

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 261/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 25 931.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2001 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung der Wortbildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 vom 23. Juli 2001 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1, 37 Abs 1 und 5 MarkenG teilweise wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, nämlich im Umfang der Dienstleistungen

"Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Durchführen von Auktionen im Internet; Herausgabe von Werbetexten; Telemarketing; Vermitteln von Handels- und Angebotskontakten über das Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Webvertising, nämlich Marketing für

Dritte in digitalen Netzen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Bereitstellung einer e-commerce Plattform im Internet; Bereitstellung einer Hotline; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Filmproduktion; Herausgabe von Texten, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form; Information über Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Events, nämlich von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organisation von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Seminaren für Kultur- und Unterhaltungszwecke; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Dienstleistungen einer Internetagentur, nämlich Konzeption, Abwicklung, Wartung und Pflege von Internetinhalten".

In den Gründen ist ausgeführt worden, insoweit stelle die angemeldete Marke eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, da sie lediglich darauf hinweise, daß die Dienstleistungen sich mit Pferden befaßten oder auf Pferde Bezug nähmen oder Themata rund um das Pferd beinhalteten oder zugrundelegten.

Die Anmelderin hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt sowie das gesamte Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung unter Anfügung eines Ausnahmezusatzes nach Streichung einiger Dienstleistungen - auf den dementsprechenden Hinweis des Senats – folgendermaßen eingeschränkt:

"Klasse 35: Aktualisierung von Werbematerial; Bannerexchange, nämlich Vermietung von Werbeflächen im Internet; Consulting, nämlich Beratung in organisatorischer Hinsicht; Dateienverwaltung mittels Computer;

Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; e-commerce Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme und Lieferauftragservice; e-commerce Dienstleistungen, nämlich Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; e-commerce Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften über Online-Shops; Erstellen von Statistiken; Fernsehwerbung; Herausgabe von Statistiken; Herausgabe von Werbetexten; Marketing; Meinungsforschung; Merchandising; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; organisatorische Beratung; Public Relations; Rundfunkwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telemarketing; Textverarbeitung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen, auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Versandwerbung; Versenden von Werbesendungen; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Werbematerial; Vervielfältigung von Dokumenten; Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 38: Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellung von Internet-Portalen für Dritte; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Betrieb von Chatlines und Foren; Betrieb von Chatrooms; Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Einrichtung von Diskussionsforen; e-commerce Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer Internet-Plattform; E-Mail-Datendienste; elektronische Nachrichtenübermittlung; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Internetdienstleistungen, nämlich Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Mehrwertdienste, nämlich SMS-Dienste; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Online-dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Übermittlung von Nachrichten; Web-Messaging, nämlich Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen;

Klasse 41: Betrieb von Tonstudios; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages; Durchführung von Spielen im Internet; Montage und Bearbeitung von Videobändern; Montage von Videobändern; Musikdarbietungen; Organisation von

Messen, Ausstellungen, Kongressen und Seminaren für Kultur- und Unterhaltungszwecke; Party-Planung; Personalentwicklung, nämlich Organisation und/oder Durchführung von Fort- und Weiterbildungsprogrammen; Produktion von Teleshopping-Sendungen; Rundfunkunterhaltung; Synchronisation; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Verfassen von Drehbüchern; Vermietung von Tonaufnahmen; Zusammenstellung von Rundfunkprogrammen;

Klasse 42: Administration von auf dem Server abgelegten Daten; Aktualisieren von Computersoftware; Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; Beratung für Telekommunikationstechnik; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisierung, Weiterleiten von Daten aller Art für Dritte; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Computerberatung; Computerberatungsdienste; Computersystemanalysen; Datenspeicherung und Datenverarbeitung für Dritte; Design von Computer-Software; Design von Home-Pages und Web-Seiten; Design von Netzwerkseiten; Design von Software; Design von Webseiten; Dienstleistungen einer Internetagentur, nämlich Konzeption, Abwicklung, Wartung und Pflege von Internetinhalten; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Hard- und Softwareberatung; Dienstleistungen einer

Multimedia-Agentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerk-Strukturen; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Audio- und/oder Videoinformationen; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Netzbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; digitale Bildbearbeitung; digitale Datenaufbereitung; digitale Datenverarbeitung; ausgenommen alle vorstehend genannten Dienstleistungen, die sich mit Pferden befassen, auf Pferde Bezug nehmen oder Themen rund um das Pferd beinhalten oder zugrundelegen."

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß vom 23. Juli 2001 aufzuheben.

Wegen ihres Vorbringens wird auf ihre Schriftsätze vom 19. Juni 2001 und vom 24. August 2001 Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Marke "das pferd." hinsichtlich der nach der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses nunmehr verbliebenen beanspruchten Dienstleistungen - und zwar nicht nur soweit sie von der teilweisen Zurückweisung der Anmeldung durch die Markenstelle des Patentamts noch betroffen und damit Gegenstand der Beschwerde sind, sondern auch im übrigen - für unterscheidungskräftig und nicht beschreibend; auch eine Täuschungsgefahr ist nicht ersichtlich. Der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen somit keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG oder § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG iVm § 37 Abs 3 MarkenG entgegen.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, handelt es sich bei der Bezeichnung "das pferd." - auch im Hinblick auf die graphische Wiedergabe, die für die Annahme selbst einer noch so geringen Unterscheidungskraft nicht genügte - zwar um eine glatt beschreibende Angabe, wenn sie für Dienstleistungen vorgesehen ist, die einen unmittelbaren Sachbezug zu Pferden besitzen können. Nach der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses durch den am Ende aufgenommenen Disclaimer wird eine solche Eignung der angemeldeten Marke als beschreibende Angabe jedoch ausgeschlossen.

Auch eine ersichtliche Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG iVm § 37 Abs 3 MarkenG - die der Senat am 20. November 2001 in der telephonischen Erörterung der Sach- und Rechtslage mit der Vertreterin der Anmelderin angesprochen hat - ist bei den verbliebenen beanspruchten Dienstleistungen nicht gegeben.

Denn die Täuschungsgefahr ist "ersichtlich", wenn sich aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst ohne weiteres erkennbar ergibt, daß sie bezüglich der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in jedem möglichen Fall ihrer Benutzung eine den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechende, unrichtige Angabe enthält, sie also ohne Täuschungsgefahr überhaupt nicht benutzt werden

kann (vgl BPatG GRUR 1989, 593 = BIPMZ 1989, 286 f – Molino; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 8 Rdn 225, 227, 230).

Demnach wäre die Anmeldemarke "das pferd." nur dann im Rahmen der Ersichtlichkeitsprüfung des markenregisterrechtlichen Eintragungsverfahrens irreführend, wenn und soweit sie in jeder denkbaren Art und Weise der Verwendung für die einzelnen beanspruchten Dienstleistungen von den angesprochenen Verkehrskreisen als gegenständlich beschreibende Sachangabe aufgefaßt werden müßte.

Dies ist aber jedenfalls nach der Streichung einer Reihe ursprünglich beanspruchter Dienstleistungen nicht der Fall. Vielmehr läßt sich die angemeldete Marke jeweils für sämtliche noch beanspruchte Dienstleistungen zumindest auch lediglich als offensichtliche Phantasiebezeichnung benutzen, insbesondere als Geschäftsabzeichen oder Nennung des Firmenemblems (vgl auch § 5 Abs 2 Satz 2 MarkenG) vergleichbar mit Restaurant- oder Hotelnamen wie "Goldener Hirsch", "Adler", "White Horse", "Drei Löwen", "Elephant". Die Markeninhaberin wird jeweils in Eigenverantwortung zu prüfen haben, ob die von ihr beabsichtigte Benutzung marken- und wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist (vgl BPatG aaO - Molino).

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

CI

Abb. 1

