

In advance by Telefax: 0034 965 131 344 (Pages: 21)

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
Avenida de Europa, 4
03080 Alicante
SPAIN

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62
50674 Cologne, Germany
P. O. Box 26 01 20
50514 Cologne, Germany
Telephone +49 (0)221 27758-0
Direct Line +49 (0)221 27758-294
Facsimile +49 (0)221 27758-1
viefhues@jonas-lawyers.com
www.jonas-lawyers.com
Amtsgericht Köln HRB 59300

Our Ref. 3636/10 MV/JE (please always quote)

10 January 2013

Cancellation No.: 5064 C
Contested CTM: 1 224 831 "OSHO"
CTM Owner: Osho International Foundation
Applicant: Osho Lotus Commune e.V.

Attorneys-at-Law:

Kay Uwe Jonas †
Certified Specialist in
Intellectual Property Law

Dr. Martin Viefhues *
Certified Specialist in
Intellectual Property Law

Karl Hamacher *
Certified Specialist in
Intellectual Property Law

Dr. Nils Weber *
Certified Specialist in
Intellectual Property Law

Katja Grabienski
Certified Specialist in
Intellectual Property Law

Dr. Markus Robak
Certified Specialist in
Copyright and Media Law

Hanna Karin Held
Certified Specialist in
Intellectual Property Law

Dr. Torben Düsing

Christian Giersdorf, LL.M.

Linda Thiel

* Managing Director

In addition to our submission of 4 January 2013, we are submitting as

Exhibit A 72

further evidence showing that even the CTM Owner himself is using Osho's name in a descriptive way. The exhibit contains extracts from the CTM Owner's website as well as pages from the journal "OSHO TIMES International" which the CTM Owner had submitted in the US trademark proceeding "OSHO Friends International vs. OSHO International Foundation" as exhibits to Mr. Steeg's depositions according to **Exhibits A 66 and A 68**. The extracts (Exhibits 46 and 105 of Mr. Steeg's depositions) can also be found on the website of US-Patent and Trademark Office under the URL address

<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?qt=adv&procstatus=Terminated&pno=91121040&propno=&qs=&propnameop=&propname=&pop=&pn=&pop2=&pn2=&cop=&cn=> (No. 96 and 97)

The enclosed material shows various kinds of descriptive use like

- "...another Osho Meditation?"
- "... presentation of the Osho experience"
- "Osho Yoga"
- "... download the free Osho Reader"
- "... If you are unfamiliar with these unique Osho Audiobooks ..."
- "Live from Osho auditorium 1"

- "Osho's faculty for liberation" / "The Osho Group for Men's Liberation" / "The Osho Group for Women's Liberation"
- "OSHO TRAININGS AND COURSES 1990"
- "Osho Fresh Beginnings"
- "Osho Dreamwork"
- "Osho Creative Leap"
- "Osho Deprogramming"
- "Osho Tibetan Pulsing Healing"
- "Osho Movement Integration Course" and
- "An Osho Vision Improvement Course".

This further proves the descriptive character of "Osho" to describe the content of the meditation, experience, yoga, reader, audio book, etc.

Furthermore and in addition to what we had already pointed out in our submission of 23 December 2010 (pages 24 to 26), we refer to another decision of the German Federal Patent Court (published in 2012) rejecting the registration of a religious term for collision with the public order. In its decision of 10 May 2011 (docket no. 27 W(pat) 50/10) the Federal Patent Court states:

"1. ... Hinsichtlich der Dienstleistung ‚Durchführung von Aroma-Massagen‘ hatte die Markeninhaberin dem Löschungsantrag (wirksam) widersprochen, so dass das Lösungsverfahren durchzuführen war (§ 54 II 3 MarkenG). ..."

"2. ... Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht und mit zutreffender Begründung §§ 54, 50 I i.V. mit § 8 II Nr. 5 MarkenG angeordnet."

"a) ... Die religiöse Empfindung von Minderheiten sind dabei ebenso zu schützen, wie die großer Glaubensgemeinschaften...."

"b) ... Eine Dakini (sanskrit: Himmelstänzerin) ist ein tantrisches Geistwesen des antiken Indiens und Irans, das nach der Mythologie die Seelen der Toten in den Himmel bringt. Dieses engels- oder sogar gottgleiche Wesen existiert weiter als Figur im tibetischen Buddhismus. Die Dakinis sind weibliche (erleuchtete) Wesen mit einem sehr wandelbaren Temperament, die als Inspiration für die spirituelle Praxis agieren. (...) Sie repräsentieren die Ermutigung und Inspiration für den spirituellen Weg und überprüfen zugleich den spirituellen Fortschritt der Dharma-Praktizierenden. (...) Entgegen der Annahme der Markeninhaberin verbinden auch der tantrische Buddhismus und tantrische buddhistisch Interessierte schon seit mehr als 200 Jahren und damit auch zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke mit dem Begriff „Dakini“ eine transzendente (buddhistische) Figur, die für religiöse Lehren und Anschauungen von Bedeutung ist und der in religiöser Theorie und Praxis Respekt- oder Wertschätzung entgegengebracht wurde und wird (...) Allerdings wird die „Dakini“ im Buddhismus in keinem Fall mit körperlicher Nähe oder Massage in Verbindung gebracht.

Vor dem Hintergrund der (...) herausragenden Bedeutung, die „Dakini“ für den aktuellen buddhistischen Kultus und die tägliche Praxis der tantrischen Buddhisten hat, widerspricht

die Kommerzialisierung des Wortes „Dakini“ durch Erteilung einer Marke als einem Ausschlussrecht im Geschäftsverkehr den religiösen oder ethischen Wertvorstellungen beachtlicher Teil des angesprochenen inländischen Publikums und wird als anstößig empfunden werden. Das trifft insbesondere auf die praktizierenden Buddhisten in Deutschland zu, aber auch auf eine erhebliche Zahl der in Deutschland lebenden Menschen mit anderen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen. Trotz der Tendenz zu religiöser Bindungen ist die Tolerierung und Achtung der fremder Religionen nach wie vor ein selbstverständliches Gebot und eine Grundvoraussetzung für das gedeihliche Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft und gehört mit zu unseren tragenden ethischen Grundwerten (...) Insoweit genießt auch die religiöse Vorstellung von Minderheiten Schutz (...).

Da sich die Anstößigkeit schon grundsätzlich aus dem – kommerziellen – Einsatz der Bezeichnung als Marke ergibt, ist ein Sittenverstoß unabhängig davon anzunehmen, ob die Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Aroma-Massage als herabwürdigend und gerade deswegen als besonders anstößig empfunden wird, oder ob es sich um wertneutrale Dienstleistungen handeln mag.“

This can be translated to:

“1. ...Regarding the service “Performance of aroma massages” the trademark owner had (effectively) opposed the cancellation application so that the cancellation proceeding had to be executed (§ 54 (2) sent. 3 Trademark Act) ...”

“2. ... The Trademark Division has correctly ordered the cancelation of the contested trademark and also with correct reasoning (§§ 54, 50 (1) in connection with § 8 (2) No. 5 Trademark Act).“

“a) ... The religious sentiments of minorities have to be protected in this context in the same way as those of big denominations....“

“b) ... A Dakini (Sanskrit: heaven dancer) is a tantric spiritual being of ancient India and Iran, that according to mythology, leads the souls of the deceased into heaven. This angel-like or even god-like being further exists as a character in Tibetan Buddhism. The Dakinis are female (enlightened) beings with a very unsteady temper which act as an inspiration for the spiritual practice. They represent the encouragement and inspiration for the spiritual way and, at the same time control the spiritual progress of the practitioners of Dharma (...) Different from the assumption of the trademark owner, also the tantric Buddhism and the people interested in tantric Buddhism connect Dakini with a transcendent (Buddhistic) character which is important for religious teachings and views and is respected and reputed in religious theory and practice for more than 200 years and therefore also at the time of the registration of the contested trademark (...). Indeed, the Dakini in Buddhism is not related to physical closeness or massages. ...

Before the background of the importance which “Dakini” has for the current Buddhistic cult and the daily practice of tantric Buddhists, the commercialization of the term “Dakini” by granting a trademark as an exclusive right in commerce contradicts the religious and ethical values of a relevant part of the German public and is regarded as offensive. This does in particular apply for the practicing Buddhists in Germany but likewise for a relevant

number of people living in Germany with other religious or ideological beliefs. Despite the tendency of loosening religious commitments, tolerating and respecting foreign beliefs are still a self-evident imperative and fundamental requirement of peaceful life in a pluralistic society and part of its fundamental ethic values (...). Insofar, also the religious views of minorities require protection (...).

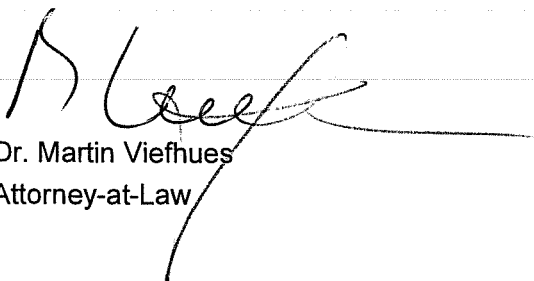
... As the offence follows from the – commercial – use of the designation as a trademark, the offence has to be stated independent from the question whether the trademark is depreciating and therefore in particular offensive with respect to the claimed services of aroma massage, or whether the services are neutral.”

A copy of the respective decision with the cited text passage underlined is enclosed as

Exhibit A 73.

If even a mere character used in a religious context does not qualify for registration as a trademark even though it is not the name of the founder of a religion or world view or the name of an essential person connected with a respective religion or world view, this must even more apply for the name of Osho.

As religious commitments tend to loosen, as the court points out, the commercialization of religious term like “Dakini” or “Osho” by granting a trademark as an exclusive right in commerce must have contradicted the religious and ethical values of a relevant part of the German public and be regarded as offensive at least to the same degree if not even more at the time when the contested trademark was registered.



Dr. Martin Viefhues
Attorney-at-Law

Enclosure: **Exhibit A 72 and A 73**

Exhibit A 72

Application for a declaration of invalidity of
CTM 1 224 831 "OSHO"

OSHO MEDITATIONS FOR BUSY PEOPLE

OSHO TIMES

Would you like to discover another Osho Meditation?

Remember "I am"



Step 1: Remember You Are

"Wherever you are, remember yourself, that you are. This consciousness that you are should become a continuity. Not your name, your caste, your nationality. Those are futile things, absolutely useless. Just remember that: I am. This must not be forgotten. Walking, sitting, eating, talking, remember that: I am.

"It will be difficult, very arduous. In the beginning you will keep forgetting: there will be only single moments when you will feel illuminated, then it is lost. But don't get miserable; even single moments are much. Go on, whenever you can remember again catch hold of the thread. When you forget, don't worry; remember again, and by and by the gaps will lessen, the intervals will start dropping, a continuity will arise.

"And whenever your consciousness becomes continuous, you need not use the mind. Then there is no planning, then you act out of your consciousness, not out of your mind. Then there is no need for any apology, no need to give any explanation. Then you are whatsoever you are; there is nothing to hide. Whatsoever you are, you are. You cannot do anything else. You can only be in a state of continuous remembrance. Through this remembrance, this mindfulness, comes the authentic religion, comes the authentic morality.

"This is what Hindus call self-remembrance, what the Buddha called right-mindfulness, what Gurdjieff used to call self-remembering, what Krishnamurti calls awareness. This is the most substantial part of meditation, to remember that: I am.

"You need not repeat it in the mind, 'I am walking.' If you repeat it, that is not remembrance. You have to be non-verbally aware that 'I am walking, I am eating, I am talking, I am listening.' Whatsoever you do, the 'I' inside should not be forgotten; it should remain.

"It is not self-consciousness. It is consciousness of the self. Self-consciousness is ego. Consciousness of the self is *asmita*...purity, just being aware that 'I am'.

"Ordinarily, your consciousness is arrowed towards the object. You look at me: your whole consciousness is moving towards me like an arrow. But you are arrowed towards me. Self-remembering means you must have a double-arrow: one side of it showing to me, another side showing to you. A double-arrow is self-remembrance."

Steeg Dep. Exhibit
Offered by OIF

46

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l
Foundation Opposition No.
121,040 et al.

OIF005791

Osho: *The Empty Boat* / *Yoga: The Alpha & Omega*

Click here to discover another [Osho Meditation](#)

Copyright © 2006 Osho International Foundation

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l
Foundation Opposition No.
121,040 et al.

Steeg Dep. Exhibit
Offered by OIF

46

OIF005792

The

Experience

Short Preview ►

Availability ►

A new magazine-style coffee table presentation of the Osho experience. This elegant, notebook-sized production will be of interest both to those already familiar with Osho and those wanting to know exactly what "Osho" can mean for them today.

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l
Foundation Opposition No.
121,040 et al.

Steeg Dep. Exhibit
Offered by OIF

CC

OIF005794

<http://www.osho.com/magazine/oshoexp/oshoexp.cfm>

6/27/2006

online OSHO TIMES

- ▶ Library
- ▶ Audiobooks
- ▶ Site Map
- ▶ Screensaver

- No-Thought for the Day ◀
- Newsletter Subscription ◀
- Horoscope ◀
- Osho Times Print Edition ◀

"Update" helps you find your way around the website, with the links at the top of this page connecting you to some key features.

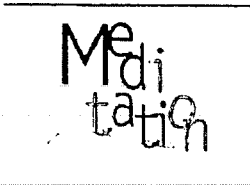
Glimpses of the Meditation Resort, view the latest photos of the new Zorba the Buddha, Auditorium, Guesthouse



Osho Yoga

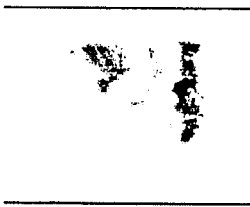
Is yoga for *everyone*?

This week we look at the system in the light of its being a particular path that may or may not work for you.



Meditation of the Week

This week, a technique to discover not "Who am I?" but "Where am I?" moving deeply into this question till even the "I-ness" is gone.



Meditation For Busy People

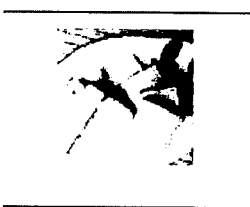
There's a difference between being self-conscious and being conscious of yourself.

Here's a method to drop the first and practice the second.



Haiku — distilled Zen

Haiku is the ultimate in minimalist expression, and Basho, the master of the art.



What's Cookin'? — tastebud teasers

Tofu cheese is easy to make. Just putting miso around tofu, it becomes fine appetizer.

Body Dharma — on health

Sleepless in Seattle, Seoul or Sydney? Maybe the answer lies in your lifestyle.

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l
Foundation Opposition No.
121,040 et al.

Steeg Dep. Exhibit 46
Offered by OIF

OIF005754

take advantage of "summer special" sales on eBooks at barnesandnoble.com. Click on the cover for more details and purchase links.

FREE! Osho Reader



Passion
for the
Impossible

A collection of universally interesting and timelessly relevant themes are covered here, in Osho's responses to questions that affect us all. From love (am I in it?) to the ego (what is it, really?) from life to freedom, this introductory free eBook is a special collection taken from Osho talks originally given under the title, *Satyam, Shivam, Sundram* and published here under the title, *Passion for the Impossible*. With the Microsoft Reader you can highlight the text, keep your place and begin reading again from there, or search for words you are specially interested in. File size for this eBook: 360K
Click here to download [the free Osho Reader](#).

Heraclitus de-Obscured

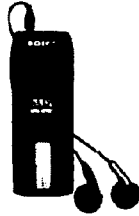


In this transcription from live recordings of his extemporaneous talks, Osho parses the fascinating and mysterious fragments of prose that have survived from the teachings of "Heraclitus the Obscure," author of the famously wise observation that it is impossible to step twice in the same river. In the process we learn that Heraclitus was no mere intellectual thinker but a man striving to express the inexpressible, and to pass along timeless keys that can enable all of us to view the world we live in with greater clarity and understanding. Click here to read an excerpt.

here is the text

■ Shop

| BOOKS | eBooks | **AUDIOBOOKS** | MEDITATIONS | MUSIC | VIDEOS | GIFTS | SEARCH |



Downloadable OSHO Audiobooks

Meditation Talks in Windows Media and MP3 Formats

To Get Started: Just go to the Catalog where you will find some 1850 english Osho Audiobooks and 150 hindi Audiobooks available for downloading.

We are now offering over 137 audiobook series, including 127 English series and 10 Hindi series, comprising a total of more than 2000 individual audiobook titles, each lasting some 90 minutes at a cost of US\$ 3.50 per title.

If you are unfamiliar with these unique Osho Audiobooks or would like to understand more about how you can benefit from them, you can enjoy a brief overview including some free samples to listen to on this, here.

You can also download short samples. Audiobooks with samples are marked with an "s" next to the Title in the Catalog.

To sample a talk, you can also visit our Webcasting page and listen to streaming audios.

Only at the point of purchase do you need to register/log in.

To contact us about the Audiobook, email: audiobooks@osho.com

To View Catalog Now



Live from Osho Auditorium 1

Music is used by Osho to support the inner journey, nourishing its aspects of silence and celebration. The celebrative qualities of music are obvious to everyone. What is perhaps less obvious is its capacity to create silence, to awaken spirituality, to tickle the subtle energies that point towards the mystery of our existence. (more)

Total number of tracks in this album: 10
Price per track: US\$0.99. See details to buy individual tracks
Downloadable Sample(s) Available



Next to Silence

The music of the solo Japanese bamboo flute creates an atmosphere of stillness. This is the music of Zen. It takes you to places inside yourself, like moments of silently watching the sunrise. It is music so simple, yet so full of nourishment to quiet the nerves, to relax the body and the heart. (more)

Total number of tracks in this album: 4
Price per track: US\$0.99. See details to buy individual tracks
Downloadable Sample(s) Available



Open Window

Here you will find soft, penetrating music for your introspective hours, ready to enter the open windows of your being so that "Existence can pass from one end to another without any hindrance...." The Awakened One, The Guest and Water Song are a few of the titles which will relax and enchant you in this meditative CD. (more)

Total number of tracks in this album: 15
Price per track: US\$0.99. See details to buy individual tracks
Downloadable Sample(s) Available



Osho Zen Tarot

This light and meditative music creates an ideal atmosphere for giving and receiving Tarot readings, particularly with the best-selling Osho Zen Tarot. The deck and companion book help bring insight and clarity to the present moment... (more)

Total number of tracks in this album: 13
Price per track: US\$0.99. See details to buy individual tracks
Downloadable Sample(s) Available



Shadow Of The Pines

Let these tracks take you into silence, where you become the shadow... (more)

Total number of tracks in this album: 14
Price per track: US\$0.99. See details to buy individual tracks
Downloadable Sample(s) Available

Osho Times
International

OSHO'S FACULTY FOR LIBERATION



"Man's liberation is absolutely necessary just as is woman's liberation. And they both should be together to figure out how they can be free."

OSHO

These two groups are now offered simultaneously, so that couples can experience this leap in understanding at the same time.



Dhyan Yagi

The Osho Group for Men's Liberation

"The men were enslaved by the women just as the women were enslaved by the men...and the men kept quiet about it, whereas the women made a big fuss."

OSHO/Nov. 23, 1989

"Let's make a fuss!"

Yagi/Nov. 24, 1989

And finally...escaping from the enslavement of women, not a reaction, but a deep, fresh, understanding - and release.

For further information and booking, see page 2



Prem Hasya

The Osho Group for Women's Liberation

A new group for women designed to release them from the enslaving need to be needed.

Knocking down the psychological barriers and spiritual misunderstanding that keep the male and female in an unending agony.

A vertical leap in consciousness for those ready and daring enough to be set free!

OSHO INTERNATIONAL ACADEMY OF HEALING ARTS

HAPPY BIRTHDAY 10 YEARS OF OSHO REBALANCING™

Under Osho's guidance it has taken just 10 years for Rebalancing to grow into one of the most comprehensive and effective systems of bodywork on the planet.

Hundreds of professional rebalancers are already working internationally, silently touching thousands of people from all walks of life with Osho's vision of living in balance.

Osho Rebalancing™ Training

April 1 - July 15
August 1 - November 15

Anubuddha
Satyarathi
Sudas
Kokila
Satya Puja
Komala
Anugyan



A scientific, artistic, meditative approach for those who like to touch and be touched.

Osho Rebalancing™ Internship

Satyarathi
Anubuddha

April 16-30



Rebalancing happens most effortlessly in this environment which is loving, nurturing, light and filled with sincerity and humor.

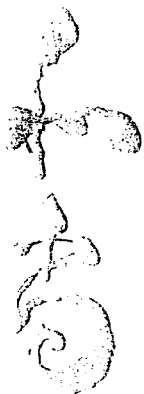
Being in the world - doing meaningful work

OIF005654

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l
Foundation Opposition No.
121,040 et al.

Stegg Dep. Exhibit
Offered by OIF 105

OSHO MULTIVERSITY



The Osho Multiversity is the world's largest center for the transformation of consciousness, and is comprised of various faculties. Some of their trainings, courses and workshops are announced below. Most faculties offer a further selection of individual sessions, classes, experiential workshops and seminars. Programs are conducted in the English language and experienced translators are available for participants. Further information, program counseling and advance registration for groups, courses and trainings is available through the Poona Information and Booking Centers worldwide (or in Poona: at the Osho Multiversity Plaza).

We look forward to seeing you in the Garden of the Beloved One.

OSHO TRAININGS AND COURSES 1990

From the 1st of each month to the 7th of the next month
Osho Fresh Beginnings

New Dates: February 13-20, March 4-11, April 4-11, May 20-27
Anti-Fischer-Hoffman Process

(Prerequisite: extensive group experience.
Participants are advised to book 3 months in advance.)

February 16 - March 31
Breath Training
'The Rhythm of Life'
Dwari, Devapath, Waduda

February 19 - March 2
Pulsation Internship
Aneasha, Kalpa, Moumina

February 21 - March 14
Hypnosis Advanced Training
Ragini

February 22 - 14
Intuition Course
Waduda

February 27 - March 12
Experiential Advanced Astrology Training
Kabir

March 1 - March 21
Movement Integration Course (Feldenkrais), Part II
Aitharsha, Ramadeva, Sumali

March 4 - March 28
Vision Improvement Course 'The Art of Seeing'
Garjan

March 12 - March 31
Healing Spirits - An Advanced Course for Healing Arts Professionals
Sagarpriya, Nishant

March 22 - April 11
Synthesis Course 'Hypnosis and Meditation for Body, Mind, Heart'
Kamaal, Aneasha, Waduda

April 1 - May 26
Massage Training
Kamaal, Nirvesha, Salya Puja, Leela

April 1 - July 15
Rebalancing Training
Anubuddha, Salyarathi and Rebalancing Team

April 16 - May 9
Tibetan Pulsing Healing Intensive, Part I
Dheeraj, Prabhuta, Kavita

May 1 - June 15
Pulsation Basic Training
Aneasha, Kalpa, Moumina

May 15 - June 7
Tibetan Pulsing Healing Intensive, Part II
Dheeraj, Prabhuta, Kavita

July 1 - August 26
Massage Training
Nirvesha, Salya Puja, Leela

July 1 - September 30
Tantra Training
Turiya

July 22 - July 26
International Conference on EDUCATION FOR THE 21ST CENTURY
Karuna, Kamaal, Sagarpriya, Turiya, Wadud and others

August 1 - November 15
Rebalancing Training
Anubuddha, Salyarathi and Rebalancing Team

September 1 - October 15
Psychic Massage Basic Training
Sagarpriya

September 1 - October 15
Breath Training 'The Rhythm of Life'
Dwari, Devapath, Waduda

September 12 - October 31
Craniosacral Balancing Training
Bhadrena, Anubuddha, Nirvesha

September 15 - November 30
Fitness Training
Amiya, Navaneela

October 1 - November 30
Counselor Basic Training
Rafia, Turiya, Vasumati, Prasad, Sagarpriya, Aneasha

October 16 - November 30
Pulsation Basic Training
Aneasha, Kalpa, Moumina

November 15 - December 31
Astrology Basic Training
Kabir

December 1 - February 28
Kyul Che - Traditional Korean Zen Meditation Retreat
Samvara

December 12 - December 25
Pulsation Advanced Training
Aneasha

December 12 - December 31
Meditation Counseling Training
Pradeepa, Gopal

December 15 - January 3
Counselor Advanced Training
Sagarpriya

December 15 - January 31
Dance Basic Training
Amiya, Maneasha

POONA INFORMATION AND BOOKING CENTERS WORLDWIDE

NEW

Are you planning to come to Poona and take part in the Osho Multiversity programs? You can now get **counseling through the computer network** directly from the Multiversity counselors. Please ask your Poona Information and Booking Center for further details.

Europe & Australia

Flugreisen GmbH
Venloer Str. 2, D-5000 Köln 1
Telephone No.: 0221-512069
Telex No.: 888 1366rjrd
Telefax No.: 0221-57407 49

Asia

Osho EER
Mimura Bldg., 6-21-34,
Kikuna, Kohoku-ku, Yokohama
Kanagawa 222, Japan
Telephone No.: 045-434-1981

U.S.A., South America, Canada

Osho Viha Meditation Center
P.O. Box 352
Mill Valley, Ca 94942, U.S.A.
Telephone No.: (415) 381-9861
(Sun. to Thu. 5 - 7 pm
Pacific Time)

OSHO MULTIVERSITY

Osho Communa International
17 Koregaon Park
Poona 411 001 (MS), India

Osho Times International

OSHO MYSTERY SCHOOL

PRESENTS

A Transmission from the Beyond in Chuang Tzu

Kaveesha in Synchronicity with the Master

"This is the whole purpose of the communion that is happening here - to fall into synchronicity with my heart."

OSHO



An indescribable experience in Chuang Tzu

Osho Neo-Zen

Starring Neo-Zen High Priestess Ma Shantam Avirbhava



Steeg Dep. Exhibit Offered by OIF

105

For further information and booking, see page 2

NEW FROM OSHO MYSTERY SCHOOL

Osho Dreamwork

Anand Amar

Anand Amar, also known as Francis A. Menezes, Ph.D., Director, Tata Management Training Center. World renowned dream expert and founding member of the World Association of the Study of Dreams.

Using the energy and insight contained in dreams to further creativity and mystical transformation.



Hawaiian Bodywork Training Temple Rhythms

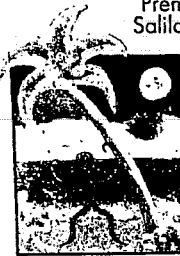
Prem Salila

An invitation training into the ancient and mystical healing arts of Hawaii.

A rite of initiation using dance, massage and music.

As sweet as guava juice, as hot as a volcano, as fragrant as a plumeria blossom, as primitive as a python.

Pure juice - from Hawaii.



Osho Creative Leap: Out of the Gap

Krishnananda and friends

A seven day, four-stage leap into a new creative surge.

A permanent jump in understanding and creativity.



Osho Co-Dependency

Krishnananda

As a child, one way or another, we were betrayed. We lost touch with ourselves and with our feelings and became false. Now, when we get close to someone, we lose ourselves because we don't know who we are. We lose our personal boundaries.

This is co-dependency. The remedy is to create a whole new way of relating.

OIF005659

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l Foundation Opposition No. 121,040 et al.

OSHO MYSTERY SCHOOL

PRESENTS

Volume 3, Number 3
February 1, 1990

Osho Deprogramming: Cutting the Roots of Fear

Dhyan Yogi



A new program has appeared in Poona. It is called Deprogramming: Cutting the Roots of Fear. There has never been anything remotely like it offered before.

Short and immensely powerful, it is not a therapy, not a catharsis, not a training, not a process. It imparts no new body of knowledge. It is utterly new and unique.

**It is a transmission,
a revolution -
surgical and final.**

Prerequisites and interview required.

The Ignition Group

Osho Tibetan Pulsing Healing

Three and one-half days



Prabhata, Dheeraj, Kavita

Using hidden teachings from the monasteries of Tibet and China, this profound energy work involves the internal organs of the body and brings subconscious experience to the surface, exploding into a new awareness. It gives new meaning to the word "release."

Also

Octagons

Individual Sessions

Featuring:

Osho Tibetan Pulsing Healing: The Intensive

In two parts 24 days each

Next Intensive begins April 16

Pulsing with the
heartbeat, connecting
into the body's
electrical current flow.

OSHO
MYSTERY
SCHOOL
INSTITUTE
OF
ESOTERIC
SCIENCE

PRESENTS



Wadda

Seven Levels of Consciousness

Seven days, seven chakras, seven energy bodies

Wheel of Life and Death

Past Life Group

Darkness of the Essenes

Initiation into the Darkness Meditation

Secret Treasures of the Far East

The group Osho requested for people from Japan.

Introducing: **Morning Meditations**

Esoteric Meditations drawn from Osho's *Book of the Secrets* and other discourses.

For further information
and booking, see page 2

OIF005660

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l
Foundation Opposition No.
121,040 et al.

Steeg Dep. Exhibit
Offered by OIF

125



An Osho Course for
Healing Arts Professionals

The Healing Spirit

March 12-31

Nishant, Sagarpriya, Devapath

This course is about coming back to the impulse that started us on our professional path: the impulse to heal and to be healed. It is about returning to the source, the spirit, the inner. Sometimes we have become so concerned with the outer dimension - the "how" to practice our art, the techniques, the knowledge, the practical necessities - that we lose touch with the juice that actually satisfies. In reconnecting with that juice, we will be looking at our work anew - discovering how it serves us as a healing force.

This course is an invitation to experience what "wholeness" means for ourselves and for those in our care.

A few skills will be taught along the way: how to recognize the energy of the moment, meeting the person inside the problem, speaking from the heart, timing, feeling resonances, learning to make our own vulnerability a resource in working with others. We will train the eye to see the spirit beyond the personality, and to see the connection between physical disease and inner attitudes toward life.

This course is intended for anyone in the health care professions. That includes bodyworkers of all disciplines, such as rebalancers, tibetan pulsers, shiatzu artists, masseurs, and also persons trained in the field of medicine: doctors, nurses, chiropractors, acupuncturists, nutritionists, physio-therapists, etc.

The methods of teaching will include counseling seminars, diagnostic art, energywork, meditation, hypnosis, and supervised practice sessions.



For bodyworkers,
beginners, and foot lovers

Reflexology

February 22 - March 3

Sudip Bharti, Satya Puja

Osho Movement Integration Course

Level 1: February 8-28

Level 2: March 1-21

Atiharsha, Ramadeva, Sumati

Osho Movement Integration takes the already immeasurably important contribution of Dr. Feldenkrais in the field of human potential yet one step further into self-awareness, trust and into meditation.

An Osho Vision Improvement Course

The Art of Seeing

March 4 - March 28

Garjan

Take a chance:

- to reduce the dependency on your eyeglasses
- to restore your natural vision power
- to prevent a loss of vision fitness

As old as ancient
Egypt: Reflexology.

For further information
and booking, see page 2

OIF005662

Osho Friends Int'l v. Osho Int'l
Foundation Opposition No.
121,040 et al.

Steeg Dep. Exhibit
Offered by OIF

25

Exhibit A 73

Application for a declaration of invalidity of
CTM 1 224 831 "OSHO"

für gesetzlich vorgesehenen Gründe erfolgen. Der bloße Umstand, dass die Ag. aus ihrer Marke gegen Dritte vorgeht, die eine ihrer Ansicht nach ähnliche Bezeichnung verwenden, liegt in der Natur des Markenrechts und kann für sich genommen keinesfalls als Indiz für unlautere Absichten gewertet werden. Dies umso weniger, als die Ast. selbst vortragen hat, die angegriffene Marke werde von der Ag. zur Produktkennzeichnung im geschäftlichen Verkehr verwendet. Denn ein derartiger Markeneinsatz im geschäftlichen Verkehr spricht für das Vorliegen eines eigenen schutzwürdigen Interesses an der Erlangung des Markenschutzes zum Anmeldezeitpunkt und gegen die Absicht, die mit der Eintragung der Marke entstehenden Verbotensrechte zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Bei objektiver Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles liegen keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Markenanmeldung nicht in erster Linie zur Förderung der eigenen wirtschaftlichen Betätigung, sondern zur unlauteren Behinderung Dritter dienen sollte (vgl. hierzu *EuGH*, Slg. I 2009, 4918 = GRUR 2009, 763 Rdnr. 37 = Mitt 2009, 329 – Goldhase; *BGH*, GRUR 2008, 917 Rdnr. 20 – Eros). Für die von der Anmelderin angeregte Beweiserhebung durch Durchführung einer Verkehrsbefragung bzw. durch Einholung eines Sachverständigenutachtens besteht kein Anlass. Zum einen ist das Gericht an solche Beweisanträge oder -anregungen nicht gebunden (§ 73 I MarkenG). Zum anderen liegen den Beweisanregungen im vorliegenden Fall Behauptungen zu Grunde, die entweder als wahr unterstellt werden können oder für das Verfahren irrelevant sind. Soweit die Ast. etwa die Behauptung unter Beweis gestellt hat, die Ag. biete Dönerprodukte mit den Bezeichnungen von „Trabzon bis Ankara“ an, kann dies ebenso als wahr unterstellt werden, wie der Vortrag, trotz der Vielfältigkeit der türkischen Küche sei den meisten Deutschen vor allem „Döner Kebab“ bekannt. Gleiches gilt für die unter Beweis gestellte Tatsache, zwischen Deutschland und der Türkei gebe es einen regen Warenaustausch und umfassende Handelsbeziehungen. Soweit die Ast. wiederholt geltend gemacht hat, es gebe in Deutschland und weltweit hunderttausende Imbissbuden mit der Bezeichnung „Döner“, ist dieser Aspekt für das vorliegende Verfahren ersichtlich irrelevant. Die darüber hinaus angeregte Einholung eines Sachverständigenutachtens bzw. die Durchführung einer Verkehrsbefragung zum Beweis der Behauptung, die Ag. habe bereits zum Zeitpunkt der zahlreichen von ihr zur Eintragung gebrachten Marken die Absicht gehabt, diese Döner-Imbissstuben zu zwingen, Dönerfleischkegel von ihr bzw. ihren zahlreichen Töchterunternehmen abzunehmen, scheidet ebenfalls von vornherein als unbehelflich aus. Dies gilt gleichermaßen für die unter Beweis gestellte Behauptung, die Ast. handle rechtsmissbräuchlich und sittenwidrig, weil sie sich die Städte- und Provinznamen der halben Türkei aneigne, was im Hinblick auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sowohl für sie selbst als auch für die von ihr beauftragten Patent- und Rechtsanwälte eine Geldgrube darstelle.

Nach allem liegen keine hinreichend belastbaren Anhaltspunkte für die von der Ast. geltend gemachten Lösungsgründe vor, insbesondere nicht zu dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung der angegriffenen Marke.

Nach allem war der Beschwerde der Erfolg zu versagen. Eine andere Wertung konnte auch der Hinweis der Ast. auf die Entscheidung der Markenabteilung vom 23. 4. 2009 zur Löschung der Wortmarke „Ankara-Döner“ der Ag. nicht bewirken, zumal diese durch den später im Beschwerdeverfahren erklärten Verzicht auf die Marke nicht bestandskräftig geworden ist.

