



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 13/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Juli 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 63 628.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Bezeichnung

MARKENWERKE

ist als Marke für die Dienstleistungen

„Werbung, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Public-Relations, Verkaufsförderung, Marktforschung, Marketing; Entwicklung und Ausführung von Produkt- und Verpackungsdesign, Entwicklung neuer Produkte, Markenfindung und -entwicklung, Beratung von Unternehmen in den vorgenannten Bereichen; Dienstleistungen eines Grafikers, Erstellen von Computerprogrammen, Erstellen von Grafiken, Fotografieren, Fotosatzarbeiten, Aufzeichnung von Videobändern“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Marke sei sprachüblich aus den Begriffen „MARKEN“ und „WERKE“ zusammengesetzt und vermittle in ihrer Gesamtheit lediglich die beschreibende Aussage, daß die so gekennzeichneten

Dienstleistungen dazu dienen, Marken umfassend zu erstellen und wirtschaftlich zu verwerten. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 würden mit der Bezeichnung „MARKENWERKE“ unmittelbar nach Art und Inhalt beschrieben. Im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35 handle es sich um eine Bestimmungsangabe.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, daß es sich bei dem Wort „MARKENWERKE“ um eine neue und ungewöhnliche Begriffsbildung handle. Diese knüpfe an eine handwerkliche oder industrielle Produktionsstätte an, löse dadurch Assoziationen zu einem Betrieb aus, in dem aus Rohmaterialien und Einzelteilen ein Endprodukt gefertigt werde und verbinde diese Vorstellung in phantasievoller Weise mit dem Begriff der Marke als einem immateriellen Produkt gedanklich-kreativer Tätigkeit. Im übrigen seien vom Deutschen Patent- und Markenamt eine Reihe vergleichbarer Marken registriert worden.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben,

hilfsweise,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung im Ergebnis zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterliegen Wortmarken u.a. dann dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, wenn sie im Hinblick auf die erfaßten Waren oder Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 2003, 342, 343 „Winnetou“; GRUR 2003, 343, 344 „Buchstabe Z“). Dies ist hier der Fall.

Unzutreffend ist zunächst die Darstellung der Anmelderin, wonach der angemeldeten Marke eine neue und ungewöhnliche Begriffsbildung zugrunde liege. Der Begriff „MARKENWERKE“ ist vielmehr im Verkehr bereits gebräuchlich und wird in verschiedenen Zusammenhängen in werblich-beschreibender Weise verwendet. So wird z.B. ein Buch über Marken-Design als „Markenwerk“ angepriesen. Auch DUDEN- und Brockhaus-Lexika werden als „Markenwerke“ bezeichnet. Im Hinblick auf Schweizer Uhren wird von „Markenwerken“ gesprochen. Die genannten Beispiele ergeben sich aus der Internet-Recherche, die der Anmelderin mit der Terminladung vom 13. Juni 2003 übermittelt worden ist. Sie belegen, daß der Begriff „Markenwerke“ im Verkehr dazu verwendet wird, um auf die herausragende Qualität sowohl körperlicher als auch geistiger Produkte hinzuweisen. Vor diesem Hintergrund ist die Annahme fernliegend, daß die angemeldete Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als individueller betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt wird.

Der Anmelderin ist allerdings einzuräumen, daß die angemeldete Marke insofern eine gewisse wortspielerische Doppeldeutigkeit aufweist, als sie den Begriff „Markenwerke“ einerseits in Anlehnung an das Wort „Markenware“ als Qualitätsanpreisung einsetzt und damit zugleich Marken als den Gegenstand bzw. als das Produkt der beanspruchten Dienstleistungen angibt. Auch die Ausnutzung dieser Doppeldeutigkeit ist dem Verkehr indessen geläufig, so wenn – wie erwähnt – Bücher über Marken-Design im Zusammenhang mit einer Werbung für ein Marken-Management-Seminar als „Markenwerke“ bezeichnet werden. Weitere Beispiele liefert die aktuelle Werbung für markenrechtliche Kommentare. Auch unter diesem Gesichtspunkt kann der angemeldeten Marke daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zugesprochen werden (vgl hierzu auch BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“).

Der Hinweis auf – nach Auffassung der Anmelderin vergleichbare – Markeneintragungen kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Der Stand des Registers ist für die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit einer Marke grundsätzlich unerheblich (BGH BI.f.PMZ 1998, 248, 249 „Today“).

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand kein Anlaß. Es ist weder ersichtlich noch von der Anmelderin aufgezeigt, daß der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Ko