



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 104/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 009 272.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 13. Februar 2010 angemeldete Wortmarke

who's mcqueen

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Erstbeschluss vom 23. Juli 2010 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„auf Trägermedien gespeicherte audiovisuelle Informationen, insbesondere belichtete Filme und bespielte Magnet- und Videobänder zur Speicherung von Kinofilmen, Fernsehfilmen, Spielfilmen, Nachrichtensendungen, Magazinen, Dokumentationen, Features und Fictions, Werbefilmen, Industriefilmen und Kurzfilmen; Abreißkalender, Aufkleber, Sticker (Papeteriewaren), Postkarten, Filmproduktion, Filmvorführung, insbesondere Produktion von Live-Sendungen und auf Trägermedien wie belichteten Filmen und bespielten Magnet- und Videobändern gespeicherte audiovisuelle Informationen, insbesondere Produktion von Kinofilmen, Fernsehfilmen, Spielfilmen, Nachrichtensendungen, Magazinen, Dokumentationen, Feature und Fictions, Werbefilmen, Industriefilmen und Kurzfilmen“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handle es sich um den Namen einer bekannten Person, dem Schauspieler Steve McQueen, geboren 1930, gestorben 1980. Somit jähre sich sein Todestag 2010 zum dreißigsten Mal, was auch zum Anlass genommen werden könne, verschiedene Veranstaltungen, Filme, Bücher oder

Rückblenden über dieses Legendenleben auszustrahlen oder zu veröffentlichen. Solche Gedenkjahre würden zu runden Geburtsdaten oder Sterbedaten der unterschiedlichsten Personen der Öffentlichkeit ins Leben gerufen. Steve McQueen sei als legendäre Figur fester Bestandteil der Filmgeschichte.

Zwar könnten Personennamen im markenrechtlichen Sinne eingesetzt werden. Bei bekannten Personen (wie McQueen) ergebe sich jedoch die Besonderheit, dass das Publikum mit dem Namen nicht nur die Person selbst, sondern regelmäßig auch den Lebenserfolg verbinde, also etwa die schöpferische bzw. künstlerische Leistung. Daher könne der Name über die Verbindung mit der Person hinaus in verschiedener Hinsicht einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen bzw. als Hinweis auf das künstlerische Werk, den Inhalt von Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen, etc. Die Bezeichnung „McQueen“ sei lexikalisch nachweisbar.

Die vorangestellte Fragestellung „who’s“ (Wer ist) verleihe dem Titel eine gewisse provozierte Neugierde und verrate gleichzeitig, dass es hier über die Person „McQueen“ näheres zu erfahren gebe, sei es über sein Leben, Schaffen oder Tod.

Die Fragestellung „who’s“ sei allgemein bekannt durch die 1847 gegründete Personalezyklopädie „Who’s Who“.

Das angesprochene Publikum werde in der Bezeichnung „who’s mcqueen“ nur erkennen, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handle, die sich mit dem Leben und den Werken McQueens befassen oder diese zum Inhalt hätten. Die Bezeichnung „who’s mcqueen“ bewerbe somit die Dienstleistungen inhaltlich im Sinne von Filmveranstaltungen unter dem Motto „Wer ist McQueen“ oder die Waren, Filme, Magazine, Videobänder etc., die zum Thema McQueen und seinen filmischen Werken beitragen.

Die nicht begründete Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit am 8. August 2011 zugestellten Zweitbeschluss vom 4. August 2011 aus den Gründen des Erstbeschlusses zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die am 8. September 2011 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, mit der sie (sinngemäß) beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Zur Begründung führt sie aus, die Markenstelle gehe fehl in der Annahme, von dem Markenbestandteil „mcqueen“ überhaupt auf den längst verstorbenen Schauspieler Steve McQueen zu schließen. Das sei für sich gesehen überhaupt nicht nahegelegt.

Ferner sei auch bei Namen bekannter Personen die Möglichkeit einer herkunftshinweisenden Individualisierung nicht ausgeschlossen. Die Anmelderin verweist hierzu auf die Rechtsprechung des Senats in den Verfahren 27 W (pat) 162/09 – Egon Erwin Kisch–Preis und 27 W (pat) 26/10 – Schumpeter School. Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung sei auch die angemeldete Marke, bei der es sich gerade nicht um den Namen einer lebenden oder bekannten Persönlichkeit handle, einzutragen.

Abgesehen davon würden die unter der angemeldeten Marke vertriebenen Waren und Dienstleistungen nicht einmal in einen entfernten Zusammenhang mit dem von der Markenstelle genannten Schauspieler gestellt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1.

Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Die Anmelderin hat eine mündliche Verhandlung nicht beantragt. Nach Wertung des Senats ist diese auch nicht sachdienlich.

2.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der angemeldeten Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat dies zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, angenommen.

a)

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Nr. 27 ff. – BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 – FUSSBALL WM 2006). Die Schutzfähigkeit als Marke ist dabei stets anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen.

Ist – wie hier – die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (BGH GRUR 2001, 162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (vgl. z.B. BGH BIPMZ 2000, 161 – Radio von hier).

b)

Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit für sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, da sie bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen einen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu führt, dass das angemeldete Zeichen nicht als Marke verstanden wird.

Das angemeldete Zeichen setzt sich zusammen aus den zum englischsprachigen Grundwortschatz gehörenden Wörtern „who’s“ und dem in englischsprachigen Ländern geläufigen Nachnamen „mcqueen“. Das angesprochene breite inländische Publikum wird ohne weiteres in der Lage sein, die Wortfolge mit „wer ist mcqueen“ zu übersetzen.

„mcqueen“ weist zwar wie andere Eigennamen auch von Haus aus einen individualisierenden Charakter auf und ist deshalb für sich betrachtet zur Erfüllung einer Herkunftsfunktion geeignet. Personennamen sind nämlich nach der ausdrücklichen Regelung in § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfähig (Götting GRUR 2001, 615 (619)) und unterliegen denselben Kriterien bei der Schutzfähigkeitsprüfung wie andere Markenkategorien (vgl. EuGH GRUR 2004, 946, Rn. 25 – Nichols; BPatG GRUR 2006, 591 – Georg-Simon-Ohm; BPatG, Beschl. v. 27. März 2012, Az. 27 W (pat) 83/11 – Robert Enke). Die kennzeichnende Funktion des Namens „mcqueen“ geht hier jedoch durch die Kombination mit der Fragestellung „who`s“ verloren.

In Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen wird das Publikum der Bezeichnung „who’s mcqueen“ gerade in ihrer Gesamtheit einen beschreibenden Hinweis auf deren Thema und Inhalt entnehmen, nämlich dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen Informationen zu einer Person mit dem Nachnamen „mcqueen“ enthalten. Dieser Sinngehalt ergibt sich unmittelbar aus der Fragestellung „wer ist“ in Kombination mit einem Nachnamen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Publikum bei „mcqueen“ an den 1980

verstorbenen Schauspieler Steve Mc Queen denken wird, da der aufgezeigte beschreibende Sinngehalt der Wortfolge unabhängig von der Bekanntheit der Person ist. Begegnet der Verbraucher im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Kombination aus den Worten „who's“ (= wer ist) mit einem geläufigen Nachnamen, wird er immer erwarten, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen Informationen zu einer Person mit diesem Namen enthalten.

Da der beschreibende Inhalt der Wortfolge hier unabhängig von der Bekanntheit der Person Steve Mc Queen gegeben ist, vermag die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren angebotene Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses an der Schutzunfähigkeit des angemeldeten Zeichens nichts zu ändern.

Die Anmelderin kann sich zur Begründung der Schutzfähigkeit auch nicht erfolgreich auf die Senatsrechtsprechung zu den Marken Egon Erwin Kisch-Preis (27 W pat) 162/09) und Schumpeter School (27 W (pat) 26/10) berufen, da die den Namen in diesen Verfahren nachgestellten Bestandteile „Preis“ und „School“ mit dem hier vorangestellten Bestandteil „who's“ nicht vergleichbar sind. Die Fragestellung „who's“ (= wer ist) versteht das Publikum in Kombination mit einem nachgestellten Nachnamen immer nur als Hinweis auf den Inhalt der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, nämlich dass diese Informationen über eine Person mit diesem Namen vermitteln.

3.

Ob der Eintragung zusätzlich das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

4.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

5.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i.V.m. § 574 ZPO) sieht der Senat keinen Anlass. Der Fall wirft keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf, die einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen. Der Senat weicht mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate oder Gerichte ab. Die Entscheidung erschöpft sich vielmehr in einer einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu