



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 87/07

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
2. April 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 68 320.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. Dezember 2004 die Wortmarke

### **Maxi**

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Software;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41:

Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten; Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschlüsse vom 1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 teilweise für folgende Waren gemäß § 37 Abs. 1 und 5, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen:

CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass "Maxi" die lexikalisch nachweisbare Kurzbezeichnung für "Maxisingle" oder "Maxi-CD" sei. Darüber hinaus würden Begriffe wie "Maxi-CD" oder "DVD-Video Single/Maxi" gegenwärtig zur Beschreibung eines Formats in der Werbung verwendet. Somit werde der angesprochene Verkehr in der Kurzbezeichnung "Maxi" in Verbindung mit Medienträgern einen beschreibenden werbeüblichen Hinweis auf ein Format, nicht aber einen Herkunftshinweis erblicken. Der Schutz werde auch nicht durch den Ausnahmevermerk "ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße" begründet, da

er dem Verkehr nicht bekannt sei und nicht umfassend die Bedeutung des Begriffs "Maxi" treffe.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den versagenden Teil der Beschlüsse vom 1. November 2005  
sowie vom 25. Juni 2007 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin hat hierzu ausgeführt, dem angemeldeten Zeichen fehle auf Grund des in das Warenverzeichnis aufgenommenen Ausnahmevermerks nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Durch seine konkrete Formulierung werde exakt definiert, dass die jeweiligen Maxi-Gattungen nicht zum Warenverzeichnis gehöre. Insofern könne der Begriff "Maxi" in keinem Fall zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der verbliebenen Waren dienen. Ferner würden durch die Art und Weise der Auslage in den Geschäften und die jeweilige Aufmachung der Trägermedien die verschiedenen Formate und Warenarten unterschieden. Schließlich verhindere der Ausnahmevermerk eine Benutzung des Zeichens in Verbindung mit den Waren, für die ein Freihaltungsbedürfnis bestehen könne.

Während des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die verfahrensgegenständlichen Waren wie folgt beschränkt:

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der Beschränkung der im Verzeichnis beanspruchten Waren begründet.

1. Der Senat sieht von einer Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab.

Die Waren "CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße", für die das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen hat, wurden nicht einzeln angemeldet. Vielmehr sind sie ausweislich der Voranstellung des Wortes "insbesondere" Teil der beispielhaften Aufzählung verschiedener, vom beanspruchten Oberbegriff "Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art" umfassten Waren. Unterfällt eine spezielle Ware einem im Verzeichnis enthaltenen Oberbegriff, so ist die Unterscheidungskraft zwar (auch) auf diese spezielle Ware bezogen zu prüfen. Sofern sie für diese Ware fehlt, ist die Anmeldung jedoch bezüglich des weiten Oberbegriffs zurückzuweisen (vgl. BGH Mitt. 2004, 225, Rdnr. 14 - Käseform). Demzufolge hätte die Anmeldung für "Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße" zurückgewiesen werden müssen. Trotz dieses wesentlichen Verfahrensmangels entscheidet der Senat jedoch

aus Gründen der Verfahrensökonomie in der Sache selbst und legt hierbei die eben genannten Waren in ihrer zuletzt beschränkten Fassung zugrunde.

2. Die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vorgenommene Beschränkung "sämtliche vorstehenden Waren in unbespielter Form" ist zulässig. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hält zwar wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes die Eintragung eines Zeichens für bestimmte Waren und Dienstleistungen für unzulässig, die ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen. Vorliegend handelt es sich jedoch um eine positiv formulierte Beschränkung auf Waren einer bestimmten Art. Ton-, Bild- und Datenträger in bespielter und unbespielter Form werden im Verkehr getrennt angeboten und weisen unterschiedliche Preise auf. Insofern führt die Differenzierung zwischen bespielten und unbespielten Ton-, Bild- und Datenträgern bei Dritten, insbesondere Konkurrenten, auch in der Praxis zu keiner Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679, Rdnr. 114 und 115 - Postkantor).
3. Das angemeldete Zeichen weist die notwendige Unterscheidungskraft auf und unterliegt damit nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr., vgl. u. a. EUGH GRUR 2008, 608 ff., Rdnr. 66, 67 - EUROHYPO; EUGH GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 ff. - BioID). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann, wenn es sich um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im

Vordergrund stehende Sachaussage oder um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs- mittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht mehr der Fall.

Das Wort "Maxi" ist sowohl ein weiblicher als auch ein männlicher Vorname und kann für die beanspruchten Waren als Themenangabe zu einer Person namens Maxi in Frage kommen. Da Namen jedoch grundsätzlich schutzfähig sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 946 - Nichols) und Maxi kein Name ist, der in Bezug auf seine Symbolbedeutung oder sonstige Eigenschaften der bean- spruchten Waren eine im Vordergrund stehende Sachaussage enthält, sieht der Senat hier kein Schutzhindernis. Des weiteren ist Maxi in Bereich der hier einschlägigen Waren die Abkürzung für Maxisingle oder Maxi-CD (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, Seite 1125). Zu letztge- nannten gehören zum einen Audio-Compact-Discs in normaler Größe, die aber mit nur etwa ein bis fünf Stücken bespielt sind. Als Maxisingle oder Maxi- Single werden zum anderen Vinyl-Singles mit dem Durchmesser einer her- kömmlichen Langspielplatte bezeichnet, die die Langversion eines bekannten Hits in besserer Qualität enthalten (vgl. "Wikipedia", Suchbegriffe "Compact Disc Digital Audio" und "Single"). Daran anlehnend wird mit dem Gesamtbe- griff "DVD-Video Maxi" beispielsweise zum Ausdruck gebracht, dass sich auf der DVD eine bestimmte Anzahl von Stücken - meist Musikvideos - befindet (vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriff "DVD-Video Maxi"). Darüber hinaus fin- det sich das Wort "Maxi" in Kombination mit verschiedenen Angaben zu Vi- deoformaten, um auf die damit verbundene längere Spieldauer des Films hin- zuweisen (vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriffe "Maxi VCD" und "Maxi SVCD").

In Alleinstellung benennt "Maxi" somit Eigenschaften des Inhalts von Ton-, Bild- oder Datenträgern, nicht jedoch Merkmale der Speichermedien selbst. Es

ist zwar nicht ausgeschlossen, mit dem Begriff auch auf Besonderheiten des Speichermediums als solchem hinzuweisen. Doch werden ausweislich der ermittelten Belege hierfür weitere Angaben benötigt, um klare Vorstellungen über die damit verbundenen Eigenschaften wie Speicherkapazität, Laufzeit oder Datenkomprimierung zu vermitteln. Gerade auf dem hier in Rede stehenden technischen Gebiet bedarf es zur verständlichen Beschreibung des Produkts genauer und nachvollziehbarer Informationen. Das Wort "Maxi" ohne weitere Ergänzungen ist nach Auffassung des Senats zu unklar, um ihm in Verbindung mit den nunmehr allein verfahrensgegenständlichen unbespielten Ton-, Bild- sowie Datenträgern eine eindeutige beschreibende Aussage entnehmen zu können. Damit kommt dem angemeldeten Zeichen nicht die Funktion eines im Vordergrund stehenden Sachhinweises zu. Auch als gebräuchliches Wort im Zusammenhang mit unbespielten Speichermedien ist es nicht ermittelbar.

4. Das angemeldete Zeichen ist darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Entsprechend den Ausführungen unter 3.) bietet sich das Wort "Maxi" in Alleinstellung nicht als Merkmalsangabe im Hinblick auf unbespielte Ton-, Bild- und Datenträger an. Es liegen zudem keine Anhaltspunkte dafür vor, dass in Zukunft Mitbewerber das beanspruchte Zeichen als Sachhinweis in Verbin-

dung mit den beschwerdegegenständlichen Waren benötigen. Demzufolge steht seiner Eintragung ein Freihaltungsbedürfnis und damit das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

5. Weitere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist eine Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG nicht zu befürchten, da das angemeldete Zeichen keine eindeutige Sachausgabe im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren vermittelt. Zudem kann es auch als Eigenname verstanden werden. Auf die Zulässigkeit des Zusatzes "ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße" kommt es somit nicht an.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu