



HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT  
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)

**Löschungsabteilung**

**Entscheidung  
der Löschungsabteilung  
vom 26/01/2011**

**IN DEM VERFAHREN ZUR ERKLÄRUNG DER NICHTIGKEIT**

Aktenzeichen: 3330 C  
Gemeinschaftsmarke: 4 876 603, „**Gelbe Seiten**“

Verfahrenssprache: Deutsch

**ANTRAGSTELLERIN:** **telegate MEDIA AG**  
Kruppstr. 74  
45145 Essen  
Deutschland

**VERTRETER:** **Beiten Burkhardt**  
Postfach 20 03 35  
80003 München  
Deutschland

gegen

**INHABERIN DER  
GEMEINSCHAFTSMARKE:** **Gelbe Seiten Zeichen GbR**  
Wiesenhüttenstr. 18  
60329 Frankfurt  
Deutschland

**VERTRETER:** **Bird & Bird LLP**  
Pacellistr. 14  
80333 München  
Deutschland

## DIE LÖSCHUNGSABTEILUNG

bestehend aus den Mitgliedern Alexandra Apostolakis, Ruxandra Manea und Stephan Hanne hat am 26/01/2011 die folgende Entscheidung getroffen:

1. Die Gemeinschaftsmarke Nr. 4 876 603 „Gelbe Seiten“ wird für die folgenden Waren und Dienstleistungen für nichtig erklärt:

**Klasse 16:** *Schulbedarf (Apparate ausgenommen); Spiel- und Rätselbücher; Magazine; Zeitungen; Bücher und Tageszeitungen, insbesondere über Sportler und Sportereignisse; gedrucktes Lehrmaterial; Veranstaltungsprogramme; Veranstaltungsalben; Fotoalben; Autogrammbücher; Adressenbücher; Tagebücher; Flugblätter und Broschüren; Kalender; Werbematerialien aus Papier; Bürobedarf (außer Möbel); Kredit-, Telefon-, Bankautomaten-, Reise- und Unterhaltungs-, Schecks- und Abrechnungskarten aus Papier oder Karton;*

**Klasse 35:** *Dienstleistungen einer Werbeveröffentlichungsagentur; Werbeverbreitung; Werbeplatzdienste; Zusammenstellung eines Registers von Domain-Namen; Werbungs-Dienstleistungen geliefert online aus einer computergestützten Datenbank oder dem Internet;*

**Klasse 38:** *Bereitstellen eines Computer-Zugangs zu schwarzen Brettern (Informations- und Annoncenschlagtafeln); Betrieb von Suchmaschinen;*

**Klasse 41:** *Online-Veröffentlichung elektronischer Zeitschriften;*

**Klasse 42:** *Erstellen und Pflege eines Registers von Domain-Namen; Bereitstellung (Programmierung) von Platz auf Webseiten zur Bewerbung von Waren und Dienstleistungen.*

2. Für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke Nr. 4 876 603 wird der Nichtigkeitsantrag zurückgewiesen.
3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

## TATBESTAND

- (1) Die Gemeinschaftsmarke Nr. 4 876 603, „Gelbe Seiten“ (Wortmarke), wurde am 27/01/2006 angemeldet und am 19/06/2008 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 – 45 eingetragen.
- (2) Mit Eingabe vom 15/12/2008 wurde Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit dieser Gemeinschaftsmarke wegen Vorliegens absoluter Nichtigkeitsgründe gestellt.

- (3) Die Antragstellerin stützt ihren Antrag auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a) iVm Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“). Weitere Erläuterungen, bzw. die Benennung eines konkreten Nichtigkeitsgrundes innerhalb von Artikel 7 GMV unterblieben zunächst.
- (4) Die Antragstellerin richtet ihren Antrag gegen alle für die Gemeinschaftsmarke registrierten Waren und Dienstleistungen.
- (5) Der Antrag wurde der Markeninhaberin am 23/12/2008 zugestellt. Nach antragsgemäß gewährter Fristverlängerung nahm die Markeninhaberin am 27/04/2009 wie folgt Stellung: sie verwies auf die bereits erfolgte zweieinhalbjährige Prüfung der angegriffenen Marke auf absolute Hindernisse im Eintragungsverfahren. Die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse durch das Amt kann von daher, nach Ansicht der Markeninhaberin, als gründlich und abschließend angesehen werden. Hingegen habe die Antragstellerin lediglich ein Kreuz für absolute Nichtigkeitsgründe im Antragsformular gemacht, ohne auszuführen, weshalb ihrer Ansicht nach konkret Eintragungshindernisse im Zeitpunkt der Anmeldungen bestanden. Die Markeninhaberin behielt sich weiteren Sach- und Rechtsvortrag vor, sobald die Antragstellerin ihren Antrag konkret begründet haben werde. Im Übrigen liege die Beweislast für etwaige Eintragungshindernisse vor dem Hintergrund von Artikel 76 GMV ohnehin bei der Antragstellerin.
- (6) Mit Eingabe vom 07/05/2009 trug die Antragstellerin daraufhin vor, dass es der angegriffenen Marke an Unterscheidungskraft fehle gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV. So handele es sich bei den registrierten Waren und Dienstleistungen um solche, die Rubriken von „Gelben Seiten“, also Branchenverzeichnissen sein könnten. Insbesondere für die in Klasse 16 registrierten Waren sowie die in den Klassen 35 und 38 registrierten Dienstleistungen würde die angegriffene Marke auch einen beschreibenden Hinweis auf eine gelbfarbige Ausgestaltung bzw. auf die Zugehörigkeit zu einem Branchenauskunftsdienst im Internet darstellen. Die Antragstellerin berief sich weiterhin auf die vom Amt im Rahmen des Eintragungsverfahrens vorgebrachten Beanstandungen.
- (7) Mit Schriftsatz vom 10/08/2009 fügte die Antragstellerin hinzu, dass es sich bei der angegriffenen Marke nicht um eine phantasievolle Bezeichnung handele, sondern um ein Synonym für „Branchenverzeichnis“. Auch habe das Deutsche Patent- und Markenamt in seinen nicht bestandskräftigen Beschlüssen betreffend die Marken „Gelbe Seiten“ Nr. 396 44 690 und 1 177 265 die Löschung derselben angeordnet, da das DPMA zu der Feststellung gekommen sei, es handele sich dabei um einen nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Begriff und die Anmelderin habe sogar bösgläubig gehandelt, da die Marken zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt worden waren.
- (8) In ihrer Antwort vom 31/08/2009 wies die Markeninhaberin zunächst darauf hin, dass die Antragstellerin eine Tochtergesellschaft des Unternehmens Seat Pagine Gialle sei, welches im Nichtigkeitsverfahren gegen seine eigene Gemeinschaftsmarke Nr. 161 380 „Pagine Gialle“ vollkommen konträr zum hiesigen Vortrag argumentiert hatte. So wurde in jenem Verfahren ausgeführt, die Tatsache, dass die italienischen Verbraucher „Pagine Gialle“ als Hinweis auf ein Telefonverzeichnis verstünden, bedinge keinen beschreibenden Zusammenhang mit den darin als Rubriken geführten Waren und

Dienstleistungen. Mit Blick auf das konkrete Verfahren führte die Markeninhaberin des weiteren aus, dass die angegriffene Marke weder als Beschaffenheitsangabe noch als Bezeichnung sonstiger Merkmale der registrierten Waren und Dienstleistungen verstanden würde.

- (9) Unter Berufung auf die Lösungsentscheidung „Mörtel und Stößel“ vom 31/01/2000 zur Gemeinschaftsmarke Nr. 172 734 bestand die Markeninhaberin weiterhin darauf, dass die Lösungsabteilung keinen anderen Prüfungsmaßstab anlegen könne, als er im Eintragungsverfahren verwendet worden war. Deshalb könne die Entscheidung der Lösungsabteilung nur dann von der im Eintragungsverfahren getroffenen Entscheidung abweichen, wenn seinerzeit wesentliche Umstände nicht berücksichtigt worden seien. Dies müsse vorliegend umso mehr gelten, da im Rahmen des Eintragungsverfahrens eine sehr zeitaufwendige und daher wohl gründliche Prüfung der Marke durchgeführt worden war.
- (10) Das Amt informierte die Parteien mit Benachrichtigung vom 30/09/2009, dass das Verfahren geschlossen sei und eine Entscheidung demnächst getroffen werde.
- (11) Am 20/10/2009 ergänzte die Markeninhaberin jedoch ihre Ausführungen mit Blick auf den Schriftsatz der Antragstellerin vom 10/08/2009 wie folgt: rein hilfsweise erfolgten Ausführungen zum Nichtvorliegen von Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke. Weiterhin erklärte die Markeninhaberin, dass es in Deutschland kein staatliches Monopol für den Vertrieb von Branchenverzeichnissen gegeben habe, so dass stets Mitbewerber am Markt waren und der von der Antragstellerin erhobene Vorwurf der Marktmonopolisierung damit falsch sei.
- (12) Mit Schreiben vom 14/06/2010 überreichte die Markeninhaberin schließlich zwei Beschlüsse des deutschen Bundespatentgerichts. Hierin wurden die von der Antragstellerin angestrebten Lösungsverfahren gegen die deutschen Markenregistrierungen der Markeninhaberin rechtskräftig entschieden: beide Lösungsanträge wurden als unbegründet zurückgewiesen. Im Verfahren 27 W (pat) 211/09 zur Wortmarke „Gelbe Seiten“ Nr. 396 44 690 führte das Gericht aus, es sei kein Nachweis darüber erfolgt, dass der angegriffenen Marke im Anmeldezeitpunkt das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft gefehlt habe oder dass die Marke beschreibend gewesen sei; insbesondere sei nicht bewiesen worden, dass das Zeichen „Gelbe Seiten“ im Anmeldezeitpunkt (1998) als Synonym für jedwedes Branchenverzeichnis fungiert habe. Im Verfahren 29 W (pat) 85/10 zur Wortmarke „Gelbe Seiten“ Nr. 1 177 265 verneinte das Gericht u.a., dass die Markenmeldung bösgläubig erfolgt sei.
- (13) Diese Eingaben wurden zu Informationszwecken an die Antragstellerin weitergeleitet.

#### **A. Zulässigkeit des Antrags**

- (14) Der Antrag entspricht den in der GMV und ihrer Durchführungsverordnung genannten Formvoraussetzungen, insbesondere Artikel 56 Absatz 1 GMV sowie Regel 37 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke („GMDV“) und ist daher zulässig.

## B. Begründetheit des Antrags

- (15) Der Antrag ist jedoch nur teilweise begründet, da die angegriffene Marke nicht für alle angegriffenen Waren und Dienstleistungen entgegen der Vorschrift des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV eingetragen wurde.

### *Einleitende Bemerkungen*

- (16) Einleitend sei bemerkt, dass die Antragstellerin ihre Ausführungen vollständig unter Überschriften zur „Unterscheidungskraft“ gemacht hat, obwohl zum Teil auch Ausführungen zum beschreibenden Charakter der angegriffenen Marke erfolgten. Wortwörtlich heißt es am Beginn der Eingabe vom 07/05/2009:

„Die Bezeichnung „Gelbe Seiten“ ist auch für die Waren und Dienstleistungen, für die sie letztendlich als Marke eingetragen wurde, nicht unterscheidungskräftig. Voraussetzung für die fehlende Schutzfähigkeit eines Begriffes ist nicht allein, dass dieser Begriff beschreibend ist. Ein Begriff ist auch dann nicht unterscheidungskräftig, d. h. kann keine Herkunftshinweisfunktion erfüllen, wenn der Begriff aufgrund seines beschreibenden Charakters für andere Waren und Dienstleistungen nicht als Herkunftshinweis wirken kann.“

- (17) Weiterhin heißt es auf Seite 4 desselben Schriftsatzes: „Der Tatbestand des Artikel 7 Abs. 1 b GMV wird jedoch nicht auf die in Artikel 7 Abs. 1 c GMV erfassten Merkmale reduziert“. Weitere Artikelangaben erfolgen in jenem Schriftsatz nicht.
- (18) Es obliegt allein der Disposition der Antragstellerin, den Umfang ihres Antrags einschließlich der maßgeblichen Nichtigkeitsgründe entsprechend Regel 37(b)(i) GMDV zu bestimmen. Von Amts wegen kann der Antrag nicht zu Lasten der Markeninhaberin erweitert, sondern etwa im Falle einer unklaren Antragstellung allenfalls ausgelegt werden. Da vorliegend sämtliche Argumentation letztlich unter dem Aspekt der fehlenden Unterscheidungskraft erfolgt, wird der Antrag der anwaltlich vertretenen Antragstellerin dahingehend verstanden, dass Artikel 7(1)(b) GMV der einzige geltend gemachte Nichtigkeitsgrund ist.
- (19) Der Vollständigkeit halber sei auch festgestellt, dass die Antragstellerin in ihrem Nichtigkeitsantrag Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) GMV nicht als Nichtigkeitsgrund benannt hatte. Auch erfolgten Ausführungen zur Bösgläubigkeit der Markeninhaberin allein als Verweis auf die Beschlüsse des DPMA. Entsprechend wird Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) GMV im gegenwärtigen Verfahren nicht als Nichtigkeitsgrund behandelt.
- (20) Mit Blick auf die Argumentation der Markeninhaberin, wonach die Löschantragabteilung von der Entscheidung im Eintragungsverfahren nur abweichen kann, wenn seinerzeit wesentliche Umstände nicht beachtet worden sind, ist auf das Urteil des europäischen Gerichts vom 14. Oktober 2009 in der Rechtssache T-140/08 („Timi Kinderjoghurt“) zu verweisen. Das Gericht hat hierhin ausgeführt, dass die Verfahren vor dem Amt reine Verwaltungsverfahren sind und darin getroffenen Entscheidungen deshalb nicht der endgültige Charakter gerichtlicher Entscheidungen zugeschrieben werden kann; Entscheidungen in diesen Verwaltungsverfahren erwachsen

also nicht in Rechtskraft (siehe Randnr. 34 und 36 des Urteils). Gleichzeitig hat das Gericht jedoch auch bestätigt, dass Feststellungen im Rahmen dieser Entscheidungen nicht völlig unbeachtet bleiben dürfen, sofern in beiden Verfahren dieselben Beteiligten, der gleiche Gegenstand und die gleiche Begründung einschlägig sind. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Ausdruck der Rechtsprechung, nach der eine frühere Entscheidungspraxis des Amtes einen Umstand darstellt, der bei der Beurteilung, ob ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, berücksichtigt werden kann (siehe Randnr. 35 des Urteils).

- (21) Vor diesem Hintergrund ist die Lösungsabteilung nicht an die Feststellungen im Eintragungsverfahren gebunden, da es sich bei letzterem um ein *ex officio* Verfahren handelte, in welchem die Anmelderin die einzige Partei war, wohingegen das anhängige Lösungsverfahren, selbst insofern es auf absoluten Nichtigkeitsgründen beruht, ein *inter partes* Verfahren ist, in welchem sowohl die Antragstellerin, als auch die Markeninhaberin Parteien vor dem Amt sind. Damit unterscheiden sich jedoch Eintragungsverfahren und Lösungsverfahren bereits hinsichtlich ihrer Beteiligten.
- (22) Schließlich ist mit Blick auf die beiden Beschlüsse des Deutschen Bundespatentgerichts zu den deutschen Marken „Gelbe Seiten“ festzuhalten, dass das Amt nach ständiger Rechtsprechung nicht verpflichtet ist, seine Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke auf nationale Entscheidungen zu stützen. Die Gemeinschaftsregelung für Marken ist ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (siehe beispielsweise Urteil des europäischen Gerichts vom 16. März 2006, in der Rechtssache T-322/03 („Weiße Seiten“), Randnr. 30 mwN).

*Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a) iVm Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV*

- (23) Der in Verfahren zu absoluten Nichtigkeitsgründen primär zu berücksichtigende Zeitpunkt ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke.
- (24) Die Antragstellerin hat im Laufe des Verfahrens die folgenden Nachweise eingereicht:
- Undatierter Screenshot der Webseite [www.gelbeseiten.de](http://www.gelbeseiten.de);
  - CD-Rom des Branchenbuchs „Gelbe Seiten“ für München, Stand 2009;
  - Lösungsbeschlüsse des DPMA für die deutschen Marken „Gelbe Seiten“.
- (25) Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (siehe Urteil des europäischen Gerichts vom 12. Dezember 2007 in der Rechtssache T-117/06 („suchen.de“) Randnr. 25).
- (26) Der Ausdruck „Gelbe Seiten“ ist der deutschen Sprache entnommen. Es wird von daher auf den deutschsprachigen Verbraucher innerhalb der Europäischen Union abgestellt, und zwar, da verfahrensgegenständlich Waren und Dienstleistungen sämtlicher 45 Klassen der Nizzaer Klassifikation

beansprucht sind, sowohl auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Allgemeinverbraucher, als auch auf Fachkreise mit erhöhter Aufmerksamkeit und erhöhtem Verständnis.

- (27) Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Einer Marke kommt dann Unterscheidungskraft zu, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe Urteil *suchen.de*, Randnr. 24).
- (28) Entscheidend ist mithin, ob die Gemeinschaftsmarke Nr. 4 876 603 „Gelbe Seiten“ geeignet ist, die folgenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit die Hauptfunktion einer Marke erfüllt:

Klasse 1: *Unbelichtete Filme; Gerbstoffe; künstliche Süßungsmittel;*

Klasse 2: *Farben, Firnisse und Lacke für gewerbliche Zwecke, Handwerk und Künste; Färbemittel für Kleidungsstücke; Farben für Lebensmittel und Getränke;*

Klasse 3: *Kosmetika; Seifen; kosmetische Badezusätze; Parfums; Kölnischwasser; Vor- und Nachrasurlotionen; Rasiercremes; Shampoos; Haarspülungen; Zahnpasta, Mundwässer; Deodorants und Schweißhemmer für den privaten Gebrauch; Pflegecremes, Hautcremes, Gesichtsreinigungscresmes, Make-up-Entferner; Sonnenschutzlotionen; Haarlotionen, Haarlacke; Make-ups, Lidschatten, Gesichtspuder, Kosmetikstifte; dekorative Abfüllungen für Kosmetikzwecke; Reinigungs-, Polier-, Spül-, Scheuermittel für Haushaltszwecke; Waschpulver; synthetische Haushaltsreiniger; Schuhpolitur und -cremes; Lederwichse;*

Klasse 4: *Schmiermittel; Motorenöle und -kraftstoffe; Kerzen; Wachse;*

Klasse 5: *Pharmazeutische Produkte; medizinischer Kaugummi; Material für Zahnfüllungen, zahntechnisches Wachs; medizinische Hygieneprodukte; Damenhygieneprodukte; Fungizide, Herbizide; Augenmedikamente; medizinischer Tee; medizinische oder diätetische Nahrungszusätze; Babynahrung; Vitaminprodukte; Produkte zur Reinigung und Geruchsverbesserung von Luft; Geruchsverbesserer für Fahrzeuge; Geruchsverbesserer für nicht privaten Gebrauch;*

Klasse 6: *Aluminiumfolie; dekorative Schlüsselanhänger, Geldklammern aus Metall; Figurinen aus Metall; Ornamente; Statuen, Statuetten, Skulpturen und Trophäen aus gewöhnlichem Metall oder Legierungen davon; Spielscheiben (Pogs) aus Metall; fest angebrachte Serviettenspender aus Metall; Geldklammern aus Metall für Banknoten; Küchenaluminiumfolie; Spender für Küchenhandtücher (aus Metall);*

- Klasse 7: *Maschinen zur Herstellung kohlenensäurehaltiger Getränke; elektrische Dosenöffner; elektrische Messer, elektromechanische Maschinen zur Nahrungsmittelherstellung; Haushaltsrührgeräte; elektrische Schneebesen für Haushaltszwecke; elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke; elektrische Küchenmaschinen; elektrische Mixer für Haushaltszwecke; Geschirrspüler; Haushaltswaschmaschinen; Wäscheschleudern; Bügelmaschinen; Nähmaschinen; Staubsauger und Zubehör, soweit in Klasse 7 enthalten; Bauteile von Kraftmaschinen;*
- Klasse 8: *(Handbetriebene) Handwerkzeuge und -geräte; elektrische oder nichtelektrische Rasierer, einschließlich Rasierklingen; Messerwaren, Gabel und Löffel; Haarentfernungsgeräte, Pinzetten; Küchenscheren; Schraubendreher;*
- Klasse 9: *Brillen, Sonnenbrillen, Etais und Bänder für Sonnenbrillen und Brillen; Ferngläser; Magnete und dekorative Magnete; Kompass; Geräte zur Aufnahme, Übermittlung und Wiedergabe von Bild und Ton; Fernsehgeräte; Radios; Videorecorder; CD-Spieler; DVD-Spieler; Lautsprecher; Kopfhörer; Computer; datenverarbeitende Geräte; Computertastaturen; Computerbildschirme; Modems; elektronische Taschenübersetzer; Diktiergeräte; elektronische Notebooks; Scanner; Drucker; Photokopierer; Faxgeräte; Telephone; Anrufbeantworter; Videotelephone; Zellulartelephone; Rechenmaschinen; Kreditkartengeräte; Bankautomaten; Videokameras, Camcorders; photographische Ausrüstung, Kameras, Projektoren, belichtete Filme, Diapositive, Blitzlampen, Kamerataschen, Batterien; elektronische Handspiele ausschließlich zur Verwendung mit Fernsehgeräten; Videospielgeräte; Arcadenspiele; Videospielkassetten; aufgezeichnete Computersoftware einschließlich Software für Spiele; Bildschirmschonerprogramme für Computer; magnetische, leere oder bespielte, digitale oder analoge Tonträger; leere Bildträger; leere oder mit Musik oder Ton bespielte Videodisketten; Hologramme; magnetische Kredit-, Telefon-, Bankautomaten-, Reise- und Unterhaltungs-, Scheck- und Abrechnungskarten; Sicherheitsalarme; elektronische Verkaufsautomaten; elektrische Bügeleisen; Luftsäcke als Windanzeiger; Entfernungsmessgeräte; Geschwindigkeitsmess- und -anzeigergeräte; Lockenstäbe;*
- Klasse 10: *Private diagnostische Apparate und Geräte für medizinische Zwecke; medizinische Messapparate und -instrumente; Massagegeräte zum privaten Gebrauch; Gymnastikgeräte für medizinische Zwecke; medizindiagnostische Anzeigergeräte, Säuglingsflaschen; Kondome; Stützbandagen; Eis- und Wärmebeutel für medizinische Zwecke;*
- Klasse 11: *Taschenlampen; Blitzlampen; Tischlampen; dekorative Lampen; Lampenschirme; Glühlampen; Glühbirnen; Leuchten; Fahrradlampen; Kühlschränke; Gefriergeräte; Herde, Gasherde; Elektrokoher; Grillgeräte; Küchenherde,*



*Mikrowellengeräte; elektrische Kaffeemaschinen; elektrische Kochkessel; elektrische Brotröster; elektrische Friteusen; elektrische Wäsche- und Haartrockner; Heizgeräte; Luftbefeuchter, Luftreiniger; Wasserfilter; Trinkwasserbrunnen; elektrische Wäschetrockner; Ventilatoren für den privaten Gebrauch;*

- Klasse 12: *Fahrräder, Motorräder, Automobile, Lastwagen, Wohnmobile, Busse, Kühlfahrzeuge, Flugzeuge und Boote; Ballone, Luftschiffe; Fahrzeugzubehöre, soweit in Klasse 12 enthalten; Sonnenblenden, Sportfelgen und -reifenabdeckungen, Sitzbezüge, Fahrzeugabdeckungen; Fußmatten (nicht Teppiche); Kinderwagen; Kinderbuggies, Fahrzeugsitze für Babys und Kinder; Fahrzeugkraftmaschinen und -bauteile für Landfahrzeuge;*
- Klasse 13: *Schusswaffen und pyrotechnische Erzeugnisse;*
- Klasse 14: *Juwelierwaren, Armbanduhren, Uhren; Medaillons aus Edelmetall, Anhänger aus Edelmetall; Broschen aus Edelmetall, Schmucknadeln (Juwelierware); verkäufliche Team- und Spielernadeln (Juwelierware); Krawattenklammern und -nadeln aus Edelmetall; Manschettenknöpfe aus Edelmetall; Gedenkmünzen aus Edelmetall; Becher und Teller aus Edelmetall; Bierkrüge aus Edelmetall; Siegetrophäen, Statuen und Skulpturen aus Edelmetall; Teekannen aus Edelmetall; Spielscheiben (Pogs) aus Edelmetall; Aschenbecher und Zigarettenetuis aus Edelmetall; dekorative Schlüsselanhänger aus Edelmetall; Münzen; Schmucknadeln und -anstecker aus unedlem Metall;*
- Klasse 15: *Musikinstrumente, Spieldosen; elektrische und elektronische Musikinstrumente;*
- Klasse 16: *Papiertischdecken; Servietten; Tischwäsche aus Papier; Papiertüten; Einladungskarten; Grußkarten; Geschenkpapier; Papierdeckchen und Platzmatten aus Papier; Papier- oder Plastikmülltüten; Tüten zur Nahrungsmittelaufbewahrung; Kaffeefilter aus Papier; Etiketten (nicht aus Textilien), Papierhandtücher; feuchte Papierhandtücher; Toilettenpapier; Kosmetiktücher; Papiertaschentücher; Babywindeln aus Papier; Schreibwaren und Schulbedarf (Apparate ausgenommen); Briefumschläge, T Ordner, Aktendeckel, Buchhüllen; Spiel- und Rätselbücher; Büro- und Heftklammern; Konfetti; Papierfahnen; Papierfähnchen; Papierlaternen; Schreibinstrumente; Füller; Stifte; Kugelschreiber; Füllersets; Stiftsets; Filzstifte; Füller mit Rollspitze; Markierstifte; Tinte; Stempelkissen, Gummistempel; Malkasten; Mal- und Zeichenstifte; Kreide; Dekorationen für Stifte; Druckformen; Magazine; Zeitungen; Bücher und Tageszeitungen, insbesondere über Sportler und Sportereignisse; gedrucktes Lehrmaterial; Zeitpläne (zur Aufzeichnung von Ergebnissen); Veranstaltungsprogramme; Veranstaltungsalben; Fotoalben; Autogrammbücher; Adressenbücher; Tagebücher; Zeitplaner; Straßenkarten; Eintrittskarten; Rubbelkarten; Schecks;*

gedruckte Fahrpläne; Flugblätter und Broschüren; Comic Strips; Sammelkarten; Autoaufkleber; Aufkleber; Aufkleberalben; Kalender; Poster; Fotos; Postkarten; Werbeschilder und -transparente und -materialien aus Papier; Bügelbilder; Abziehbilder; Bürobedarf (außer Möbeln); Korrekturflüssigkeiten; Radiergummis; Bleistiftspitzer; Ständer für Schreibutensilien; Büro- und Heftklammern; Reißzwecken; Lineale; Klebeband für Schreibwaren; Spender für Klebeband; Hefter; Schablonen; Papierscheren; Dokumentenhalter; Klemmtafeln; Notizblockhalter; Bücherstützen; Bücherständer; Stempel; Kredit-, Telefon-, Bankautomaten-, Reise- und Unterhaltungs-, Scheck- und Abrechnungskarten aus Papier oder Karton;

