

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 43/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 07 262.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 25. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. September 1999 aufgehoben.

Gründe

I.

Das am 19. Februar 1997 als Marke für

"Software zur Überwachung der tatsächlichen Einblenddauer von Sponsorhinweisen in Fernsehübertragungen von Sportereignissen; Werbung und Marketing; Telekommunikation; Durchführung von Medienanalysen; Dienstleistungen eines Programmierers"

angemeldete Zeichen

siehe Abb. 1 am Ende

soll nach einer im Beschwerdeverfahren nach Übergang in das schriftliche Verfahren mit Schriftsatz vom 11. März 2002 erklärten Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für

"Werbung und Marketing, Telekommunikation, Durchführung von Medienanalysen, Dienstleistungen eines Programmierers, sämtliche Dienstleistungen ausgenommen solche, die auf tageszeitlich

orientierte Kontrollfunktionen gerichtet sind oder solche zum Gegenstand haben"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat - noch ausgehend von dem ursprünglichen unbeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 10. September 1999 verneint und die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Wortkombination stelle für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende und den angesprochenen Verkehrskreisen auch überwiegend bekannte Angabe dar. Die graphisch/bildliche Ausgestaltung gehe nicht über das heute werbeübliche Maß hinaus und könne die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke auch in ihrer Gesamtheit nicht begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. September 1999 aufzuheben und die angemeldete Marke mit dem mit Schriftsatz vom 11. März 2002 eingeschränkten Warenverzeichnis einzutragen.

Das nunmehr eingeschränkte Dienstleistungsverzeichnis trage den vom Senat in der mündlichen Verhandlung vom 28. Februar 2002 nicht nur hinsichtlich der ursprünglich beanspruchten "Software", sondern auch in Bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen geäußerten Bedenken gegen die Schutzfähigkeit in vollem Umfang Rechnung. Zu dem unbeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hat sie die Auffassung vertreten, die Übersetzung "Übernachtkontrolle" stelle keinen spezifischen Hinweis auf Eigenschaften der beanspruchten Software und somit keine konkrete Sachaussage dar. Für allgemeine Begriffsgehalte sei die

Schutzfähigkeit aber zu bejahen. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen sei schon tatsächlich nicht nachvollziehbar, inwieweit hierzu ein Bezug zu "einer Kontrolle während des Abends hinsichtlich der tatsächlichen Einblenddauer von Sponsorhinweisen in Fernsehsendungen" bestehen solle.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke mit dem nunmehr durch Streichung der Waren "Software zur Überwachung der tatsächlichen Einblenddauer von Sponsorhinweisen in Fernsehübertragungen von Sportereignissen" und Aufnahme des Ausnahmevermerks "sämtliche Dienstleistungen ausgenommen solche, die auf tageszeitlich orientierte Kontrollfunktionen gerichtet sind oder solche zum Gegenstand haben" beschränkten Dienstleistungsverzeichnis keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG mehr entgegen.

Auch der Senat neigt allerdings zu der Auffassung der Markenstelle, dass die graphisch gestaltete angemeldete Bezeichnung "Over Night Control", die die hier angesprochenen Fachverkehrskreise ohne weiteres im Sinne von "Übernacht-Kontrolle" verstehen, unter Berücksichtigung der nicht eingeschränkten Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen wegen des möglichen Bezugs zur Art, Bestimmung bzw zum Inhalt/Gegenstand der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden Aussagegehalt und deshalb keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist und darüber hinaus für die nunmehr ausgenommenen Waren und Dienstleistungen auch eine beschreibende und freihaltungsdürftige Bestimmungsangabe darstellt.

Insoweit war zunächst zu berücksichtigen, dass wegen der weiten, unbeschränkten Dienstleistungs-Oberbegriffe im ursprünglichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die Beurteilung bestehender Schutzhindernisse hinsichtlich der Bezeichnung "Over Night Control" keine andere Bewertung gerechtfertigt ist, als dies für die unmittelbar auf eine "über Nacht erfolgende Kontrolle bzw ausgeübte Kontrollfunktion" gerichteten Dienstleistungen der Fall wäre. Denn bei einem Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend wegen der weiten Oberbegriffe eine Vielzahl einzelner Dienstleistungen umfasst, ist das angemeldete Zeichen bereits von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle unter den eingetragenen Oberbegriff fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl hierzu BGH WRP 2002, 91 "AC").

Soweit die Anmelderin darauf hingewiesen hat, dass die Bezeichnung "Over Night Control" in der Übersetzung "Übernachtkontrolle" keinen spezifischen Hinweis auf Eigenschaften der beanspruchten Software selbst darstelle und ein Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen tatsächlich nicht erkennbar, für allgemeine Begriffsinhalte die Schutzfähigkeit aber zu bejahen sei, stände dies nach der jüngeren Rechtsprechung des BGH der Annahme von Schutzhindernissen nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG nicht entgegen. Der Bundesgerichtshof hat hierzu in der Entscheidung "REICH UND SCHOEN" (MarkenR 2001, 2001, 363, 365) ausgeführt, dass sich diese Wortfolge für die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion" auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke, die Gegenstand dieser Dienstleistungen seien und der Verkehr den titelartig zusammengefassten Aussageinhalt wegen der Nähe dieser Dienstleistungen zum Werkstitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen werde, für die die Eintragung erfolgen soll. Ebenso hat der Bundesgerichtshof zu der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" darauf abgestellt, dass sich diese wegen des thematischen Bezugs für die Waren und Dienstleistungen "Tonträger,

Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion" auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke (MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten) und deshalb die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG angenommen. Im Vergleich dazu beschreibt die hier angemeldete Marke "OVER NIGHT CONTROL" die wesentlichen Merkmale, wie Art, Inhalt und Zweck der beanspruchten Dienstleistungen in deutlich konkreterer und unmittelbarer Weise, so dass unter Berücksichtigung der genannten Rechtsprechung des BGH der vorliegenden Anmeldung ohne weiteres die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist.

Diese ein Schutzhindernis begründenden Überlegungen greifen jedoch nicht mehr durch, da die Anmelderin nach dem eingeschränkten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen Schutz für "Software zur Überwachung der tatsächlichen Einblenddauer von Sponsorhinweisen in Fernsehübertragungen von Sportereignissen" nicht mehr beansprucht und hinsichtlich der Dienstleistungen den Ausnahmevermerk "sämtliche Dienstleistungen ausgenommen solche, die auf tageszeitlich orientierte Kontrollfunktionen gerichtet sind oder solche zum Gegenstand haben" aufgenommen hat.

Die hier in erster Linie angesprochenen Fachverkehrskreise werden die englischsprachige Bezeichnung "Over Night Control" auch im Hinblick auf das Tätigkeits- und Geschäftsgebiet der Anmelderin als Hinweis auf eine "über Nacht" bzw in der Nachtzeit erfolgende, regelmäßig mittels EDV und/oder Telekommunikation, Kontrolle bzw eine entsprechend ausgeübte Kontrollfunktion zum Zwecke der Erfassung, Analyse, Auswertung etc von Inhalten und Zeiten insbesondere bei Fernsehübertragungen verstehen. Sämtliche beanspruchten Dienstleistungen können auf einen solche Bestimmung gerichtet sein bzw eine solche Kontrollfunktion im Sinne der og Rechtsprechung des BGH zum Thema oder Gegenstand haben.

In Bezug auf die aufgrund des Ausnahmevermerks nur noch beschränkt beanspruchten Dienstleistungen weist die Bezeichnung "Over Night Control" bei einer

solchen inhaltlichen Bedeutung aber weder einen im Vordergrund stehenden Aussagegehalt auf noch handelt es sich um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung, die stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen verstanden wird (vgl hierzu zB BGH MarkenR 2001, 209, 210 - Test it; MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE), so dass keine Gründe ersichtlich sind, der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abzusprechen. Die angemeldete Wortkombination ist vielmehr geeignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die nunmehr noch der Anmeldung zugrundeliegenden Dienstleistungen gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, zumal es zur Begründung von Unterscheidungskraft auch keines weiteren Phantasieüberschusses, sonstiger besonderer Auffälligkeiten oder Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl auch zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV: EuG MarkenR 2001, 181, 184 Tz 39 und Tz 40 - EASY-BANK) und bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist. Die in dem Ausnahmevermerk enthaltene Formulierung "*tageszeitlich orientierte* Kontrollfunktionen" berücksichtigt dabei, dass aufgrund der oftmals weltweit oder doch in Erdteilen mit verschiedenen Zeitzonen ausgestrahlten Fernsehübertragungen, insbesondere von Sportereignissen, wie auch die entsprechenden Kontrollfunktionen die Richtigkeit des Ausdrucks "*Übernacht*"-Kontrolle" von der Tageszeit in den jeweiligen verschiedenen Zeitzonen abhängig ist.

Danach kommt es auf die Frage, ob die grafische Ausgestaltung die Schutzfähigkeit zu begründen vermag, für die Entscheidung nicht mehr maßgeblich an.

Unter diesen Umständen kann der angemeldeten Marke hinsichtlich des nunmehr eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses auch nicht die Bedeutung einer beschreibenden, freihaltebedürftigen Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beigemessen werden. Zwar bedarf es zur Zurückweisung der Anmeldung weder eines lexikalischen Nachweises noch einer bereits erfolgten beschreibenden Verwendung der angemeldeten Marke (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG,

6. Aufl, § 8 Rdn 74 mwN). Die Wortkombination "OVER NIGHT CONTROL" erweist sich in der angemeldeten Form jedoch mit dem genannten Aussagegehalt nicht als eine den Inhalt, Zweck oder Gegenstand der Dienstleistungen "Werbung und Marketing, Telekommunikation, Durchführung von Medienanalysen, Dienstleistungen eines Programmierers, sämtliche Dienstleistungen ausgenommen solche, die auf tageszeitlich orientierte Kontrollfunktionen gerichtet sind oder solche zum Gegenstand haben" hinreichend konkret und verständlich beschreibende Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 aufzuheben, wobei der Zurückweisungsentscheidung insoweit, als die Anmelderin die Anmeldung hinsichtlich "Software zur Überwachung der tatsächlichen Einblenddauer von Sponsorhinweisen in Fernsehübertragungen von Sportereignissen" teilweise zurückgenommen hat, nachträglich die verfahrensrechtliche Grundlage entzogen worden und der Beschluss in diesem Umfang nicht rechtskräftig geworden ist (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 39 Rdn 3).

Kliems

Engels

Brandt

Pü

Abb. 1