Auch der Antrag der Ast. auf eine nachgelassene Schriftsatzfrist war zurückzuweisen. (*Wird ausgeführt.*)

Von einer Kostenauflegung gem. § 71 MarkenG zu Lasten der Ast. und Beschwerdeführerin hat der Senat abgesehen,

da ihr der Versuch nicht abgesprochen werden kann, die von ihr geltend gemachten Lösungsgründe im Beschwerdeverfahren mit – wenn auch nur vermeintlich stichhaltigen – Unterlagen zu untermauern. Ein schutzwürdiges Interesse der Ast., den Zurückweisungsbeschluss der Markenabteilung überprüfen zu lassen, kann vor diesem Hintergrund nicht verneint werden.

Anm. d. Schriftlfg.: S. auch die weitgehend gleichlautende Entscheidung *BPatG*, Beschl. v. 22. 6. 2011 – 28 W (pat) 132/10, BeckRS 2011, 21113 zur eingetragenen Wortmarke „ORDU-Döner“.

2. Verletzung religiösen Empfindens durch Wortzeichen für Massageanwendung

MarkenG § 8 II Nr. 5 – DAKINI

Die Verwendung religiöser Begriffe als Marke ist nach § 8 II Nr. 5 MarkenG ausgeschlossen, wenn dies nicht einer Tradition – wie bei Wein und Bier – in der entsprechenden Branche entspricht.

BPatG, Beschl. v. 10. 5. 2011 – 27 W (pat) 50/10

Zum Sachverhalt: I. Gegen die am 15. 5. 2000 angemeldete und am 3. 9. 2001 eingetragene Wortmarke Nr. 300 38 259

DAKINI

hat die Ast. mit Eingang am 10. 7. 2008 einen Antrag auf Löschung wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 II MarkenG gestellt. Die Markeninhaberin hat dem ihr am 19. 8. 2008 zugestellten Lösungsantrag mit Schreiben vom 16. 10. 2008 hinsichtlich der Dienstleistung „Durchführung von Aroma-Massagen“ widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 2. 12. 2009 die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verstoßes gegen § 8 II Nr. 5 MarkenG angeordnet.

Das hat sie damit begründet, eine Eintragung der Bezeichnung „Dakini“ als Marke zum Gebrauch im Geschäftsverkehr verstoße gegen die guten Sitten. Sie verletze insbesondere das religiöse Empfinden eines erheblichen Teils des angesprochenen Publikums, wobei auch die Anschauungen von Minderheiten – hier jedenfalls eines dem Buddhismus nahestehenden Teils der Bevölkerung – zu respektieren seien.

Die Bezeichnung „Dakini“ trete je nach subjektiver, dogmatischer oder auch interessengeleiteter Sicht der jeweiligen Verfasser in der Literatur wie im Internet in zahlreichen Bedeutungsvariationen von tantrischen Geistwesen unterschiedlichen Charakters bis hin zur Gottheit oder Helferin auf. Dabei sei eine allgemeinverbindliche und erschöpfende inhaltliche Definition des Begriffs „Dakini“ nicht festzustellen. Ungeachtet dessen werde insbesondere in buddhistisch interessierten Kreisen schon zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke mit „Dakini“ jedenfalls eine (transzendente) buddhistische Figur bezeichnet, die für die religiösen Lehren und Anschauungen von Bedeutung sei und der in religiöser Theorie und Praxis Respekt oder Wertschätzung entgegengebracht werde.

Bei dieser Ausgangslage sei, nachdem auch die Anmelderrinnen im Eintragungsverfahren auf den religiösen Symbolcharakter der Bezeichnung „Dakini“ hingewiesen hätten, eine Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Kreise anzunehmen, wenn die Bezeichnung unter Missachtung ihrer religiösen Herkunft und Einbindung nunmehr zweckfremd zur Kennzeichnung gewerblicher Dienstleistungen als Marke registriert werde. Dies werde nicht zuletzt durch die beigebrachte Stellungnahme der Deutschen Buddhistischen Union (DBU), dem Dachverband der Buddhisten und buddhistischen Gemeinschaften in Deutschland, und die Äußerungen zahlreicher Privatpersonen bestätigt.

Der Beschluss ist der Markeninhaberin am 22. 1. 2010 zugestellt worden. Dagegen wendet sie sich mit ihrer Beschwerde vom 19. 2. 2010. Die Markeninhaberin hat beantragt, den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 2. 12. 2009 aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Gründe: II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Auch nach Auffassung des Senats ist die Eintragung der angemeldeten Marke wegen Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinn von § 8 II Nr. 5 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, soweit sie sich gegen die vom Widerspruch umfasste Löschung der Marke in Bezug auf die Klasse 44 (zuvor Klasse 42): Durchführung von Aroma-Massagen, richtet, § 66 I MarkenG.

Hinsichtlich der Dienstleistung „Durchführung von Aroma-Massagen“ hatte die Markeninhaberin dem Löschantrag (wirksam) widersprochen, so dass das Lösungsverfahren durchzuführen war (§ 54 II 3 MarkenG). Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat die Marke insgesamt gelöscht, so dass die Beschwerde hinsichtlich der Dienstleistung „Durchführung von Aroma-Massagen“ zulässig ist.

2. Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht und mit zutreffender Begründung §§ 54, 50 I i. V. mit § 8 II Nr. 5 MarkenG angeordnet.

a) Nach § 8 II Nr. 5 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen und auf entsprechenden Antrag nach §§ 54, 50 I MarkenG zu löschen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen.

Ob ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt, beurteilt sich nach der Auffassung der Verbraucher, wobei es nicht auf eine Mehrheit im rechnerischen Sinne ankommt, sondern darauf, dass ein insgesamt erheblicher Teil des von den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Publikums die Verwendung des Zeichens mit hoher Wahrscheinlichkeit als anstößig empfindet (vgl. BPatG, BIPMZ 1987, 133 – Coran; BPatG, Beschl. v. 17. 1. 2007 – 28 W [pat] 66/06, BeckRS 2007, 11446 – Buddha). Die religiösen Empfindungen von Minderheiten sind dabei ebenso zu schützen, wie die großer Glaubensgemeinschaften.

Dass der Buddhismus eine Religion ist, ergibt sich aus seiner Geschichte. Seit den siebziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts gibt es auch in Deutschland eine von der Öffentlichkeit wahrgenommene buddhistische Bewegung in dem Sinn, dass verschiedene Formen des Buddhismus gelehrt und zunehmend auch von Europäern praktiziert werden (vgl. BPatG, Beschl. v. 17. 1. 2007 – 28 W [pat] 66/06, BeckRS 2007, 11446 – Buddha). Es kann daher dahinstehen, ob der Schutz auch esoterischen Moderscheinungen zukäme. Auch ist der Buddhismus in der Folge nicht untergegangen, wie etwa der griechisch-römische Götterglaube, der einer Marke „Penaten-Creme“ heute nicht mehr entgegensteht.

