Marke sei schon aufgrund der Unterscheidungskraft des Wortbestandteiles „Lotto“ insgesamt schutzfähig. Auch sei der Bildbestandteil „Kleeblatt mit Stängel“ unterscheidungskräftig. Es handele sich nicht um eine naturgetreue Wiedergabe eines Kleeblattes, sondern um eine in mehrfacher Hinsicht stilisierte, verfremdete Darstellung einer Kleeblattform. Die bloß abstrahierte Darstellung werde zudem durch die satte rote Farbe anstelle des natürlichen Grüns unterstrichen. Damit erlange die grafische Form eine Eigenständigkeit, die sich stark von der üblichen Darstellung vierblättriger Kleeblätter abhebe. Darüber hinaus fungiere das Markenelement „Kleeblatt mit Stängel“ im Bereich des Glücksspieles nicht als eindeutiger Sachhinweis auf Glück. Durch die vorliegende Art der Kombination des Wort- und Bildelements werde zudem ein eigenständiger Gesamteindruck erreicht, der über die Wirkung der einzelnen Zeichenbestandteile hinausgehe.

Die Eintragung verstoße auch nicht gegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. In Bezug auf die streitgegenständliche Kleeblatt-Grafik sei es für die Mitbewerber der Markeninhaberin nicht zwingend erforderlich, eine der konkreten Ausgestaltung ähnliche Abbildung zur Kennzeichnung der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu verwenden.

Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

II.

Der Antrag auf Löschung ist zulässig und in dem im Tenor genannten Umfang begründet, weil die Marke insoweit freihaltebedürftig ist und das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft nicht erreicht, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Beide Schutzhindernisse lagen bereits zum Zeitpunkt der Eintragung vor.

Die angegriffene Marke besteht aus dem Wortbestandteil „LOTTO“ und der bildlichen Darstellung eines vierblättrigen Kleeblattes.

Hinsichtlich des Wortbestandteiles „LOTTO“ hat der BGH in einem Lösungsverfahren, das die Wortmarke „LOTTO“ betraf, festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung um eine freihaltebedürftige Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt (IZB 11/04, Beschluss vom 19.01.2006, veröffentlicht in GRUR 2006, 760 ff). Der Begriff „Lotto“ stelle eine beschreibende Angabe eines Glücksspieles dar, auch wenn sich die Bedeutung des Begriffs für Teile des Verkehrs inzwischen auf eine bestimmte Art eines Glücksspieles (z.B. „6 aus 49“) eingengt habe.

Die Lösungsabteilung schließt sich der Begründung der BGH-Entscheidung, die inzwischen rechtskräftig ist, an und geht ebenfalls von einer beschreibenden Bedeutung des Wortes „Lotto“ aus. Allerdings wurde die Wortmarke „Lotto“ aufgrund des BGH-Beschlusses nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen gelöscht. Für bestimmte Waren und Dienstleistungen ist die Wortmarke unter der Registernummer 396 38 296 weiterhin eingetragen. Das Bundespatentgericht hatte in dem, dem BGH Beschluss vorausgehenden Beschwerdeverfahren (32 W (pat) 309/02, Beschluss vom 24.03.2004, abgedruckt in GRUR 2004, 685 ff) die Schutzfähigkeit des Begriffs „Lotto“ für diese Waren und Dienstleistungen ausdrücklich bejaht. Da kein Rechtsmittel gegen diesen Teil des Bundespatentgerichtsbeschlusses eingelegt wurde, war dieser nicht Gegenstand der Rechtsbeschwerde. Die Lösungsabteilung 3.4. schließt sich der Auffassung des Bundespatentgerichtes zur Schutzfähigkeit der Wortmarke „Lotto“ für bestimmte Waren und Dienstleistungen an.

Für die Beurteilung des vorliegenden Falles ergibt sich demnach folgendes Bild:

(1) Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Wortmarke „LOTTO“ (Registernummer 396 38 296.7) weiterhin eingetragen ist, identisch sind oder diesen ähnlich sind, ist mit dem Bundespatentgericht davon auszugehen, dass insoweit bereits der Wortbestandteil „Lotto“ schutzbegründend ist. Auf die bildliche Ausgestaltung kommt es daher nicht mehr an (Fallgruppe 1).

Für die vorliegende Wortbildmarke sind das die Waren und Dienstleistungen „Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Datenträger aller Art (magnetisch, optisch, elektronisch, mechanisch, per Chip), Datenlese-, Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungsgeräte für die vorbezeichneten Datenträger, Computer, Computerprogramme und Computerperipheriegeräte zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; betriebswirtschaftliche und / oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs“.

Insoweit ist der Löschantrag zurückzuweisen.

(2) Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die mit den im BGH-Beschluss „Lotto“ als schutzunfähig beurteilten und in der Folge gelöschten Waren und Dienstleistungen identisch sind (dies sind alle im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von „Spielzeug, insbesondere Stofftiere und Spielkarten“), geht auch die Markenabteilung von einer unmittelbar beschreibenden Bedeutung des Begriffes „Lotto“ aus. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der hier streitgegenständlichen Marke kommt es daher maßgeblich auf den Bildbestandteil an (Fallgruppe 2).

(3) Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die „neu“ sind, d.h. nicht vom BGH-Beschluss zur Wortmarke „Lotto“ bzw. dem vorausgehenden Bundespatentgerichtsbeschluss (32W(pat)309/02, GRUR 2004, 685) umfasst sind - dies sind vorliegend die Waren „Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten“ -, ist vor der Beurteilung des Bildbestandteiles zu prüfen, ob die Gesamtmarke nicht bereits aufgrund des Wortbestandteil „Lotto“ schutzfähig ist (Fallgruppe 3).

Beginnend mit den Waren der Fallgruppe 3 ist festzustellen, dass der Begriff „Lotto“ insoweit glatt beschreibend ist. Wie aus dem Warenverzeichnis ersichtlich umfasst der Oberbegriff „Spielzeug“ auch „Spielkarten“. In Bezug auf Spielkarten ist das Wort „Lotto“ unmittelbar beschreibend, weil viele Lottospiele (etwa Bilderlotto, Tierlotto oder Blumenlotto) entsprechende Spielkarten enthalten (vgl.

Rechercheergebnisse bei google unter dem Suchprofil „Spielkarten für Lotto“). Da ein Oberbegriff insgesamt als schutzunfähig zu beurteilen ist, auch wenn er nur für einen Teil der darunterfallenden Waren beschreibend ist, ist der Wortbestandteil „Lotto“ vorliegend für sämtliche unter die Bezeichnung „Spielzeug“ zu subsumierenden Waren beschreibend und somit nicht schutzfähig.

Dies vorausgesetzt kommt es für die Waren und Dienstleistungen der Fallgruppe 2 und 3 maßgeblich darauf an, ob die bildliche Ausgestaltung ausreicht, um die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke zu begründen. Dies ist nach Auffassung der Löschungsabteilung zu verneinen.

Ein schutzbegründender „Überschuss“ einer Marke kann zwar durch eine besondere bildliche Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile oder eine hinzugefügte bildliche Darstellung erreicht werden. An den erforderlichen bildlichen Überschuss sind aber umso größere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist. Insoweit vermögen einfache und gebräuchliche graphische Gestaltungen gegenüber dem beschreibenden Charakter einer Angabe in der Regel keinen schutzbegründenden „Überschuss“ zu bewirken (Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8.Aufl. § 8 Rdnr. 265f unter Angabe der einschlägigen Rechtsprechung).

Für den vorliegenden Fall ist mit dem BGH davon auszugehen, dass der Begriff „Lotto“ glatt beschreibend ist (BGH, „Lotto“, aaO, Tz. 21). Dies vorausgesetzt sind an die bildliche Ausgestaltung ganz erhebliche Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die vorliegende Graphik nicht gerecht.

Das Bildmotiv – ein vierblättriges Kleeblatt - ist als allgemeines Glückssymbol weithin bekannt und wird vielfach verwendet. Es handelt sich um ein gängiges Glücksmotiv, das im Zusammenhang mit dem Wort „Lotto“ lediglich dessen Charakter als Glücksspiel unterstreicht, ohne selbst schutzbegründend zu wirken.

Auch die konkrete Ausgestaltung vermag zu keiner anderen Beurteilung zu führen. Die Darstellung des Kleeblattes ist zwar nicht naturgetreu, sondern leicht stilisiert. Gleichwohl ist sie auf den ersten Blick und unmittelbar als vierblättriges Kleeblatt erkennbar. Auch die Farbe Rot anstelle von Grün für ein Kleeblatt dient vorrangig der Aufmerksamkeitssteigerung und ist für sich keinesfalls geeignet, die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke zu begründen.

Im Ergebnis ist daher von einem Freihaltebedürfnis an der Marke auszugehen, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Darüber hinaus fehlt der Marke das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Auch wenn der BGH in seinem Beschluss zu der Wortmarke „Lotto“ im Ergebnis offen gelassen hat, ob der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt (Tz. 16), ergibt sich aus dem obiter dictum, dass das Gericht die Bezeichnung nicht für unterscheidungskräftig hält (Tz. 16: „...Allerdings sind insofern Zweifel angebracht, als eine glatt beschreibende Angabe, der von Haus aus jede Unterscheidungskraft fehlt, nicht allein durch intensive Benutzung langsam Unterscheidungskraft entwickelt.“) Dieser Auffassung schließt sich die Löschungsabteilung an. Wegen des beschreibenden Charakters des Wortbestandteiles „Lotto“ kommt es daher für die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblich auf den Bildbestandteil an. Auch insoweit gilt, dass an die bildliche Ausgestaltung umso größere Anforderungen zu stellen sind, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist. In jedem Fall muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke eintreten, die von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise ohne weiteres festgestellt werden (BGH GRUR 2001, 1153 antiKALK; EuGH GRUR Int 2005, 1012, 1017 (Nr.73, 74) Bioid). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Wie bereits oben ausgeführt, handelt es sich bei dem Bildmotiv eines vierblättrigen Kleeblattes um ein gängiges, vielgebräuchliches Glückssymbol, das hier trotz der leichten Stilisierung ohne weiteres und auf den ersten Blick als solches erkennbar ist. Die erforderliche Verfremdung im Gesamteindruck der Marke wird durch die gewählte Ausgestaltung nicht erreicht. Der maßgebliche Durchschnittsverbraucher wird die Marke vielmehr nur als Kombination aus dem – beschreibenden – Wortbestandteil „Lotto“ und der bildliche Darstellung eines Glückssymbols, das den Glückscharakter von „Lotto“ unterstreicht und veranschaulicht, ansehen und nicht als individualisierenden Herkunftshinweis auffassen. Die Marke erreicht daher nicht das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG lagen bereits zum und Zeitpunkt der Eintragung vor.

Die Marke ist daher in dem im Tenor genannten Umfang zu löschen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 Abs. 1 und 2 MarkenG. Anhaltspunkte für eine abweichende Kostenauflegung sind nicht ersichtlich.

IV.

Auf die beigelegte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Löschungsbeschluss findet gemäß § 66 des Markengesetzes die **Beschwerde** statt. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Patentamt- und Markenamt Beteiligten zu, sofern sie durch den Beschluss beschwert sind. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses** beim Deutschen Patent- und Markenamt **schriftlich** einzulegen. Die Anschriften lauten:

- Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München
- Deutsches Patent- und Markenamt, 81534 München
- Deutsches Patent- und Markenamt,
Dienststelle Jena, 07738 Jena
- Deutsches Patent- und Markenamt,
Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin

Innerhalb der Beschwerdefrist ist eine **Beschwerdegebühr (Gebührennummer 401 100 PatkostG = 500,00 EUR)** auf das Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt zu **entrichten**. Wird sie **nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt**.

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 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. Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt.

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, die Beschwerde in elektronischer Form einzulegen. Die näheren (technischen) Voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Elektronische Beschwerde (W 7736)" oder der Homepage des DPMA unter: http://www.dpma.de/veroeffentlichungen/mitteilungen/mittlg2003_07.html.

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

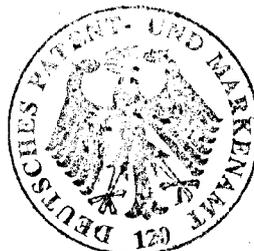
Markenabteilung 3.4

Dr. Zeisberg

Brösamle

Link

Ny



Beglaubigt

[Handwritten signature]
Sturm