

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	32 W (pat) 28/05
<b>Entscheidungsdatum:</b>	23. Oktober 2007
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1; § 70 Abs. 4

---

Karl May

1. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist an der Löschung einer Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse nicht dadurch gehindert, dass das Bundespatentgericht im Eintragungsbeschwerdeverfahren die Schutzfähigkeit der Marke bejaht hat.
2. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Name eines bekannten Schriftstellers in jedem Produktzusammenhang als Hinweis gerade auf den Schriftsteller dieses Namens aufgefasst wird. Dies gilt jedenfalls dann nicht, wenn der Name auch anderen Personen zukommt und die betreffenden Waren ihrer Art nach keinen Bezug zu Person und Werk des Schriftstellers aufweisen.



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 28/05

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
23. Oktober 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 396 19 427**  
**(hier: Lösungsverfahren S 247/03)**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Mai 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Dezember 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 396 19 427 für die Waren

„Aufzeichnungsträger für Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, unbespielt; aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Nussknacker aus Edelmetall; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Modeschmuck, Buttons; Uhren; aus Papier, Pappe (Karton) hergestellte Waren, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan und Steingut; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Christbaumschmuck; Süßwaren und Schokoladewaren“

angeordnet worden ist.

Der Löschungsantrag wird auch insoweit zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der Wortmarke

### **Karl May**

die unter der Nummer 396 19 427 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 und 43 eingetragen ist.

Die genannte Marke ist am 25. April 1996 angemeldet und von der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschlüssen vom 27. Mai 1997 und vom 10. November 1998 zunächst teilweise zurückgewiesen worden, nämlich für die Waren und Dienstleistungen:

„Filme, insbesondere Trickfilme, Videofilme; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsprogramme, belichtete Filme, auch für kinematografische Zwecke; Aufkleber, Etiketten; Druckereierzeugnisse; Briefmarken; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Veranstaltungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke, Vermietung von Filmen und Tonaufnahmen; Filmproduktion und -vorführung; Ver-

öffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Unterhaltung; Veranstaltungen innerhalb eines Freizeit- und Ferienparks; Betrieb von Freizeit-, Ferien- und Vergnügungsparks; Betrieb von Feriencamps; Betrieb von Campingplätzen; Verwertung gewerblicher Schutzrechte".

Auf die Beschwerde der Anmelderin sind die genannten Beschlüsse vom erkennenden Senat mit Beschluss vom 15. März 2000 im Verfahren 32 W (pat) 245/99 aufgehoben worden, nachdem die Anmelderin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen im Umfang der Versagung durch den Vermerk

„ausgenommen solche Waren und Dienstleistungen, die sich im Wesentlichen mit dem Leben und den Werken des Schriftstellers Karl May befassen, ferner ausgenommen die Werke Karl Mays selbst“

eingeschränkt hatte. Daraufhin ist die Streitmarke am 8. Juni 2000 in das Register eingetragen worden.

Mit am 26. September 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom selben Tag hat die Antragstellerin die Löschung der Marke 396 19 427 nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der damals geltenden Fassung beantragt. Die Antragstellerin macht geltend, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei.

Die Markeninhaberin hat dem an sie am 22. Oktober 2003 abgesandten Löschungsantrag mit am 9. Dezember 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom selben Tag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. Dezember 2004 unter Zurückweisung des weitergehenden An-

trags die teilweise Löschung der Marke 396 19 427 angeordnet, nämlich in Bezug auf folgende Waren und Dienstleistungen:

„Filme, insbesondere Trickfilme, Videofilme; Aufzeichnungsträger für Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, bespielt und unbespielt; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsprogramme, belichtete Filme, auch für kinematografische Zwecke; aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Nussknacker aus Edelmetall; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Modeschmuck, Buttons; Uhren; aus Papier, Pappe (Karton) hergestellte Waren, soweit in Klasse 16 enthalten; Aufkleber, Etiketten; Druckereierzeugnisse; Briefmarken; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan und Steingut; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug, auch elektronischer Art, Christbaumschmuck; Süßwaren und Schokoladewaren; Transport von Personen; Veranstaltungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke; Filmproduktion und -vorführung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Unterhaltung; Veranstaltungen innerhalb eines Freizeit- und Ferienparks; ausgenommen solche Waren und Dienstleistungen, die sich im Wesentlichen mit dem Leben und den Werken des Schriftstellers Karl May befassen, ferner ausgenommen die Werke Karl Mays selbst“.

Der Löschungsantrag sei zulässig. Insbesondere sei eine Rechtskraftwirkung der vorausgegangenen gerichtlichen Entscheidung im Eintragungsverfahren in dem als kontradiktorisches Verfahren ausgestalteten Lösungsverfahren nicht zu berücksichtigen. Eine Bindungswirkung für das Deutsche Patent- und Markenamt bestehe nur im Rahmen des § 70 Abs. 4 MarkenG. Im Übrigen seien das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht nicht an eine frühere Bejahung der Schutzfähigkeit im Eintragungs-(Beschwerde-)Verfahren gebunden, da das Lösungsverfahren gerade eine Überprüfung der Eintragungsentscheidungen ermöglichen solle.

Der Löschungsantrag sei in Bezug auf die genannten Waren und Dienstleistungen auch begründet, da die Marke insoweit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden sei und dieses Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung noch fortbestanden habe. Wegen der großen Bekanntheit Karl Mays vor allem als Autor von Reise- und Abenteuerliteratur werde der Verkehr die Bezeichnung „Karl May“ in Bezug auf die von der Löschung erfassten Waren und Dienstleistungen, deren Wesen, Inhalt oder Gestaltung durch die Bezeichnung „Karl May“ charakterisiert sein könne, lediglich als beschreibende Angabe, nicht aber als herkunftsunterscheidende Kennzeichnung ansehen. Dies gelte ungeachtet der Einschränkung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der streitgegenständlichen Marke, wonach solche Waren und Dienstleistungen vom Schutz ausgenommen seien, die sich im Wesentlichen mit dem Leben und den Werken des Schriftstellers Karl May befassen oder die Werke von Karl May selbst betreffen. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, bei denen ein Bezug zu Leben und Werk von Karl May in Betracht komme, stelle die Einschränkung kein sachgerechtes Abgrenzungskriterium dar, da sie infolge der Relativierung „im Wesentlichen“ keine eindeutige Bestimmung des Schutzzumfangs zulasse. Durch die Einschränkung würden auch nicht konkrete Waren und Dienstleistungen als solche, sondern weitgehend auslegungsbedürftige Produkteigenschaften vom Schutz der Marke ausgenommen, mit der Folge, dass die Einschränkung lediglich als unbeachtliche Verzichtserklärung zum Schutzzumfang der Marke angesehen werden könne. In

Bezug auf diejenigen Waren der angegriffenen Marke, die sich - wie beispielsweise Schmuckwaren, Verpackungsmaterial oder Schokoladewaren - ihrer Art nach weder mit dem Leben und Werk von Schriftstellern befassen noch deren Werke verkörpern könnten, bleibe die Einschränkung ohnehin wirkungslos.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Auffassung, dass der Löschantrag bereits unzulässig sei, da ihm die Rechtskraft des Senatsbeschlusses vom 15. März 2000 im Verfahren 32 W (pat) 245/99 - Karl May - entgegenstehe.

In der Sache macht sie geltend, dass der angegriffene Beschluss der Markenabteilung in sich widersprüchlich sei. Einerseits vertrete die Markenabteilung die Auffassung, dass sich nicht feststellen lasse, dass Künstlernamen von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft fehle. Andererseits begründe sie die Teillöschung der Marke damit, dass der Verkehr in Bezug auf die zu löschenden Waren und Dienstleistungen mit dem Namen „Karl May“ lediglich eine inhaltliche Beschreibung, nicht aber eine herkunftsunterscheidende Kennzeichnung verbinde. Die Differenzierung der Markenabteilung bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit erscheine willkürlich. In Bezug auf die ihrer Auffassung nach zu löschenden Waren und Dienstleistungen habe die Markenabteilung das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht konkret festgestellt, sondern sich nur auf die pauschale Annahme beschränkt, dass die Benutzung der Bezeichnung „Karl May“ in bestimmten Fällen der Benutzung als beschreibende Angabe aufgefasst werden könne. Sofern konkrete Umstände in Bezug auf die zu löschenden Waren und Dienstleistungen im Einzelfall dazu führen könnten, dass die Verwendung der Bezeichnung „Karl May“ vom Verkehr nicht als herkunftshinweisend, sondern als beschreibend aufgefasst werde, rechtfertige dies die angeordnete Teillöschung nicht. Die berechtigten Interessen des Verkehrs würden in diesem Fall durch die im Eintragungsverfahren erfolgte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sowie durch die in § 23 MarkenG vorgesehenen Freistellungen ausreichend berücksichtigt.



Die Ausführungen der Markenabteilung zur Würdigung des Disclaimers könnten ebenfalls nicht überzeugen. Die Markenabteilung gehe insoweit von der unzutreffenden Erwägung aus, dass die Einschränkung nicht alle Fälle zu erfassen vermöge, in denen der Begriff „Karl May“ vom Verkehr als beschreibend aufgefasst werde. Dabei lege die Markenabteilung offensichtlich die Annahme zugrunde, dass ausschlaggebendes Kriterium für die Eintragung einer Marke sei, in allen möglichen Konstellationen als Unterscheidungsmittel für Waren und Dienstleistungen dienen zu können. Die Unrichtigkeit dieser Annahme ergebe sich bereits im Rückschluss aus § 23 MarkenG. Schließlich stehe der Beschluss der Markenstelle auch insoweit im Widerspruch zu dem genannten Senatsbeschluss vom 15. März 2000 im Verfahren 32 W (pat) 245/99 - Karl May. Daraus, dass der Senat am selben Tag die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „Winnetou“ für vergleichbare Waren und Dienstleistungen sowie die Zulässigkeit eines entsprechenden Ausnahmevermerks („ausgenommen die Werke von Karl May selbst“) verneint habe (BPatGE 42, 250 - Winnetou), an dem er die Schutzfähigkeit der vorliegenden Marke und die Zulässigkeit eines Ausnahmevermerks im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bejaht habe, ergebe sich, dass der Senat die Überlegungen im Verfahren „Winnetou“ bewusst nicht auf das Verfahren „Karl May“ habe übertragen wollen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 27. Dezember 2004 aufzuheben, soweit darin die Löschung der Marke 396 19 427 angeordnet worden ist und den Löschungsantrag in vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hat sich nicht schriftsätzlich zu der Beschwerde geäußert. Im Verfahren vor dem Patentamt und in der mündlichen Verhandlung hat sie im wesentlichen geltend gemacht, die Marke „Karl May“ bezeichne einen weltweit bekannten und berühmten Schriftsteller, dessen Werke heute noch gelesen und häufig verfilmt worden seien. Die Marke sei daher in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen rein beschreibender Natur und somit nicht geeignet, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. In Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, die einen bezeichnungsfähigen Inhalt aufwiesen oder aufweisen könnten, werde der Verkehr die Angabe „Karl May“ lediglich als Sachhinweis darauf verstehen, dass sich diese Waren und Dienstleistungen mit der Person, dem Leben und den Werken Karl Mays befassen. Hieran könne auch der Ausnahmerevermerk nichts ändern, denn es sei denkbar, dass sich diese Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar mit dem Leben und den Werken Karl Mays befassen, aber dennoch einen Bezug zu dem Schriftsteller Karl May aufwiesen. Außerdem schließe der Ausnahmerevermerk nur solche Waren und Dienstleistungen aus, die sich *im Wesentlichen* mit Karl May befassen, nicht aber solche, die dieses Thema nur zum Teil zum Gegenstand hätten.

Der Name des Schriftstellers Karl May habe sich bereits zum Eintragungszeitpunkt zu einem Synonym für den Wilden Westen sowie für Cowboy- und Indianerhelden entwickelt. Damit gehe auch die Entwicklung einer speziellen Bekleidung und Kostümierung seiner Helden einher, so dass die Marke auch für die Waren der Klassen 18, 24 und 25 zu löschen sei.

Aber auch in Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen sei die Marke nicht zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen nach der betrieblichen Herkunft geeignet. Da es sich bei „Karl May“ um eine weltberühmte Person der Zeitgeschichte handle, die Teil des der Allgemeinheit zustehenden kulturellen Erbes sei und deren Name von verschiedenen Personen und Institutionen verwendet werde, liege der Bezug zu einem *bestimmten* Warenhersteller oder -händler

eher fern. Namen historischer und lang verstorbener Persönlichkeiten seien unabhängig von den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht geeignet, diese einem *bestimmten* Unternehmen zuzuordnen. Hinzu komme, dass solche Namen ihrer Natur nach auch immer eine beschreibende Wirkung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen hätten, gleich welcher Art diese auch sein mögen. Denn die aus Namen berühmter Persönlichkeiten gebildeten Marken hätten - wie auch die vorliegende Marke „Karl May“ zeige - eine reine Merchandising-Funktion und benutzten das Image des Namensträgers, um den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine bestimmte Exklusivität und Qualität zuzuschreiben.

Die Marke sei auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu löschen, da sie die beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts, ihrer Bestimmung und ihrer Beschaffenheit nach beschreibe. Da Karl May als weltberühmte Person der Zeitgeschichte Teil des der Öffentlichkeit zustehenden kulturellen Erbes sei, dürfe die Nutzung seiner Persönlichkeitsmerkmale nicht zugunsten eines einzelnen Markeninhabers monopolisiert werden, so dass an der Bezeichnung ein erhebliches Freihaltebedürfnis bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache nur hinsichtlich der im Tenor genannten Waren Erfolg. Im Übrigen ist die Markenabteilung zu Recht davon ausgegangen, dass der angegriffenen Marke im Zeitpunkt der Eintragung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegenstand und dieses Schutzhindernis auch jetzt noch besteht.

1. Zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich der in das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgenommene Vermerk

„ausgenommen solche Waren und Dienstleistungen, die sich im Wesentlichen mit dem Leben und den Werken des Schriftstellers Karl May befassen, ferner ausgenommen die Werke Karl Mays selbst“

ausweislich der Feststellung in dem im Eintragungsverfahren ergangenen Senatsbeschluss vom 15. März 2000 - Bl. 4 = Markenakte Bl. 39 - nur auf die seinerzeit versagten Waren und Dienstleistungen bezog, nicht auf das gesamte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Soweit sich dem Register etwas anderes entnehmen lässt, ist dies unzutreffend.

Des weiteren ist darauf hinzuweisen, dass Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens nur die Waren und Dienstleistungen sind, hinsichtlich deren die Markenabteilung die Löschung der Streitmarke angeordnet hat. Die Antragstellerin hat keine Anschlussbeschwerde erhoben. Auch ihr Vorbringen in der mündlichen Verhandlung war nicht in diesem Sinne auszulegen.

2. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag zu Recht für zulässig erachtet. Die Rechtskraft des Senatsbeschlusses vom 15. März 2000 (32 W (pat) 245/99 - Karl May) steht dem Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse schon deswegen nicht entgegen, weil die Antragstellerin an jenem Verfahren nicht beteiligt war. Die Bindungswirkung nach § 70 Abs. 4 MarkenG greift ebenfalls nicht, da sie sich nur auf das Verfahren bezieht, in dem die fragliche Entscheidung des Patentgerichts ergangen ist. Auch ein Fall der Selbstbindung liegt nicht vor, weil am vorliegenden Verfahren eine weitere Partei beteiligt ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 70 Rn. 11). Gründe für eine darüber hinausgehende Bin-

dungswirkung, sei es zu Lasten der Markenabteilung, sei es des Senats selbst, sind nicht zu erkennen. Beim Eintragungsverfahren handelt es sich um ein einseitiges Verfahren, während das Löschungsverfahren als zweiseitiges Verfahren ausgestaltet ist und im öffentlichen Interesse gerade zur Überprüfung von im Eintragungsverfahren ergangenen Entscheidungen vorgesehen ist (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 70 Rdn. 22; vgl. auch BGH GRUR 1993, 969, 971 - Indorektal II).