- Klasse 17: *Kautschuk, Guttapercha, Gummi insbesondere für die Runderneuerung von Reifen, Asbest, Glimmer und Waren daraus, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Polstermaterial aus Kautschuk oder Kunststoff;*
- Klasse 18: *Leder und Lederimitat; Regenschirme; Sonnenschirme; Sporttaschen (andere als diejenige, die Produkten angepasst sind, die sie enthalten sollen); Freizeittaschen; Reisetaschen, Rucksäcke; Transporttaschen; Schultaschen; Gürteltaschen; Handtaschen; ballförmige Taschen aus Leder; Strandtaschen; Koffer; Reisetaschen; Aktentaschen; Kosmetikkoffer (leer); Toilettentaschen; Schlüsseltaschen; Dokumententaschen; Ausweismäppchen; Brieftaschen; Geldbörsen; Schecktaschen aus Leder;*
- Klasse 19: *Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauglas insbesondere Fliesen und Dachplatten aus Glas; Glasgranulat für die Straßenmarkierung; teilweise bearbeitetes Holz, insbesondere Balken, Bretter, Platten; Sperrholz; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall); Briefkästen ans Mauerwerk;*
- Klasse 20: *Spiegel; Artikel aus Plastik; soweit in Klasse 20 enthalten; Statuen, Figurinen, Trophäen, Anhängerschilder (uncodiert), Namensschilder, Schlüsselkarten (uncodiert), Kreditkarten (uncodiert), dekorative Schlüsselanhänger, alle aus Plastik; Kissen; Sitzkissen und Zubehör für Automobile, soweit in Klasse 20 enthalten; Schlafsäcke; Möbel; Sitzmöbel für innen und außen; Regale (Möbel); Warenverkaufsstände; Küchenhandtuchspender (nicht aus Metall); Kleiderbügel; aufblasbare Werbeobjekte, soweit in Klasse 20 enthalten; Bücherregale; Ständer für Schreibwaren; Spielscheiben (Pogs), nicht aus Metall;*
- Klasse 21: *(Nicht elektrische) Haushalts- oder Küchenutensilien und -behältnisse, nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet; Bierkrüge, Becher, Tassen und Trinkgläser, Platten und Teller, Untersetzer, keines davon aus Edelmetall; Teekannen (nicht*

aus Edelmetall); isolierte Küchenhandschuhe; Haushaltshandschuhe; Getränkeflaschen; Flaschenöffner; Thermoskannen; nicht elektrische Nahrungs- und Getränkekühler; Käämme und Haarbürsten; Zahnseide; Statuen, Skulpturen und Trophäen aus Porzellan, Terrakotta oder Glas, die mit den Fußballsport zu tun haben;

- Klasse 22: Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke aus natürlichen und künstlichen Textilfasern, aus Papier oder aus Kunststoff (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind); Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); rohe Gespinnstfasern;
- Klasse 23: Garne und Fäden für textile Zwecke;
- Klasse 24: Schlafsäcke (gesteppt); Bettlaken; Steppdecken; Überwürfe; Kissenbezüge; Vorhänge; Duschvorhänge; Vorhangstoffe; Handtücher; Badetücher; Geschirrtücher; Geschirrhandtücher; Strandmatten; Decken; Stofftaschentücher; Wandbehänge; Flaggen; Fahnen (nicht aus Papier); Wimpel (nicht aus Papier); Tischwäsche aus Textilien; Etiketten (Stoff);
- Klasse 25: Bekleidung; Schuhe; Kopfbedeckung; Hemden; Strickhemden; Pullover und Trikots; T-Shirts; ärmellose Trikots; Kleider; Röcke; Unterwäsche; Badebekleidung; kurze Hosen; lange Hosen; Sweater; Mützen; Kappen; Hüte; Schals; Kopftücher; Schirmmützen; Trainingsanzüge; Sweatshirts; Jacken; Blazer; Regenkleidung; Mäntel; Uniformen; Krawatten; Schweißbänder; Stirnbänder; Handschuhe; Schürzen; Lätzchen; Schlafanzüge; Kleinkind- und Kinderspielbekleidung; Socken und Strümpfe; Strumpfbänder; Gürtel; Hosenträger; Schweißbänder; Stirnbänder;
- Klasse 26: Borten; Quasten; Bänder; Knöpfe; Nadeln; Nähkästchen; Medaillen für Kleidung (mit Ausnahme derjenigen aus Edelmetall); Medaillons und Anstecker für Kleidung (mit Ausnahme derjenigen aus Edelmetall), Broschen für Kleidung; Nadeln für Mützen (mit Ausnahme derjenigen aus Edelmetall); Haarnetze, Haarbänder; Haarnadeln; Haarschleifen oder anderer Haarschmuck; Medaillons aus unedlem Metall für Kleidung; Nadeln aus unedlem Metall; Anstecker aus Plastik;
- Klasse 27: Teppiche, Vorleger, Matten (auch für Autos); Geflechte, Linoleum und andere Materialien zum Belegen eines vorhandenen Bodens; Holzbodenbeläge, Kunstrasen;
- Klasse 28: Spiele und Spielzeug; Sportbälle; Brettspiele; Tische für Tischfußball; Stoffpuppen und -tiere; Spielzeugautos; Puzzles; Ballone; aufblasbare Spielzeuge; Spielscheiben (Pogs); Fußballausrüstung, nämlich Sportartikel für den Fußballsport, soweit in Klasse 28 enthalten; Fußbälle; Handschuhe, Knieschoner; Ellbogenschoner; Schulterschoner; Schienbeinschoner; Fußballtore; Sporttaschen und -behälter zum Tragen von Sportartikeln; Partyhüte (Spielzeuge); handbetriebene elektronische Spiele, andere als diejenigen,

*die nur für den Gebrauch mit Fernsehgeräten ausgelegt sind; Schaumgummihände; Videospiele; Spielkarten;*

- Klasse 29: *Fleisch, Fisch, Geflügel; Wild; konservierte Fleischextrakte; gekochtes Obst und Gemüse; Dosenfrüchte und -gemüse; genießbare öle und Fette; Kartoffelchips; Pommes frites; verarbeitete Nüsse; Marmeladen; eingemachtes Obst und Gemüse; Konfitüren; Milch; Milchprodukte; Molkereiprodukte; Käse;*
- Klasse 30: *Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Honig; Kaffee-Ersatz; Mehl; Getreidepräparate; Getreide; Brot; feine Backwaren; Kuchen; Kekse; Cracker; Bonbons; Eiskrem; Konfekt; Reis; Maischips; Senf; Essig; (Würz-) Saucen; Gewürze; Salz; Nahrungsmittelzusätze auf der Basis von Kohlehydraten (nicht für medizinische oder diätetische Zwecke);*
- Klasse 31: *Tiernahrung; Grassamen; frische Früchte; frische Beeren; frisches Gemüse; Blumen; Tierstreu; Rasen, Rasenwachstumsgrundlage; Torf;*
- Klasse 32: *Alkoholfreie Getränke; Sirup und Pulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke; Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes Wasser; andere nichtalkoholische Getränke; Frucht- und Gemüsesäfte; geeiste Fruchtgetränke; Bier, helles Bier;*
- Klasse 33: *Alkoholische Getränke (Bier ausgenommen);*
- Klasse 34: *Streichhölzer; Feuerzeuge; Zigarettenetuis; Aschenbecher, Raucherartikel aus unedlem Metall; Zigaretten; Tabak;*
- Klasse 35: *Betrieb von Stellenvermittlungsagenturen; Dienstleistungen einer Personalvermittlungsagentur; Dienstleistungen einer Werbeveröffentlichungsagentur; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen einer Internet-Werbeagentur; Werbeverbreitung; Vorspannmietdienste; Werbeplatzdienste, Vorspannwerbedienste; Dienste für Fernseh- und Radiowerbung; Werbung in Form von Trickfilmen; Dienstleistungen einer Promotionsagentur; Dienstleistungen einer Promotionsagentur für Sport und Öffentlichkeitsarbeit, Marktforschungsdienste; Markterhebungsdienste; Organisation der Werbung für Handelsmessen; Archivierungsdienste für stehende und bewegte Bilder; Erstellen und Herausgeben von Statistiken und Sportaufzeichnungen; Dienstleistungen im Bereich Datenaufnahme und Veröffentlichungen statistischer Informationen über sportliche Leistungen; Zusammenstellung eines Registers von Domain-Namen; Werbung für Fußballveranstaltungen; Betrieb eines elektronischen Marktes im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren; Werbungs-Dienstleistungen geliefert online aus einer computergestützten Datenbank oder dem Internet; Zusammenstellung von Werbung zur Benutzung als Webseiten im Internet; Bereitstellung von Auktionsleistungen im Internet; geschäftliche Administrationsleistungen zur Bearbeitung von Handelsleistungen über das Internet;*

*Organisation von Vorzugsprogrammen für Kunden und Zugangssteuerung bei Sportstadien durch Ausgabe von Sponsorenkarten, welche persönliche Daten des Inhabers enthalten würden;*

- Klasse 36: *Kreditkartendienste; Ausgabe von Kreditkarten; Reisescheckdienste; Finanzierungsdienste; Bankdienste; Kredit- und Darlehensvermittlung; Versicherungsdienste; Leasing- und Mietdienste; Leasing von Bild- und Tonaufzeichnungen; finanzielle Unterstützung von Sportveranstaltungen; Informationsleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Versicherungsleistungen, online-bereitgestellt aus einer Computer-Datenbasis oder dem Internet; Homebanking; Internetbanking;*
- Klasse 37: *Tankstellendienste, nämlich Schnellreparaturdienste; Fahrzeugreinigung; Schmierens des Fahrzeugs; Fahrzeugwartung; Fahrzeugreparatur;*
- Klasse 38: *Kommunikation durch Mobiltelefone; Kommunikation durch Telex; Kommunikation durch mit Telekommunikationsnetzwerken verbundenen elektronischen Computerterminals, Datenbanken und Internet; Kommunikation durch Fernschreiber; Kommunikation durch Telefon; Kommunikation durch Telefax; Funkruf; Kommunikation durch Telekonferenz; Fernsehübertragungen; Kabelfernsehübertragungen; Rundfunkübertragungen; Dienstleistungen einer Presse- und Informationsagentur; andere Nachrichtenübertragungsdienste; Miete von Telefongeräten, Fax und anderen Kommunikationsgeräten; Übertragen einer kommerziellen Internetseite; Radio- und Fernsehprogramm und Verbreitungsdienste über das Internet; elektronische Nachrichtenübertragung; Bereitstellen eines Computer-Zugangs zu schwarzen Brettern (Informations- und Annoncenanschlagtafeln) und Echtzeit-Chatforen; Übertragung von Nachrichten und Bildern über Computer; Aufnahme von fremden Websites im Internet; Bereitstellen eines Zugriffs auf private und geschäftliche Einkaufs- und Bestelldienste über Computer und/oder interaktive Kommunikationstechnologien; Telekommunikation von Information (einschließlich Webseiten), Computerprogrammen und anderen Daten; Leistungen des elektronischen Postversandes; Gewährung von Nutzerzugriff auf das Internet; Vermietung von Zugriffszeit auf einen zentralen Datenbankrechner; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zum Internet oder Datenbasen; Vermietung von Zugriffszeit auf eine Computer-Datenbank; Bereitstellung von Zugriffen zu Webseiten mit digitaler Musik im Internet; Bereitstellung von Zugriffen zu MP3-Webseiten im Internet; Bereitstellung digitaler Musik über Telekommunikation; Betrieb von Suchmaschinen; Radio- und Fernsehausstrahlung von Sport und Sportveranstaltungen; Betrieb von Chatrooms im Internet;*
- Klasse 39: *Reisebürodienste, nämlich Reisebegleitung, Buchung von Reisen, Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten,*

*Reisereservierungsdienste; Fluglinien-, Bahn-, Bus- und Wohnmobilbeförderungsdienste; Boottransport; Bootsausflugdienste; Ausflugsorganisationsdienste; Fahrzeugmietdienste; Parkplatzdienste; Taxidienste; Frachtversanddienste; Versorgung mit Wasser, Wärme, Gas oder Elektrizität; Müllbeseitigungsdienste; Beförderung und Zustellung von Zeitungen, Magazinen und Büchern; Post-, Kurier- und Lieferdienste; Lagerdienste; Verteilung von Lösungsmitteln, Paraffin, Wachs, Bitumen und Erdöl, mit Ausnahme von flüssigem Erdgas für Dritte;*

*Klasse 40: Entwickeln von Filmen für Spielfilme; Vergrößern von Photographien; Drucken von Photographien, Entwickeln von Filmen für Photographien; Leasen oder Mieten von Maschinen und Geräten zum photographischen Entwickeln, Drucken, Vergrößern oder Endbearbeiten; Änderung, Maß-Anfertigung von Bekleidungsstücken;*

*Klasse 41: Ausbildungsdienste; sportliche Aktivitäten; Unterhaltung, Organisation von Lotterien und Wettbewerben; Wett- und Spieldienste, die sich auf Sport beziehen oder damit im Zusammenhang stehen; Unterhaltungsdienste bei oder im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten; Organisation von Sportwettbewerben; Organisation und Bewerben von Fußballveranstaltungen; Vermietung von Sporteinrichtungen; Mietdienste für Audio- und Videoausrüstungen; Radio-Fernsehprogramm-, Videoband-, Zeichentrickfilm- und Zeichentrick-Fernsehprogramm-Produktion im Sinne künstlerisch kreativer Produktion; Präsentation, Vernetzung von Filmen und Bild, Ton- und Videoaufnahmen; Vermietung interaktiver Ausbildung und Unterhaltung, interaktiver CDs, CD ROMs, Computerprogramme und Computerspiele; Radio- und Fernsehprogramm- und Videobandproduktionsdienste; Produktion von Zeichentrickfilmen; Produktion von Zeichentrickfernsehprogrammen; Sitzreservierung für Shows und Sportveranstaltungen; Timing von Sportveranstaltungen; Organisation von Schönheitwettbewerben; interaktive Unterhaltung; Online-Spieledienste; Bereitstellen von Spielen über das Internet; Dienstleistungen eines Wettbüros; Durchführung von Gewinnspielen; Durchführung von Vorzugsprogrammen für Kunden und Zugangssteuerung bei Sportstadien durch Ausgabe von Sponsorenkarten, welche persönliche Daten des Inhabers enthalten würden; Unterhaltungs- oder bildungsbezogene Information, online bereitgestellt aus einer Computer-Datenbank oder dem Internet; Leistungen bezüglich elektronischer Spiele, bereitgestellt mittels des Internets; Online-Veröffentlichung elektronischer Zeitschriften; Bereitstellung digitaler Musik aus dem Internet; Bereitstellung digitaler Musik aus MP3-Webseiten im Internet; Foto-, Audio- und Videoaufnahme-Produktionsdienste; Dolmetschdienste;*

- Klasse 42: *Dienstleistungen eines Computer-Beraters; Datenverarbeitung (Programmieren); Computerverleih; Schaffung, Gestaltung und Schreiben, sämtlich für die Zusammenstellung von Webseiten im Internet; Erstellen und Pflege von Webseiten; Erstellung und Wartung von Computersoftware; Erstellung und Pflege eines Registers von Domain-Namen; Lizenzvergabe von geistigen Eigentumsrechten; Arzneimitteluntersuchungen; Lizenzvergabe für Datenbanken; Bereitstellung (Programmierung) von Platz auf Webseiten zur Bewerbung von Waren und Dienstleistungen;*
- Klasse 43: *Bereitstellen von Getränken und Nahrung, insbesondere mit Fast Food, in Cafeterien und Restaurants; Bedienungsdienste, insbesondere für Getränke und Nahrung; Cateringdienste; Dienstleistungen eines Hotels; Unterkunft- und Verpflegedienste; Reservierung von Hotels und zeitweiligen Aufhalten; Bereitstellen von Business-Einrichtungen für Unterhaltungszwecke;*
- Klasse 44: *Medizinische, zahnmedizinische und klinische Dienste; Damen-, Herrenfriseur- und Schönheitssalondienste;*
- Klasse 45: *Wach- und Sicherheitsdienste; Uniformverleih.*
- (29) Die dahingehende Argumentation der Antragstellerin lässt sich wie folgt zusammenfassen: der Begriff „Gelbe Seiten“ sei ein Synonym für Branchenverzeichnisse. Aufgrund seines derart beschreibenden Charakters könne dieser Begriff nicht als Herkunftshinweis wirken. Bei den registrierten Waren und Dienstleistungen handele es sich lediglich um Rubriken, die im Branchenauskunftsdienst „Gelbe Seiten“ präsentiert werden.
- (30) Die von der Antragstellerin eingereichten Nachweise beziehen sich sämtliche nicht auf den relevanten Zeitpunkt, nämlich 27/01/2006 als Anmeldetag der beanstandeten Gemeinschaftsmarkenregistrierung. Der Nachweis, dass das angegriffene Zeichen im Zeitpunkt der Anmeldung im deutschsprachigen Raum ein Synonym für „Branchenverzeichnis“ war, wurde von der Antragstellerin also nicht erbracht. Dass nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei „Gelbe Seiten“ um einen generischen Ausdruck handelt, wird u.a. aus dem Beschluss des deutschen Bundespatentgerichts 27 W (pat) 211/09 zur Wortmarke „Gelbe Seiten“ Nr. 396 44 690 deutlich. Darin stellt das Gericht, zumindest noch für das Jahr 1998 fest, dass „Gelbe Seiten“ nicht jedwedes, beliebiges Branchenverzeichnis bezeichnet, sondern nur das ganz bestimmte Verzeichnis der Markeninhaberin (siehe Seite 16 des Beschlusses).
- (31) In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass Artikel 76 Absatz 1 GMV die vom Amt vorgenommene Prüfung eines Nichtigkeitsantrags in zweifacher Hinsicht beschränkt. Er betrifft zum einen die tatsächliche Grundlage der Entscheidungen des Amtes, also die Tatsachen und Beweise, auf die diese Entscheidungen wirksam gestützt werden können (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2002 in der Rechtssache T-232/00 („Chef“), Randnr. 45), und zum anderen die Rechtsgrundlage dieser Entscheidungen, also die Vorschriften, die die mit der Sache befasste Stelle anzuwenden hat. So darf das Amt seine Entscheidung nur auf die von dem betreffenden Verfahrensbeteiligten geltend gemachten

Eintragungshindernisse und die von ihm hierzu vorgetragenen Tatsachen und beigebrachten Beweise stützen (Urteil des Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01 („Kleencare“), Randnr. 32).

- (32) Wie jedoch vom Gericht in seiner weiteren Rechtsprechung festgestellt (siehe Urteil des Gerichts vom 24. September 2008 in der Rechtssache T-179/07 („Aprile“), Randnr. 71 mwN), schließt die Beschränkung der tatsächlichen Grundlage der Prüfung durch das Amt jedoch nicht aus, dass diese neben den von den Beteiligten des Verfahrens ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen offenkundige Tatsachen berücksichtigt, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können.
- (33) Als derartige offenkundige Tatsache ist das bereits zitierte Urteil des Gerichts „Weiße Seiten“ vom 16/03/2006 bzw. die darin gemachten Ausführungen zu werten. Aus dessen Randnummer 56 ergibt sich, dass nach den Feststellungen des Gerichts der Ausdruck „Gelbe Seiten“ im Sinne von „Branchenverzeichnis“ in der deutschen Sprache verwendet wird. Grundlage dieser Feststellung ist wiederum eine Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 1995. Zudem werden Begriffe nicht von einem Moment zum nächsten generisch, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Feststellung des Gerichts auch bereits zum Zeitpunkt der angegriffenen Anmeldung Gültigkeit hatte.
- (34) Vor dem Hintergrund also, dass „Gelbe Seiten“ im Zeitpunkt der Anmeldung ein Synonym für „Branchenverzeichnis“ war, ist der Antragstellerin für einen Teil der beanstandeten Waren und Dienstleistungen darin Recht zu geben, dass dem Zeichen aufgrund seines beschreibenden Charakters das notwendige Minimum an Unterscheidungskraft fehlt. Die Argumentation des Urteils „Weiße Seiten“ auf den vorliegenden Fall übertragend, dass nämlich „Gelbe Seiten“ als gelbfarbige Seiten verstanden werden könnte, beschreibt die angegriffene Marke lediglich die Beschaffenheit der folgenden Waren:

Klasse 16: *Schulbedarf (Apparate ausgenommen); Spiel- und Rätselbücher; Magazine; Zeitungen; Bücher und Tageszeitungen, insbesondere über Sportler und Sportereignisse; gedrucktes Lehrmaterial; Veranstaltungsprogramme; Veranstaltungsalben; Fotoalben; Autogrammbücher; Adressenbücher; Tagebücher; Flugblätter und Broschüren; Kalender; Werbematerialien aus Papier; Bürobedarf (außer Möbel); Kredit-, Telefon-, Bankautomaten-, Reise- und Unterhaltungs-, Schecks- und Abrechnungskarten aus Papier oder Karton.*

- (35) Weiterhin fehlt es der angegriffenen Marke an Unterscheidungskraft für einige der registrierten Dienstleistungen, da es sich bei ihnen lediglich um Schritte zur Erstellung eines (elektronischen) Branchenverzeichnisses handelt, bzw. sie lediglich die Funktionen eines derartigen Verzeichnisses ausmachen. Die angegriffene Marke beschreibt demnach lediglich die Art, bzw. die Bestimmung der folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: *Dienstleistungen einer Werbeveröffentlichungsagentur; Werbeverbreitung; Werbeplatzdienste; Zusammenstellung eines Registers von Domain-Namen; Werbungs-*



*Dienstleistungen geliefert online aus einer computergestützten Datenbank oder dem Internet;*

Klasse 38: *Bereitstellen eines Computer-Zugangs zu schwarzen Brettern (Informations- und Annoncenschlagtafeln); Betrieb von Suchmaschinen;*

Klasse 41: *Online-Veröffentlichung elektronischer Zeitschriften;*

Klasse 42: *Erstellen und Pflege eines Registers von Domain-Namen; Bereitstellung (Programmierung) von Platz auf Webseiten zur Bewerbung von Waren und Dienstleistungen.*

- (36) Der Antrag auf Nichtigerklärung auf der Grundlage von Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a) iVm Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV ist also erfolgreich für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen.
- (37) Für alle übrigen Waren und Dienstleistungen ist ein derartiger beschreibender Zusammenhang jedoch nicht zu erkennen. Die Antragstellerin ist auch nicht mit ihrem Argument erfolgreich, es handele sich dabei um Rubriken eines Branchenverzeichnisses. So trifft dies bereits auf den Großteil der Waren und Dienstleistungen schon nicht zu, da es sich überwiegend um eine sehr detaillierte Auflistung einzelner Waren und Dienstleistungen handelt, wie beispielsweise *Durchführung von Vorzugsprogrammen für Kunden und Zugangssteuerung bei Sportstadien durch Ausgabe von Sponsorenkarten, welche persönliche Daten des Inhabers enthalten würden* der Klasse 41 oder *helles Bier* der Klasse 32. Dies sind aber gerade keine eine Waren- oder Dienstleistungsart beschreibenden Oberbegriffe. Das Gegenteil wurde von der Antragstellerin auch nicht bewiesen.
- (38) Entscheidend ist jedoch, dass die relevanten Verkehrskreise der verbleibenden Waren und Dienstleistungen, nämlich solcher, die in keinem unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung, dem Betreiben oder dem Vertrieb eines (elektronischen) Branchenverzeichnisses stehen, den an sich generischen Begriff „Gelbe Seiten“ im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen sehr wohl als Herkunftskennzeichen verstehen. Dass ein beschreibendes Wort in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen, die es gerade nicht beschreibt, wunderbar als Marke funktionieren kann, hat u.a. das Unternehmen Apple Inc. hinreichend bewiesen, indem es seine Hardware- und Softwareprodukte mit dem Wort „Apple“, also „Apfel“, kennzeichnet. So hat die Antragstellerin auch nicht dargelegt, wie beispielsweise der Verbraucher einen Haartrockner, ein Zelt oder Tiernahrung, die mit „Gelbe Seiten“, also „Branchenverzeichnis“ beschriftet sind, anders bewerten sollte, als dass das scheinbar fehlplazierte, da auf den ersten Blick unsinnig erscheinende Wort, die Kennzeichnung dieser Waren darstellt.
- (39) Der Argumentation nach entspricht dies auch dem bereits zitierten Urteil *suchen.de*, worin das Gericht die Registrierung der Marke für Waren und Dienstleistungen, die nicht der Einrichtung oder Verwendung einer Suchmaschine dienen, bestätigt hat. Der verfahrensgegenständlichen Argumentation der Antragstellerin folgend, hätte das Gericht jedoch die Entscheidung der Beschwerdekammer zur Marke „suchen.de“ auch für die schlussendlich verbliebenen *Verkaufsautomaten und Mechaniken für*

*geldbetätigte Apparate; Büroartikel* und *Geschäftsführung* aufheben müssen, da es sich hierbei um mögliche Suchobjekte von Suchmaschinen handelt.

- (40) Aus der von der Antragstellerin vorgetragenen Argumentation und den hierzu eingereichten Unterlagen ist daher nicht zu schließen, dass es der angegriffenen Marke für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft fehlt. Der Antrag auf Löschung gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a) iVm Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV ist daher für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 – 45 zurückzuweisen.

## KOSTEN

- (41) Gemäß Artikel 85 Absatz 1 GMV iVm Regel 94 GMDV hat die im Nichtigkeitsverfahren unterliegende Partei die Kosten zu tragen. Soweit ein Beteiligter in Teilen unterliegt, ist eine andere Kostenverteilung anzuordnen, Artikel 85 Absatz 2 GMV. Da beide Beteiligten teilweise obsiegen, teilweise unterliegen, hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.



## DIE LÖSCHUNGSABTEILUNG

Alexandra Apostolakis

Ruxandra Manea

Stephan Hanne

### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gemäß Artikel 59 GMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 GMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung einzulegen; innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt nur als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 800 Euro entrichtet wurde.