



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 145/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 73 153.3

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 30. Juli 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 14. Juni 2007 und vom 13. September 2007 aufgehoben.

2. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PRAGER PHILHARMONIKER

ist als Marke für die Waren und Dienstleistungen

„bespielte Ton-, Bildton-, Bild- und Datenträger einschließlich interaktiver Speichermedien, nämlich Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Filme (belichtet einschließlich kinematographischer Filme) und optische Datenträger (insbesondere CD's und DVD's); Computer-Programme (herunterladbar und gespeichert); Werbung, insbesondere Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Dienstleistungen des Einzelhandels mit den o. g. Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und über die Erbringung von Dienstleistungen; Geschäftsführung, insbesondere für darstellende Künstler; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unterhaltung (insbesondere Information über Veranstaltungen, Partyplanung, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Eintrittskartenvorverkauf, Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen, Betrieb eines Clubs), sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Veranstaltung

von Spielen und Wettkämpfen und Musikdarbietungen; Dienstleistungen eines Orchesters (Musikdarbietungen); Dienstleistungen einer Künstleragentur; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckerarbeiten); Dienstleistungen eines Ton- und Fernseh-/Filmstudios, nämlich Aufnahme von Ton- und Bild- sowie Multimediawerken auf Bild- und Tonträgern (insbesondere CD, DVD) außer solchen, die der Werbung dienen, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Komponieren von Musik; Vermietung von Musikinstrumenten“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 14. Juni 2007 und vom 13. September 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, laut Tenor insgesamt zurückgewiesen. In den Gründen wird ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende, freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe darstelle. Sie weise lediglich darauf hin, dass diese Darbietungen von Philharmonikern aus Prag zum Gegenstand hätten, sich sonst inhaltlich mit den Prager Philharmonikern befassten oder von Philharmonikern aus Prag angeboten würden. Bei den in den Gründen als Gegenstand der Anmeldung im Einzelnen aufgeführten Waren und Dienstleistungen sind allerdings die Dienstleistungen

„Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im

Internet; Komponieren von Musik; Vermietung von Musikinstrumenten“

nicht genannt.

Bereits mit Schreiben vom 3. September 2007 hat die Vorsitzende des Vereins der Prager Philharmoniker gegen die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke „Widerspruch“ eingelegt. Die Erinnerungsprüferin hat hierzu in einem internen Vermerk vom 13. September 2007 verfügt, dass dieses Schreiben nach Abgang des Beschlusses über die absolute Schutzfähigkeit dahingehend zu beantworten sei, dass gegen eine noch nicht eingetragene Marke kein Widerspruch eingelegt werden könne.

Die Anmelderin hat gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat sie sich bisher nicht in der Sache geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie u. a. geltend gemacht, dass sie die Marke mit Zustimmung des gleichnamigen Orchesters in Deutschland anmelde, da sie seit Jahren für dieses Orchester Konzerttourneen in Deutschland veranstalte. Die Anmelderin hat hierzu Kopien von zwei Plakaten eingereicht, auf denen Konzerte des „PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA“ angekündigt werden.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt wegen eines Begründungsmangels zur Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

1. Das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel. Die Markenstelle hat die Anmeldung im Ganzen zurückgewiesen. Den Zurückweisungsbeschlüssen wurde aber nur ein Teil des mit der Anmeldung eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zugrunde gelegt. Die Zurückweisung der Anmeldung befasst sich nicht mit den Dienstleistungen

„Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Komponieren von Musik; Vermietung von Musikinstrumenten“.

Es fehlt daher insoweit an der nach § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geforderten Begründung der Zurückweisungsbeschlüsse.

2. Die Sache ist aufgrund des Verfahrensfehlers an das Patentamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Zwar kann es aus Gründen der Prozeßökonomie geboten sein, dass der Senat selbst in der Sache entscheidet, anstatt das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 70 Rn. 5). Im vorliegenden Fall tritt jedoch ein weiterer Aspekt hinzu, der eine Sachentscheidung des Senats nicht angezeigt erscheinen lässt. Zwar hat die Erinnerungsprüferin in ihrem internen Vermerk zutreffend darauf hingewiesen, dass ein Widerspruch nur gegen eine eingetragene Marke eingelegt werden kann (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Im vorliegenden Fall hätte jedoch geprüft werden müssen, ob das als „Widerspruch“ bezeichnete Schreiben der Vorsitzenden

des Vereins der Prager Philharmoniker nicht einen Anhaltspunkt für das Vorliegen des Schutzhindernisses einer bösgläubigen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG darstellt. Eine solche Prüfung liegt hier umso näher, als die Anmelderin im Erinnerungsverfahren geltend gemacht hat, dass sie die Marke mit Zustimmung des gleichnamigen Orchesters in Deutschland anmelde, ohne aber eine ausdrückliche Zustimmung vorzulegen.

3. Angesichts des Verfahrensfehlers der Markenstelle war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Markenstelle hinsichtlich der in den Gründen der Zurückweisungsbeschlüsse nicht abgehandelten Dienstleistungen eine andere Entscheidung getroffen hätte (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 32).

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

CI