Eine eingetragene Marke ist eine kommerzielle Produktbezeichnung, mit der das staatlich verliehene Recht verbunden ist, andere von der Verwendung des Markenbegriffs auszuschließen. Selbst wettbewerbsrechtlich noch zulässige Bezeichnungen kann daher eine Eintragung in das Markenregister verwehrt werden, wenn der Anschein einer staatlichen Zustimmung zum fraglichen Zeichengebrauch zu vermeiden ist.

b) Eine Dakini (sanskrit: Himmelstänzerin) ist ein tantrisches Geistwesen des antiken Indiens und Irans, das nach der Mythologie die Seelen der Toten in den Himmel bringt. Dieses engels- oder sogar gottgleiche Wesen existiert weiter als Figur im tibetischen Buddhismus. Die Dakinis sind weibliche (erleuchtete) Wesen mit einem sehr wandelbaren Temperament, die als Inspiration für die spirituelle Praxis agieren. Sie können als friedliche, zornvolle und gemischt friedlich-zornvolle Gestalten auftreten. Sie repräsentieren die Ermutigung und Inspiration für den spirituellen Weg und überprüfen zugleich den spirituellen Fortschritt der Dharma-Praktizierenden (dazu: Angelika Prenzel [Hrsg.]: Dakinis: Lebensgeschichten weiblicher Buddhas, Buddhistischer Verlag, 1. Aufl. [2007]).

Entgegen der Annahme der Markeninhaberin verbinden auch der tantrische Buddhismus und tantrisch buddhistisch Interessierte schon seit mehr als 200 Jahren und damit auch zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke mit dem Begriff „Dakini“ eine transzendente (buddhistische) Figur, die für die religiösen Lehren und Anschauungen von Bedeu-

tung ist und der in religiöser Theorie und Praxis Respekt oder Wertschätzung entgegengebracht wurde und wird (vgl. z. B. Lexikon d. östlichen Weisheitslehren, Otto Wilhelm Barth Verlag 1997, 87; DER BROCKHAUS Religionen, Leipzig Mannheim 2004, 137; N. Drury, Lexikon des esoterischen Wissens, S. 131; Taschenlexikon Religion und Theologie, Hrsg. W. Horn, F. Nüssel, 5. Aufl., S. 241; W. Huchzermeyer, Das Yoga-Lexikon, edition sawitri 2009, S. 75). Allerdings wird die „Dakini“ im Buddhismus in keinem Fall mit körperlicher Nähe oder Massagen in Verbindung gebracht.

Dies hat die Markeninhaberin bereits im Eintragsverfahren ausdrücklich bestätigt, so dass ihr dahingehendes Bestreiten nunmehr widersprüchlich erscheint. Letztlich wird die Bekanntheit und Bedeutsamkeit der Begriffs „Dakini“ im Buddhismus auch durch die weiteren zahlreichen vorgelegten Belege der Ast. wie schließlich auch den ergänzenden Ausführungen der Markeninhaberin selbst bestätigt.

Vor dem Hintergrund der auch von der Markeninhaberin eingeräumten herausragenden Bedeutung, die „Dakini“ für den aktuellen buddhistischen Kultus und die tägliche Praxis der tantrischen Buddhisten hat, widerspricht die Kommerzialisierung des Wortes „Dakini“ durch Erteilung einer Marke als einem Ausschlussrecht im Geschäftsverkehr den religiösen oder ethischen Wertvorstellungen beachtlicher Teile des angesprochenen inländischen Publikums und wird als anstößig empfunden werden. Das trifft insbesondere auf die praktizierenden Buddhisten in Deutschland zu, aber auch auf eine erhebliche Zahl der in Deutschland lebenden Menschen mit anderen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen. Trotz der zu beobachtenden Tendenz zur Lockerung religiöser Bindungen ist die Tolerierung und Achtung fremder Religionen nach wie vor ein selbstverständliches Gebot und eine Grundvoraussetzung für das gedeihliche Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft und gehört mit zu unseren tragenden ethischen Grundwerten (vgl. BPatG, BPatGE 46, 66, BeckRS 2009, 14629 – Dalailama). Insofern genießt auch die religiöse Vorstellung von Minderheiten Schutz (vgl. BPatGE 28, 41 = BIPMZ 1987, 133 – Coran).

Gerade weil der derzeitige Dalai-Lama durch sein beständiges Wirken für die Verständigung zwischen den Religionen und für Menschlichkeit die Glaubensinhalte und religiösen Werte des Buddhismus auch der anders- oder nichtgläubigen Bevölkerung in Deutschland nahegebracht hat, werden beachtliche Kreise in Deutschland die Verwendung von Begriffen aus dem Buddhismus als Marke für rein kommerzielle Zwecke als religiös bzw. ethisch anstößig empfinden.

Da sich die Anstößigkeit schon grundsätzlich aus dem – kommerziellen – Einsatz der Bezeichnung als Marke ergibt, ist ein Sittenverstoß unabhängig davon anzunehmen, ob die Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Aroma-Massage als herabwürdigend und gerade deswegen als besonders anstößig empfunden wird, oder ob es sich um wertneutrale Dienstleistungen handeln mag.

Dass religiöse Begriffe Namen und Abbildungen in bestimmten Produktbereichen, wie Wein und Bier, zu gewerblichen Zwecken verwendet werden, entspricht einer Tradition, die das Publikum an eine solche Verwendung so gewöhnt hat, dass es daran keinen Anstoß nimmt. Im Streitgegenständlichen Bereich lassen sich eine solche Tradition und Gewöhnung nicht feststellen.

Eine andere Beurteilung ergibt sich schließlich nicht aus dem Umstand, dass hier von der orthographisch richtigen zusammengesetzten Schreibweise abweichend Leerzeichen zwischen den Buchstaben stehen.

Im Hinblick auf die sonst identische Schreibweise sowie die Klangübereinstimmung wird das angesprochene Publikum das Markenwort nämlich ohne Weiteres und wie von der Markeninhaberin beabsichtigt mit dem Begriff „Dakini“

gleichsetzen, schon weil es die Abweichung gar nicht bemerken wird.

Die Sittenwidrigkeit der Eintragung wird auch nicht in Frage gestellt durch die Tatsache, dass in Deutschland mittlerweile Buddha-Statuen und andere Symbole des Buddhismus in Hotels, Bars, Restaurants und Kaufhäusern zu finden sind. Religiöse Symbole aller Religionen werden so verwendet, ohne dass dies Anstoß erregt. Dies kann aber nicht auf einen kommerziellen Gebrauch übertragen werden.

3. Soweit sich die Markeninhaberin auf die Eintragung ihrer Meinung nach vergleichbarer religiöser Begriffe beruft, lässt sich hieraus auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG) kein Eintragungsanspruch herleiten.

Eine pauschale Betrachtungsweise verbietet sich ohnehin, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen werden soll und der beteiligten Verkehrskreise, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage, und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung (vgl. hierzu *Ströbele*, in: *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 25, m. w. Nachw.). Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG ist ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldete Marke (*BPatG*, MarkenR 2010, 145, BeckRS 2010, 1500 – Linuxwerkstatt).

Das Gericht hat demnach zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt stets seine eigene begründete Entscheidung zu treffen (vgl. hierzu auch *HABM*, GRUR 1999, 737 – ToxAlert) und dabei das Gebot des rechtmäßigen Handelns zu berücksichtigen, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zu Gunsten eines anderen berufen kann (s. a. *BPatG*, GRUR 2009, 667 [668] – Schwabenpost, m. w. Nachw.).

Nach alledem war der Beschwerde der Markeninhaberin der Erfolg zu versagen.

4. Ob die Marke zum Zeitpunkt der Eintragung für die Dienstleistungen der „Aroma-Massagen“ eine unmittelbar beschreibende Bezeichnung dargestellt hat und einer Eintragung deshalb das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses gem. § 8 II Nr. 2 MarkenG entgegenstanden hat, kann im Hinblick auf den Verstoß gegen § 8 II Nr. 5 MarkenG ebenso dahingestellt bleiben wie die möglicherweise fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG).

Anm. d. Schriftlgt.: Die Rechtsbeschwerde ist nicht zugelassen worden. – Zum Verstoß gegen die guten Sitten wegen fremdenfeindlichen Inhalts einer Wort-/Bildmarke s. zuletzt *BPatG*, GRUR-RR 2011, 311 – RCQT. Zur Eintragungsfähigkeit einer Wortmarke für ostasiatische Massageanwendung *HABM*, GRUR-RR 2007, 42 – PANTAI LUAR. ■

3. Unterscheidungskraft einer Wortfolge für „Branchenverzeichnisse“

MarkenG §§ 53, 54 – Gelbe Seiten II

1. Einen Löschungsantrag kann jeder Gesellschafter stellen, auch wenn die Gesellschaft die Löschung der Marke bereits beantragt hatte.

2. Die Entscheidung über einen Löschungsantrag der Gesellschaft führt zu keiner Rechtskraftbindung gegenüber ihren Gesellschaftern.

3. Auch im Fall der Eintragung einer Marke als verkehrsdurchgesetztes Zeichen umfasst die Überprüfung im Löschungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse.

4. Die Wortfolge „Gelbe Seiten“ war 1998 kein Synonym für „Branchenverzeichnisse“ und somit unabhängig von Verkehrsdurchsetzung als Marke schutzfähig.

BPatG, Beschl. v. 15. 2. 2011 – 27 W (pat) 100/10

Zum Sachverhalt: I. Die Wortmarke

Gelbe Seiten

wurde am 21. 10. 1998 für „opto-elektronische Verzeichnisse, nämlich Branchenfernsprechbücher auf CD-ROM; Druckereierzeugnisse, nämlich Branchenfernsprechbücher; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und gedruckten Branchenfernsprechverzeichnissen“ als verkehrsdurchgesetztes Zeichen in das Markenregister eingetragen. Auf Grund von Ermittlungsergebnissen zur Wortmarke 1 177 265, die sich ihrerseits wiederum auf die 1982 eingetragene Wort-/Bildmarke 1 033 815 bezogen, der als amtsbekannt bezeichneten Benutzungslage und der Auflagenhöhe der von der Ag. herausgegebenen Fernsprechverzeichnisse sah die Markenstelle erneute Ermittlungen zur Verkehrsdurchsetzung der im Übrigen als beschreibender Gattungsbegriff angesehenen Marke als nicht notwendig an.

Mit am 15. 10. 2008 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat der Ast. die vollständige Löschung der Marke wegen Nichtigkeit auf Grund absoluter Schutzhindernisse gem. §§ 54, 50 I MarkenG i. V. mit § 8 MarkenG beantragt.

Dies hat er damit begründet, dass „Gelbe Seiten“ ein Synonym für Branchenverzeichnisse sei und deshalb sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung 1998 eine glatt beschreibende Aussage gewesen und es auch jetzt noch sei. Aus Entscheidungen der Verletzungsgerichte könne eine Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke nicht hergeleitet werden, da diese an die Eintragung gebunden gewesen seien. Die Marke hätte ohne entsprechende Umfragen auch nicht auf Grund Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden dürfen. Die Markenmelderin habe bei der Anmeldung zudem bösgläubig gehandelt.

Die Ag. hat dem ihr am 14. 11. 2008 zugestellten Löschungsantrag mit dem am 19. 11. 2008 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen. Sie hat hierbei erklärt, dass die angegriffene Marke originär schutzfähig sei. Ungeachtet dessen sei sie aber auch durchgesetzt. Die Ag. hat unter anderem ein Gutachten des Instituts für Deutsche Sprache vom 19. 2. 2009 zur Verwendung und Gebräuchlichkeit der Mehrwortausdrücke „Gelbe Seiten“ und „Yellow Pages“ vorgelegt; darin heißt es:

Ausgehend von dem sprachwissenschaftlichen Standardverfahren zur Ermittlung von Sprachgebräuchlichkeit, nämlich der Untersuchung des Vorkommens sprachlicher Ausdrücke in Textkorpora, sei festzustellen, dass der Mehrwortausdruck „Gelbe Seiten“ in den Jahren 1998 und 2008 entsprechend den eingereichten Stellungnahmen als Appellativum (Gattungsbezeichnung) in der deutschen Standardsprache nicht gebräuchlich gewesen sei.

Ein wichtiger Indikator für die Verwendung eines Ausdrucks als Appellativum sei dessen Einführung in einen Text durch den indefiniten Artikel. Führe man in einem Text einen nominalen Ausdruck ein, dessen Referenz im Kontext noch nicht bestimmt worden sei, so verwende man den indefiniten Artikel. So könne ein Zeitungsartikel mit den Worten beginnen: „Im Bundestag stellte heute eine Abgeordnete den Antrag, dass...“, nicht dagegen mit den Worten: „Im Bundestag stellte heute die Abgeordnete den Antrag, dass...“, da noch nicht klar sei, um welche Abgeordnete es sich handle. Der definite Artikel könne nur verwendet werden, wenn die Bezugnahme eindeutig sei. Sollten „Branchenverzeichnis“ und „Gelbe Seiten“ synonyme Appellativa sein, müssten sie typischerweise in indefiniter Form in Texte eingeführt werden. Für „Branchenverzeichnis“ habe sich der vermutete appellative Charakter des Wortes bestätigt. Eine definite Kennzeichnung des Wortes sei nur dort üblich, wo im Kontext deutlich gemacht werde, um welches Branchenverzeichnis es sich handle.

In Bezug auf „Gelbe Seiten“ lasse sich feststellen, dass die Einführung des Ausdrucks gewöhnlich über den definiten Artikel erfolge (z. B.: „Rund 70% der Nachhilfestunden in Deutschland werden privat ... erteilt, die restlichen 30% von kommerziellen Instituten, etwa dem ... Die Kommerziellen findet man in den Gelben Seiten unter ‚Unterricht‘.“/„Wir haben eine ganzseitige Anzeige in den Gelben Seiten geschaltet.“). Unter den 50 Stichprobenhaft ausgewählten Belegen finde sich nur ein Beispiel für eine appellativische Verwendung von „Gelbe Seiten“. Dies zeige zwar, dass eine solche Verwendung nicht ausgeschlossen sei. Die quantitativen Verhältnisse seien jedoch eindeutig: Gebräuchlich sei die Verwendung von „Gelbe Seiten“ als Markenname.

Ein besonders deutliches Indiz lieferten die Belege, in denen „Gelbe Seiten“ mit anderen Ausdrücken für Informationsquellen im Umfeld von Branchenverzeichnissen kontrastiert werde (Firmenhandbuch, Anwaltsverzeichnis, Berufsverbände).

„Gelbe Seiten“ werde hier gerade nicht als Oberbegriff für Branchenverzeichnisse verstanden, sondern als eine unter mehreren solcher Informationsquellen. Ein weiterer Hinweis auf eine Verwen-