3. Personennamen unterliegen in gleicher Weise wie sonstige Wortmarken der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse. Insbesondere ist für eine Eintragung als Marke und den Verbleib im Markenregister erforderlich, dass dem Namen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt (BPatG GRUR 2006, 591, 592 - GEORG-SIMON-OHM; Beschl. vom 23. Mai 2007, 29 W (pat) 35/06 - Ringelnetz - zur Veröffentlichung vorgesehen). Dabei gelten für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem Personennamen bestehen, dieselben Kriterien wie für alle anderen Kategorien von Marken (EuGH GRUR 2004, 946, 947 [Nr. 25] - Nichols).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, darf dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680

[Nr. 123 - 125] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können, so ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den andere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleis-

tungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou).

Die streitgegenständliche Marke besteht aus dem Namen des 1912 verstorbenen Schriftstellers Karl May. Karl May wurde mit seinen überwiegend im Westen Nordamerikas und im Vorderen Orient spielenden Abenteuerromanen und Reiseerzählungen berühmt und gilt bis heute als einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller. Viele seiner Werke wurden verfilmt oder für die Bühne (insbesondere zur Inszenierung auf Freilichtbühnen) adaptiert (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, Band 18, 21. Aufl. 2006, S. 66). Der Name „Karl May“ ist daher auch heute noch unverändert als Autorenbezeichnung sowie als Titel(-bestandteil) von Werken über das Leben und Werk Karl Mays gebräuchlich.

- a) Dementsprechend kommt der Bezeichnung „Karl May“ hinsichtlich der folgenden beschwerdegegenständlichen Waren nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft zu:

„Filme, insbesondere Trickfilme, Videofilme; Aufzeichnungsträger für Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, bespielt; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsprogramme, belichtete Filme, auch für kinematografische Zwecke; Aufkleber, Etiketten; Druckereierzeugnisse; Briefmarken; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten; Spiele, Spielzeug, auch elektronischer Art; Veranstaltungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke; Filmvorführung; Unterhaltung; Veranstaltungen innerhalb eines Freizeit- und Ferienparks“.

Diese Waren und Dienstleistungen können die Werke Karl Mays oder deren Adaptionen repräsentieren. Sie können auch die Person, das Leben und das künstlerische Schaffen Karl Mays zum inhaltlichen Gegenstand haben. Zwar lässt die Bezeichnung „Karl May“ damit mehrere Deutungsmöglichkeiten hinsichtlich des in Betracht kommenden gedanklichen Inhalts dieser Waren und Dienstleistungen zu. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes rechtfertigt eine solche inhaltliche Unschärfe und Mehrdeutigkeit aber nicht die Annahme, dass die so gekennzeichneten Medienprodukte vom Verkehr einem bestimmten individuellen Anbieter zugerechnet werden (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 58).

Damit ist der streitgegenständlichen Marke auch hinsichtlich der Dienstleistungen „Filmproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften“ die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Aufgrund der Eignung der Bezeichnung „Karl May“, auf den Inhalt von Filmen und Druckereierzeugnissen hinzuweisen, wird der Verkehr den Namen „Karl May“ auch in Bezug auf die Dienstleistungen, die auf die Produktion dieser Medien ausgerichtet sind, lediglich als Beschreibung des Inhalts der Produktion verstehen (BGH GRUR 2003, 342, 343 - Winnetou; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHÖN; BPatG GRUR 2006, 333, 335 - Porträtfoto Marlene Dietrich).

Die Dienstleistung „Transport von Personen“ steht mit den Dienstleistungen „Veranstaltungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke“ und „Veranstaltungen innerhalb eines Freizeit- und Ferienparks“ in engem sachlichen Zusammenhang. Denn häufig werden kulturelle Veranstaltungen in einem Gesamtpaket angeboten, das neben dem Besuch der Veranstaltung auch die An- und Abreise enthält, so dass auch insoweit ein Verständnis der Bezeichnung „Karl May“ als beschreibende Angabe im Sinne eines thematischen Bezugs näher liegt als die Annahme, dass der Verkehr die so



gekennzeichnete Transportdienstleistung einem bestimmten Anbieter zuzuordnen.

- b) Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft wird auch nicht durch den sich ohnehin nur auf einen Teil der genannten Waren und Dienstleistungen beziehenden Vermerk

„ausgenommen solche Waren und Dienstleistungen, die sich im Wesentlichen mit dem Leben und den Werken des Schriftstellers Karl May befassen, ferner ausgenommen die Werke Karl Mays selbst“

ausgeräumt.

Der Ausnahnevermerk beschränkt sich darauf, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal, das durch die Marke selbst beschrieben wird (nämlich der Bezug zu Person oder Werk von Karl May) nicht aufweisen. Solche Vermerke sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht mit der Markenrichtlinie Nr. 89/104/EWG vereinbar und daher unzulässig, weil die Eintragung von Marken unter der Voraussetzung, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes durch die Marke selbst beschriebenes Merkmal nicht aufweisen, zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 [Nr. 114-117] - Postkantoor).

Der Ausnahnevermerk ist im vorliegenden Fall auch nicht deshalb anders zu beurteilen, weil das insoweit maßgebende „Postkantoor“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs erst am 12. Februar 2004 und damit erst nach dem Senatsbeschluss vom 15. März 2000 über die Eintragbarkeit der angegriffenen Marke ergangen ist. Denn der Europäische Gerichtshof hat mit diesem

Urteil - wie auch sonst - lediglich klargestellt, wie die Markenrechtsrichtlinie auszulegen ist und von jeher auszulegen war. Damit hätte das hierauf beruhende deutsche MarkenG seit seinem Inkrafttreten am 1. Januar 1995 in diesem Sinne angewendet werden müssen (vgl. BPatG, Beschl. v. 18.11.2003, 24 W (pat) 71/02 - DAKOTA; Schwarze/ Schwarze, EU-Kommentar, Art. 234 Rn. 67 m. w. N.).

- c) Die Markeninhaberin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass Dritte durch § 23 Nr. 2 MarkenG hinreichend geschützt seien. Es ist höchst-richterlich abschließend geklärt, dass die Freistellungen des § 23 MarkenG keine Auswirkung auf die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit einer Marke haben (EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. [Nr. 25, 28] - Chiemsee; GRUR 2003, 604, 607 f. [Nr. 57-59] - Libertel; GRUR 2004, 946, 947 [Nr. 32, 33] - Nichols).
  - d) Soweit sich die Markeninhaberin darauf beruft, dass ihr die Rechte an der Bezeichnung und an dem Werk Karl Mays von dessen Witwe übertragen worden seien, vermag auch dies an der Beurteilung der Schutzfähigkeit der streitgegenständlichen Marke nichts zu ändern. Abgesehen davon, dass die Werke Karl Mays mittlerweile urheberrechtlich gemeinfrei sind, kommt es auf die Frage, wer einen als Marke eingetragenen Namen führen oder berechtigterweise benutzen darf, in der Regel nicht an. Die Person des Markeninhabers ist für die Beurteilung der Rechtsinhaberschaft nach § 7 MarkenG maßgeblich, jedoch nicht für die Prüfung der Schutzfähigkeit, jedenfalls dann nicht, wenn es wie hier um die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG geht (BPatGE 42, 275, 281 - Fr. Marc; BPatG, Beschl. vom 23.5.2007, 29 W (pat) 35/06 - Ringelnatz).
4. Eine andere Beurteilung ist für die im Tenor genannten Waren angezeigt. In-soweit sind die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht gegeben.

- a) Die Bezeichnung „Karl May“ stellt in Bezug auf diese Waren zunächst keine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung u. a. solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der mit der Marke zu kennzeichnenden Waren dienen können.

In Bezug auf die unbespielten Aufzeichnungsträger scheidet der Name „Karl May“ - anders als bei den bespielten Aufzeichnungsträgern - als Hinweis auf den gedanklichen Inhalt aus. Auch sonst ist nicht ersichtlich, welche Merkmale dieser Waren mit dem Namen „Karl May“ beschrieben werden sollen.

Auch in Bezug auf die Waren

„aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Nussknacker aus Edelmetall; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Modeschmuck, Buttons; Uhren; aus Papier, Pappe (Karton) hergestellte Waren, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbindeartikel; Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan und Steingut; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Christbaumschmuck; Süßwaren und Schokoladewaren“

weist die angegriffene Marke ersichtlich keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt auf.

- b) Im Hinblick auf die genannten Waren lässt sich auch nicht feststellen, dass der angegriffenen Marke die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Der Bezeichnung „Karl May“ kommt insoweit - wie ausgeführt - kein erkennbar im Vordergrund stehender, Eigenschaften der Ware unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt zu. Sie weist aber auch sonst keinen engen beschreibenden Bezug zu diesen Waren auf. Ebenso wenig handelt es sich hierbei um ein Wort, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehende Ware aufgefasst wird.

Die Argumentation der Antragstellerin, bei Namen von Personen der Zeitgeschichte liege der Bezug zu einem bestimmten Warenhersteller eher fern, weil sie Teil des der Allgemeinheit zustehenden kulturellen Erbes seien und aufgrund ihrer Bekanntheit eine reine Merchandising-Funktion hätten, führt im vorliegenden Fall zu keiner anderen Beurteilung. Zwar kann einem Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen sein, wenn es vom angesprochenen Publikum als reines Werbemittel und damit nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen wahrgenommen wird. So hat der Bundesgerichtshof angenommen, dass die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006“ in jedwedem Produktzusammenhang immer nur als Hinweis auf das so benannte Event, nicht aber als Individualmarke aufgefasst wird (GRUR 2006, 850, 857 [Nr. 45 f.] - FUSSBALL WM 2006). Ähnlich hat das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Porträtfotos von Marlene Dietrich auch in Bezug auf Waren und Dienstleistungen verneint, für die das Foto keine unmittelbar beschreibende Angabe darstellte, die aber als typische Merchandising- oder Fanartikel angeboten und daher nur als Hinweis auf die Künstlerin Marlene Dietrich, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis angesehen werden (vgl. BPatG GRUR 2006, 333, 336 f. - Porträtfoto Marlene Dietrich). Der Unterschied zur vorliegenden Fallgestaltung besteht

jedoch darin, dass es sich bei der Eventbezeichnung „FUSSBALL WM 2006“ ebenso wie bei dem Marlene-Dietrich-Foto um Zeichen mit einem eindeutig nicht-markenmäßigen Sinngehalt handelt, der einer Einstufung als Individualmarke entgegensteht. Die Bezeichnung „Karl May“ stellt demgegenüber zunächst einen bloßen Namen dar, der mehreren Personen zukommen kann und auch tatsächlich zukommt. So finden sich im aktuellen Telefonbuch für Deutschland außer den Hinweisen auf die Antragstellerin und die Markeninhaberin ca. 200 Personen mit dem Namen Karl May. Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass „Karl May“ in jedem Produktzusammenhang als Hinweis gerade auf den Schriftsteller dieses Namens aufgefasst wird. Vielmehr wird dies nur bei solchen Waren der Fall sein, die ihrer Art nach einen irgendwie gearteten Bezug zu Person und Werk des Schriftstellers Karl May aufweisen können. Bei den vorgenannten Waren ist ein solcher Bezug dagegen nicht nahegelegt. So gibt z. B. die Verwendung des Namens „Karl May“ im Zusammenhang mit Christbaumschmuck, mit einer Uhr, aber auch mit Schuhen oder Bekleidungsstücken keinerlei Anlass dafür, eine Beziehung gerade zu dem Schriftsteller Karl May herzustellen. Insoweit kann dann aber auch die erforderliche markenmäßige Unterscheidungskraft dieses Namens nicht verneint werden. Gleiches gilt für die übrigen der vorgenannten Waren.

5. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, dass es widersprüchlich sei, der Bezeichnung „Karl May“ für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft abzuspochen und für den anderen nicht, kann dem nicht gefolgt werden. Die Unterscheidungskraft einer Bezeichnung ist für jede einzelne der beanspruchten konkreten Waren und Dienstleistungen gesondert zu beurteilen. Gerade wenn wie hier Markenschutz für der Art nach unterschiedliche Waren und Dienstleistungen begehrt wird, ist die Frage der Unterscheidungskraft nicht notwendig für alle Waren und Dienstleistungen gleich zu beantworten (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 67).

6. Es bestand kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Kruppa

Kober-Dehm

Hu