



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 6/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 001 227.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und den Richter Schmid am 14. November 2013

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juni 2012 und vom 23. November 2012 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortmarke

Ferdinand-Tönnies

für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse; Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen“

mit Beschlüssen vom 11. Juni 2012 und vom 23. November 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, bei Ferdinand Tönnies handele es sich um den Namen des Soziologen, Nationalökonomen und Philosophen Ferdinand Tönnies (1855 - 1936), der als einer der Begründer der deutschen Soziologie gelte. Mit seinem 1887 erschienenen Grundlagenwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ habe er eine wichtige Schrift veröffentlicht. Der Name sei auch noch über 70 Jahre nach dem Tod des Soziologen unverändert als Autorenbezeichnung bzw. als Titel für die von Ferdinand Tönnies verfassten Schriften gebräuchlich.

Im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren/Dienstleistungen Druckereierzeugnisse und Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen sei der Name nur ein Hinweis auf den Inhalt dieser Druckereierzeugnisse - wie Biografie, soziologische Zusammenhänge/Methoden von F. Tönnies - sowie der Veranstaltungen, die seinem Werk gewidmet seien.

Die Markenstelle hat sich an einer Entscheidung des 29. Senats vom 22. Februar 2007 in dem Verfahren 29 W (pat) 35/06 - Ringelnetz orientiert, wonach ein Name über die Verbindung mit der Person hinaus in verschiedener Hinsicht einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen könne, z.B. als Hinweis auf das künstlerische Werk oder auf den Inhalt von Büchern und Ausstellungen. Diese Entscheidung stehe einer Entscheidung des 27. Senats aus dem Jahr 2012 in dem Verfahren 27 W (pat) 83/11 - Robert Enke diametral entgegen.

Nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalles und der Zugrundelegung der entsprechenden Waren/Dienstleistungen werde eher dem 29. Senat gefolgt (Ringelnetz) als dem 27. Senat (Enke). Selbst in dem Beschluss „Robert Enke“ finde sich die Aussage, dass dieser Name allenfalls beschreibend sein könne als Inhaltsangabe von Büchern und anderen Medien. Insofern sei diese Entscheidung widersprüchlich in sich, weil Robert Enke u.a. für CDs, Datenträger, Druckereierzeugnisse für schutzfähig erachtet worden sei. Die Entscheidung setze sich mit der Art der Anbringung der Marke auseinander.

Die Markenstelle sei hier der Ansicht, bei Namen von Verlagsgründern könne dieser Name eventuell eine unterscheidungskräftige Wirkung auf Buchrücken und -umschlägen entfalten. Dieses sei jedoch vorliegend beim Soziologen Ferdinand Tönnies nicht gegeben. Die Markenstelle halte nicht nur solche Aussagen für vom Schutz ausgeschlossen, die eine konkrete Vorstellung vom Inhalt vermittelten. Wenn auf einem Buch Ferdinand Tönnies stehe, gingen die Verkehrskreise davon aus, dass der Inhalt dieses Buches sich mit dem Leben und Werk bzw. den Theorien dieses Mannes befasse.

Der Erinnerungsbeschluss ist dem Anmelder am 28. November 2012 zugestellt worden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 30. November 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde des Anmelders mit nicht unterschriebenem Schriftsatz vom 29. November 2012, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 11. Juni 2012 und vom 23. November 2012 aufzuheben und die Marke einzutragen.

Zur Begründung verweist er auf die Entscheidung des Senats vom 27. März 2012 in dem Verfahren 27 W (pat) 83/11, in der der Senat eine Schutzfähigkeit der Marke Robert Enke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 bejaht hatte. Die Nichtbeachtung der Rechtsprechung des Senats zu der Marke „Robert Enke“ stelle sich als Verfahrensmangel dar, der eine Rückzahlung der eingezahlten Gebühren rechtfertige. Der Verbraucher müsste sich darauf verlassen können, dass die Markenstelle der Entscheidungspraxis des zuständigen Senats folge oder sie zumindest doch zur Kenntnis nehme. Die Prüferinnen würden sich eine richterliche Unabhängigkeit anmaßen, die ihnen nicht zustehe, wenn sie meinten, sie könnten sich auf eine überholte Rechtsprechung des 29. Senats stützen und die jüngere Rechtsprechung des erkennenden Senats unbeachtet (so die Erstprüferin) lassen oder (so die Erinnerungsprüferin nach dem Hinweis des Anmelders) dieser nicht folgen zu müssen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

1. Die Beschwerde ist zulässig, obwohl der Beschwerdeschriftsatz vom 29. November 2012 vom Bevollmächtigten des Anmelders nicht eigenhändig unterschrieben worden ist.

Die fehlende Unterschrift unter der Urschrift ist nämlich unschädlich, wenn ein anderes gleichzeitig mit Wissen des Rechtsanwalts eingereichtes Schriftstück unterschrieben ist. Es genügt auch, wenn rechtzeitig ein anderer Schriftsatz eingeht, der auf den nicht unterschriebenen Bezug nimmt (Thomas Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 129 Rn. 9 unter Hinweis auf BGH NJW 2005, 2086; BGH FamRZ 2006, 1269; BGH LM §§ 338, 339 Nr. 1).

Ausgehend von dieser Rechtsprechung ist hier von einer Zulässigkeit der Beschwerde auszugehen, weil die dem Beschwerdeschriftsatz beigefügte und im Beschwerdeschriftsatz erwähnte Einzugsermächtigung vom Bevollmächtigten des Anmelders eigenhändig unterschrieben worden ist.

2. Nach § 3 MarkenG ist die Eintragung von Personennamen, ebenso wie sonstiger Persönlichkeitsmerkmale (Götting GRUR 2001, 615 (619) 2. a. aa) grundsätzlich zulässig. Das gilt auch für Namen berühmter bekannter Personen. Der Frage, ob „Ferdinand Tönnies“ eine nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schutzunfähige Formangabe sein kann, muss nicht nachgegangen werden, da die Verwendungsart bei der Anmeldung nicht feststeht (Kaufmann, Die Personenmarke, 2005, Rn. 91).

3. Eine Registrierung von „Ferdinand -Tönnies“ als Marke stehen auch keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

a) Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer.

Marken besitzen keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern bestehen, die nicht als Unterscheidungsmittel wirken.

Der in Rechtsprechung und Literatur zu findenden Ansicht, Namen (und Bildern) berühmter Persönlichkeiten fehle als üblichem Zeichen grundsätzlich jegliche Unterscheidungskraft (Götting GRUR 2001, 615 (620)) oder sogar die abstrakte Unterscheidungskraft im Sinn des § 3 Abs. 1 MarkenG (Klinkert/Schwab GRUR 1999, 1067 (1069)), ist entgegenzuhalten, dass die Namen von Menschen schon von ihrer Zweckbestimmung her unterscheidungskräftig sind (BGH GRUR 2008, 801, Rn. 12 ff. - Hansen-Bau; BPatG GRUR 2008, 522 (523) - Percy Stuart; Steinbeck JZ 2005, 552 (554)) und nominative Marken ursprünglich der Regelfall waren (v. Bassewitz, Prominenz® und Celebrity™, 2008, S. 152, 171; Wadle GRUR 1979, 383 f.; Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, 2011, S. 91 f.).

Namen dienen seit langem zur Unterscheidung von Personen und ihrer geschäftlichen Betätigungen. An der markenrechtlichen Schutzfähigkeit ändert es weder etwas, wenn ein Name besonders viele Träger hat, noch wenn er eine berühmte Person bezeichnet, so dass das Publikum einen Bezug zu anderen Namensträgern gar nicht erwägen wird. Die markenrechtliche Unterscheidungskraft ist nämlich nicht identisch mit der Individualisierungsfähigkeit, wie sie der Namensschutz voraussetzt (Heyers, Schutz- und Verkehrsfähigkeit von Namensmarken, 2006, S. 21 f., 142 f.). Namen wirken, wenn sie als Marke verwendet werden, im Hinblick auf die jeweils so gekennzeichneten Produkte herkunftshinweisend. Deshalb dürfen an die Eintragbarkeit von Personennamen keine höheren Anforderungen ge-

stellt werden als bei sonstigen Zeichen (EuGH GRUR 2004, 946 Rn. 29 f. - Nichols).

Obwohl die Namen historischer Persönlichkeiten häufig zur Benennung von öffentlichen Einrichtungen, wie etwa Schulen, verwendet werden, liegt der Bezug zu einem bestimmten Warenhersteller oder -händler nicht generell fern (a. A. Götting GRUR 2001, 615 (621); Gauß, Der Mensch als Marke, 2005, S. 173). Ein Fernliegen müsste im Einzelfall für den als Marke angemeldeten Namen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen feststellbar sein (BPatG Beschluss vom 4. April 2007 - Az. 28 W (pat) 103/05 - Wankel; Beschluss vom 13. Dezember 2011 - Az. 24 W (pat) 65/10 - Palme). Bei „Ferdinand Tönnies“ sind dafür keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Die Verbraucher sind zwar daran gewöhnt, dass ein Personennamen nicht in jedem Fall die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem gleichnamigen Unternehmen bezeichnet. Aus zahlreichen Werbekampagnen kennt die Öffentlichkeit die Übung von Unternehmen, Phantasienamen oder solche aus der Geschichte oder Namen Prominenter, als Werbeträger einzusetzen, um ein gewisses Flair zu erzeugen bzw. wegen ihrer Medienwirksamkeit einzusetzen (vgl. BPatGE 29, 89 (91) - Boris). Eine solche Werbefunktion schließt jedoch eine markenmäßige Unterscheidungseignung nicht aus (BPatG Beschluss vom 12. März 2002 - Az. 33 W (pat) 212/00, BeckRS 2009, 16892 - Franz Beckenbauer).

Beschreibend kann „Ferdinand Tönnies“ allenfalls als Inhaltsangabe von Büchern und anderen Medien sowie informativen Veranstaltungen sein. Im Rahmen der Unterscheidungskraft ist aber die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu beachten (GRUR 2010, 1100 - Tooor!; GRUR 2010, 25 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; noch weitergehend BPatG Beschluss vom 5. April 2011 - 33 W (pat) 526/10 - BeckRS 2011, 21622 - Scorpions; Onken, a.a.O., S. 108 f.). Danach kann dem angemeldeten Zeichen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft

nicht abgesprochen werden, weil es nicht ausgeschlossen ist, es auch an Waren, wie Büchern und anderen Druckereierzeugnissen, in einer Form anzubringen, bei der das Publikum in ihm einen Herkunftshinweis sehen wird.

Die Verbraucher sind gerade bei Druckerzeugnissen aller Art daran gewöhnt, dass Namen - oft sogar mit Vornamen - auf den Umschlägen und auch z.B. auf Buchrücken gerade so angebracht werden, dass sie als Hinweis auf den Verlag und damit als Herkunftshinweis dienen, etwa C.H. Beck, Beltz, Fischer, Walter de Gruyter, Heymanns, Huber, Ernst Klett, W. Kohlhammer, Langenscheidt, Richard Boorberg, Luchterhand, Ernst Rowohlt, Dr. Otto Schmidt, Suhrkamp, Klaus Wagenbach, Ullstein u.v m.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist diese Beurteilung auch nicht widersprüchlich, da der Senat sich hierbei an der vorstehend zitierten jüngeren Rechtsprechung des BGH und auch des EuGH (Beschluss vom 26. April 2012 BeckRS 2012, 81316 – Winkel) orientiert hat, wonach es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft auf die Verwendungsform ankommt.

b) Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

Diese Vorschrift schließt u. a. solche Marken von der Eintragung aus, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die auf Art. 3 Abs. 1 lit. c. MRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass jedermann beschreibende Zeichen frei verwenden kann (EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25 - Chiemsee).

Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst nicht nur gattungsbeschreibende Angaben wie „Buch“, sondern auch qualifizierende Eigenschaften wie das Thema. Obwohl nahezu jedes aussagekräftige Wort etwas be-

zeichnet, das Inhalt einer publizistischen Darstellung sein kann, muss aber Markenschutz auch für Medien, Bild- und Tonträger, Druckereierzeugnisse etc. möglich sein (Rohnke, FS 50 Jahre BPatG, 2011, S. 707 ff.). Dem steht nicht entgegen, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schon dann greift, wenn jedenfalls eine von mehreren möglichen Bedeutungen beschreibend ist, wie es für originär beschreibende Angaben allgemein anerkannt ist (BGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 - Wrigley; GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard).

Insoweit folgt der Senat der Auffassung (Rohnke, a.a.O., S. 712), dass bei den wenig fassbaren Waren aus dem Medienbereich offene Bezeichnungen, die ohne Kontext für alles stehen können, den Inhalt nicht in einer den Markenschutz verhindernden Weise beschreiben.

Der Senat folgt bei Namen realer Personen nicht der Unterscheidung zwischen den Namen historischer Persönlichkeiten und denen unbekannter Personen. Diese Abgrenzung wäre ohnehin nur in seltenen Fällen möglich; hinsichtlich des Nachnamens „Truman“ hat der 26. Senat angenommen, dass die Verbraucher ohne identifizierende Zusätze nicht an den früheren US-Präsidenten dächten (Beschluss vom 23. September 2009 - Az. 26 W (pat) 19/09, BeckRS 2009, 87906). Selbst wenn man aber dieser Auffassung folgen wollte, käme allenfalls bei Personen der Geschichte, nicht bloß der Zeitgeschichte, ein Schutzhindernis in Betracht. Dass es sich bei dem Soziologen Ferdinand Tönnies um eine Person der Geschichte handelt, vermag der Senat nicht zu erkennen, so dass auch nach der differenzierenden Beurteilung hier kein Schutzhindernis bestünde.

Robert Tönnies kann zwar durchaus Thema von Biografien oder anderen Berichten sein, zumal letztlich jeder Mensch in den Mittelpunkt solcher medialer Darstellungen geraten kann, weil der Verfasser an ihm das alltägliche Leben einer bestimmten Zeit beispielhaft zeigen kann. Allein der Name ist jedoch noch keine hinreichend eigenschaftsbeschreibende Angabe, da es an einer eindeutigen Inhaltsangabe, ja sogar der Art (Roman, Sachbuch etc.), fehlt. Das angesprochene Pub-

likum kann allein aus Namen oder Sachbezeichnungen nicht auf einen bestimmten Inhalt schließen. Es kann sich bei damit bezeichneten Waren sowohl um Biografien oder andere Sachbücher als auch um Bildbände oder Romane handeln. Als inhaltsbeschreibende Angaben sind aber nur solche Aussagen von der Eintragung ausgeschlossen, die dem Konsumenten eine konkrete Vorstellung vom Inhalt vermitteln. Ohne Kontext ist dies bei Namen kaum möglich; für bellistristische Werke scheidet die Annahme einer beschreibenden Zeichnung insoweit praktisch immer aus (vgl. BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär, wo das Warenverzeichnis insoweit beschränkt wurde).

Beschränkungen des Warenverzeichnisses, wie „ausgenommen Sachtitel/Biografien“, lehnt der Senat generell ab, weil sie zu unklar sind und zu weitgehend. Namensmarken beschreiben keine Biografien zu Personen anderer Namen. Autoren, Verlage, Herausgeber, Druckereien und andere Kunstschaffende müssen ihre Namen - auch in Alleinstellung (anders Onken, a.a.O., S. 105 f.) - als Marke schützen und damit auch von ihnen verfasste Sachbücher sowie Biografien über andere kennzeichnen können, selbst wenn sie als Person oder Firma eine Bedeutung erreicht haben, die Sachbücher und Biografien über sie selbst erwarten lassen. Das darf nämlich nicht dazu führen, dass sie oder ihre Rechtsnachfolger den eigenen (Firmen)Namen oder das eigene Bild nicht auch markenmäßig benutzen können.

Soweit die hier vertretene Auffassung dazu führen kann, dass Nichtberechtigte Anmeldungen vornehmen werden, ist dies im Eintragungsverfahren allenfalls im Rahmen von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu berücksichtigen, soweit dazu hinreichende Anhaltspunkte vorliegen. Im Übrigen ist insoweit - wie immer bei der Verletzung von Rechten Dritter - das Widerspruchs- oder Lösungsverfahren durchzuführen (§ 13 MarkenG).

4. Zu einer Erstattung der Erinnerungs- und Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass. Die Markenstelle hat die Robert-Enke-Entschei-

dung des Senats nicht angewendet und ihre Argumentation einer erneuten Überprüfung unterstellt. Die abweichende rechtliche Beurteilung durch die Markenstelle stellt keinen Bearbeitungsfehler dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu