

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 264/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 55 318.8

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Februar 2001 durch Richter Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzendem, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 vom 1. Juli 1998 und 19. Januar 1999 aufgehoben, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung versagt worden ist.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wortmarke

"Kinowelt"

unter anderem für

"Spielfilme; Videobänder; Tonaufnahmen, Schallplatten und Discs (sämtliche CD-Formate); Computerprogramme; Dialog-Computersysteme; magnetische und faseroptische Datenträger; Druckereierzeugnisse; Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, insbesondere im Bereich der Fernseh-, Kabel- und Rundfunkausstrahlung einschließlich der Ausstrahlung über angeschlossene und verbundene Sender; Übertragung von Voll- und Spartenprogrammen und sonstigen Programmformen im Wege der Fernseh- ausstrahlung und auf anderen Übertragungswegen; sonstige di-

gitale Übertragung von Fernsehprogrammen, Videos, Kinofilmen, insbesondere auch für Internet und Online-Netze, insbesondere auch in Form der Individualkommunikation durch Einzelabruf.

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltung, insbesondere durch Verleih und Vertrieb von Kinofilmen, Videos, Fernsehfilmen, sämtlicher CD-Formate und Inhalten auf sonstigen Ton-/Bildtonträgern; Veranstaltung und Verbreitung von Fernsehprogrammen, Spartenprogrammen; Programmangebote in sämtlichen Medienbereichen insbesondere auch im Internet und in Online-Netzen; Produktion von Kino-, Video- und Fernsehfilmen; Vorführung von Kino-, Video- und Fernsehfilmen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Ausbildung, Erziehung, sportliche und kulturelle Aktivitäten in diesem Bereich; Lizenzhandel in bezug auf jegliche Medienprodukte".

zur Eintragung angemeldet worden.

Nach vorausgegangener Beanstandung hat die Markenstelle für Klasse 41 die Anmeldung mit Beschluß vom 1. Juli 1998 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Bestandteil "welt" habe sich werbesprachlich dahingehend entwickelt, daß mit diesem Begriff auch ein "in sich geschlossener Bereich und/oder Lebenskreis" bezeichnet werde. In Verbindung mit dem ebenfalls beschreibenden Bestandteil "Kino" stelle die angemeldete Gesamtbezeichnung eine sprachübliche Wortbildung dar, wie sich aus den beigefügten Belegen ergebe. Der Hilfsantrag auf Eintragung der Marke kraft Verkehrsdurchsetzung könne gemäß telefonischer Rücksprache mit der Anmelderin zunächst unberücksichtigt bleiben.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - durch Beschluß vom 19. Januar 1999 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im wesentlichen aus den gleichen Gründen zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zunächst beantragt hat,

unter Aufhebung der Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 1998 und vom 19. Januar 1999 die Anmelde-
marke in das Markenregister einzutragen.

Sie hat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke geltend gemacht und zugleich auf eine entsprechende Eintragung durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt verwiesen. Lediglich hilfsweise hat sie sich auf eine Verkehrsdurchsetzung berufen. Insoweit hat sie zur Glaubhaftmachung einen Geschäftsbericht für das Jahr 1998 und einen Quartalsbericht I/99 eingereicht.

Nunmehr stellt die Anmelderin den "- unbedingten – Antrag",

die Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs 3
MarkenG einzutragen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 Abs 1, 2 und 5 MarkenG) und hat insoweit Erfolg, als sie zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens führt.

Da die Anmelderin mit ihrem - unbedingten - Antrag vom 19. Februar 2001 eine Eintragung nur noch aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG begehrt, bedarf es keiner weiteren Ausführungen zur Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke. Nach Auffassung des Senats besteht nach den bei der Markenstelle und im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen die Möglichkeit, daß "Kinowelt" eingetragen werden kann, weil sich die Marke im Zeitpunkt der Anmeldung bzw Zeitpunkt der Entscheidung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat und deshalb § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht zur Anwendung kommen (§ 8 Abs 3 MarkenG). Die Anmelderin hat durch die eingereichten Unterlagen und die hieraus ersichtlichen Geschäftszahlen glaubhafte Anhaltspunkte dafür geliefert, daß die Bezeichnung "Kinowelt" zumindest hinsichtlich bestimmter Waren und Dienstleistungen vom Verkehr als Betriebskennzeichen aufgefaßt wird. Da die Markenstelle diese Frage noch nicht entschieden, sondern zurückgestellt hat, erschien es angebracht, die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. In diesem weiteren Verfahren wird die Anmelderin etwaige noch bestehende Zweifel klären können (zB für welche der beanspruchten Waren und Dienstleistungen überhaupt eine Verkehrsdurchsetzung in Betracht kommt), bevor die Markenstelle amtliche Ermittlungen über den Durchsetzungsgrad der Marke anstellen wird.

Fuchs-Wisseemann

Klante

Sekretaruk

Hu