

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 20/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke 395 16 493

(hier: Lösungsverfahren)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Oktober 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 9. September 1999 insoweit aufgehoben, als die Löschung der Marke 395 16 493 für „Entwicklung münz- und jetonbetriebener Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren“ angeordnet ist. In diesem Umfang wird der Lösungsantrag zurückgewiesen.

Die darüber hinausgehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e :

Die Wortmarke

Jolly Joker

wurde unter der Nummer 395 16 493 am 11. März 1996 für „Entwicklung münz- und jetonbetriebener Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren; münz- und jetonbetriebene Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren; Datenaufzeichnungsgeräte, Datendrucker, automatische Apparate zur Identifizierung von Datenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Banknoten sowie Münzen; Geldwechselautomaten, Apparate zur Abgrenzung von geldbetä-

tigten Automaten, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten)“ eingetragen.

Am 2. März 1998 hat die Antragstellerin bei dem Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG beantragt und am 12. März 1998 die Gebühr nach der Tabelle eingezahlt. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 hat durch Beschluß vom 9. September 1999 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar für die Waren und Dienstleistungen „Entwicklung münz- und jetonbetriebener Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren; münz- und jetonbetriebene Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten)“. Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen sei „Jolly Joker“ lediglich beschreibend und daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet. Der Jolly Joker sei einer der vier in deutschen Kartenspielen gebräuchlichen Jokerfiguren; von hinreichender Bekanntheit dieses Gesamtbegriffs im Zusammenhang mit weit verbreiteten Kartenspielen sei auszugehen. Da bei Unterhaltungsautomaten kartenspielartige Abläufe, Elemente und Funktionen zur Anwendung kommen könnten, werde der Verkehr dem Begriff „Jolly Joker“ auch im Zusammenhang mit Unterhaltungsautomaten lediglich beschreibende Bedeutung beimessen, nämlich ihn als Hinweis auf eine Jokerfunktion sehen. „Jolly Joker“ werde im Bereich der Unterhaltungsautomaten als beschreibende Angabe auch tatsächlich benutzt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie trägt vor, dass die Bezeichnung „Jolly Joker“ allein für einen in England hergestellten, von einem niederländischen Unternehmen vertriebenen und für Ungarn bestimmten Spielautomaten verwendet worden sei. Dieser sei zwar auf einer Messe in Deutschland beworben worden. Für das vorliegende Verfahren könne dem jedoch keine Bedeutung beigemessen werden. Denn auf der Messe seien

nur Fachbesucher vertreten, denen bekannt sei, dass wegen der unterschiedlichen deutschen Zulassungsbestimmungen dieser Automat in Deutschland nicht verkehrsfähig gewesen sei.

Die Verwendung des Wortes „Joker“ für einzelne, vor längerer Zeit und in kleinen Stückzahlen auf den Markt gebrachte Geräte sei nicht mehr relevant, weil diese nur eine Lebensdauer von vier Jahren gehabt hätten und die Verwendung hierfür (in Anbetracht der in den Unterlagen enthaltenen alten Postleitzahlen) offensichtlich lange zurückliege; dasselbe gelte für die gelegentliche Verwendung von „Jolly“ für Spielgeräte. Die als Anlage 13 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 10. September 1998 vorgelegte Kopie des Prospekts eines in Hamburg ansässigen Lieferanten betreffe Spielautomaten aus den USA. Der Gesamtbegriff „Jolly Joker“ sei nur für eine bestimmte Spielfunktion eines von 1971 bis 1975 vertriebenen Geldspielautomaten verwendet worden. Es könne offen bleiben, ob die an Spielgeräten interessierten Verkehrskreise in dem Wort „Joker“ einen Hinweis auf eine bestimmte Spielfunktion eines solchen Automaten sähen. Denn die Marke „Jolly Joker“ sei nicht für Spielfunktionen bestimmt, sondern für Waren und Dienstleistungen. Für diese stelle „Jolly Joker“ keine beschreibende Angabe dar. Selbst wenn man davon ausgehe, dass bei Kartenspielen wie Poker, Rommee, Canasta usw. „Jolly Joker“ als Bezeichnung für eine Jokerkarte angesehen werde, so sei damit nicht gesagt, dass dies auch für Spielautomaten gelte.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

unter Abänderung des Beschlusses der Markenabteilung 3.4 vom 9. September 1999 den Löschungsantrag in vollem Umfang zurückzuweisen,

hilfsweise

a) den Löschungsantrag mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Dienstleistung „Entwicklung münz- und jetonbetriebener Un-

terhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren“ im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen verbleibt,

b) die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie meint, die Ausstellung eines Spielautomaten „Jolly Joker“ auf einer Messe in Frankfurt im Jahr 1998 stelle unabhängig von der Betriebserlaubnis dieses Gerätes in Deutschland ein Indiz für die spielbezogene, beschreibende Verwendung dieses Begriffs dar. Die vorgelegten Unterlagen zum Beleg der Benutzung des Wortes „Joker“ betreffen alte und neue Geräte, darunter ein aktuelles Spielgerät „Joker 21“ der Markeninhaberin. Die Joker, unter ihnen der Jolly Joker, stellten Spielfunktionen und sonstige beschreibende Ausgestaltungen von Spielautomaten und Spielen dar.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre Standpunkte erläutert und vertieft. Die Markeninhaberin meint, besonderes Augenmerk sei auf die derzeitige Verkehrsauffassung zu richten. Seit 1975, also in den letzten 20 Jahren, habe weder „Joker“ noch „Jolly Joker“ im Zusammenhang mit Spielautomaten Verwendung gefunden. Spielautomaten könnten nicht mit Kartenspielen verglichen werden. Jedenfalls fehle es „Jolly Joker“ nicht an Unterscheidungskraft; dies gelte selbst dann, wenn man für „Joker“ von fehlender Unterscheidungskraft ausgehe. Im Hinblick auf die von der Antragstellerin vorgelegte Anlage 5 zum Schriftsatz vom 10. September 1998 meint sie, der „Jolly Joker“ stelle dort nur einen Hinweis auf eine bestimmte Funktion dar, nicht aber auf den Spielablauf oder den Spielautomaten insgesamt. Der auf der IMA 1998 in Frankfurt ausgestellte Spielautomat mit der Bezeichnung „Jolly Joker“ (Anlage 19 zum Schriftsatz der Antrag-

stellerin vom 25. November 1998) stelle einen Einzelfall dar; der Automat sei im übrigen für den ausländischen Markt bestimmt.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass der Begriff „Jolly Joker“, der eine bekannte Spielkarte bezeichne, in Alleinstellung schutzunfähig sei, und zwar auch im Hinblick auf die in Streit stehenden Dienstleistungen. Denn der Jolly Joker werde auch bei der Entwicklung einer Jokerfunktion beschreibend verwendet.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. Die von den Beteiligten auf Vorschlag des Senats geführten Einigungsverhandlungen haben nicht zu einem Erfolg geführt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen ist die Wortfolge „Jolly Joker“ weder als beschreibende Angabe gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Soweit die Markenabteilung die Löschung der Marke für die Waren „münz- und jetonbetriebene Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten)“ angeordnet hat, konnte die Beschwerde dagegen keinen Erfolg haben, weil die Wortfolge „Jolly Joker“ zur Beschreibung der Beschaffenheit der so gekennzeichneten Waren geeignet ist und die angegriffene Marke daher insoweit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht hätte eingetragen werden dürfen.

1. Die Verkehrskreise, an die sich das Angebot der von der Marke erfassten „münz- und jetonbetriebenen Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren“ richtet, sind Personen, die Spielautomaten erwerben, also Automatenaufsteller, Betreiber von Spielsalons etc. Dagegen erfassen die „mit Programmen versehe-

nenen maschinenlesbaren Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten)“ alle Arten von Computerspielen und Spielen für Playstations etc. und können sich mithin an alle Verbraucher richten.

Wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, ist der „Jolly Joker“ einer der in Kartenspielen Canasta, Rommé, Poker üblicherweise enthaltenen Joker und als solcher weiten Teilen der jeweils angesprochenen Verkehrskreise bekannt. Der Hinweis auf den „Jolly Joker“ ist auch im Zusammenhang mit Spielautomaten geeignet, darauf hinzuweisen, dass diese eine Funktion enthalten, die dem Joker in einem Kartenspiel entspricht. Denn zum einen können Spielautomaten Kartenspiele simulieren, in denen Joker – und darunter auch der Jolly Joker – Verwendung finden. Zum anderen wird der Begriff des Joker bei Spielautomaten üblicherweise in dem übertragenen Sinn einer zusätzlichen Chance verwendet, wie die beschreibenden Bezeichnungen Doppel-Joker, Super-Joker, Happy-Joker, Joker Poker, Joker 21 zeigen, die von der Antragstellerin anhand von Beispielen belegt worden sind. Gerade weil es – wie auch die Markeninhaberin selbst nicht in Abrede stellt – üblich ist, dass Spielautomaten die Chance von Freispielen usw. als Anreiz zum Weiterspielen enthalten, liegt es außerordentlich nahe, mit dem Jolly Joker als einer im Kartenspiel unter den Jokern hervorstechenden Figur darauf hinzuweisen, dass der so gekennzeichnete Spielautomat eine besondere zusätzliche Chance enthält. Diese Bezeichnung ist mithin nicht nur im Zusammenhang mit einem Kartenspiel selbst, sondern auch im Zusammenhang mit einem Spielautomaten als beschreibender Hinweis auf die Beschaffenheit des so gekennzeichneten Automaten geeignet. Da ein solcher Hinweis auch den Mitbewerbern der Markeninhaberin ohne weiteres möglich sein muß und sich die Situation zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke insoweit nicht anders darstellte als heute, stand ihr für Spielautomaten von vorneherein das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Dass in den letzten Jahren die Bezeichnung „Jolly Joker“ im Zusammenhang mit Spielautomaten nur für solche verwendet wurde, die, wie die Markeninhaberin vor-

trägt, für den ausländischen Markt bestimmt waren, auch wenn sie in Deutschland auf einer Messe ausgestellt oder beworben wurden, ändert an der Beurteilung nichts. Denn zum einen wurden unstreitig diese Automaten in Deutschland ausgestellt bzw. beworben, so dass sie das interessierte deutsche Fachpublikum auch einschließlich der Bezeichnung „Jolly Joker“ wahrnehmen konnte, zum anderen ist in der Vergangenheit diese Bezeichnung in Deutschland nachweislich auch als beschreibende Angabe im Gewinnplan für Spielautomaten verwendet worden (vgl. Geräte "Touromat-Jolly-Luxus" und "rotamint"), und es ist nicht ersichtlich, dass sich das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise seither so geändert haben sollte, dass sie nunmehr dem Hinweis „Jolly Joker“ einen beschreibenden Gehalt nicht mehr entnehmen.

Entsprechendes gilt im Hinblick auf die Waren „mit Programmen versehenen maschinenlesbaren Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten)“. Diese beinhalten insbesondere auch Spielesoftware sowohl für Spielautomaten wie auch für Computer oder Playstations. Die Sach- und Rechtslage stellt sich insoweit nicht anders dar als bei Spielautomaten.

Der Marke „Jolly Joker“ fehlt im Hinblick auf sämtliche vorgenannten Waren auch jegliche Unterscheidungskraft, also die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr., vgl. BGH MarkenR 2002, 338 mwN – Bar jeder Vernunft). Zwar ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, das Schutzhindernis zu überwinden. Vorliegend werden die angesprochenen Verkehrskreise jedoch die im Vordergrund stehende, die betroffenen Waren beschreibende Bedeutung von „Jolly Joker“ erkennen. Sie haben daher keine

Veranlassung, der Kennzeichnung mit dieser Bezeichnung einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu entnehmen.

2. Anders ist dies, soweit die Löschung für die beanspruchten Dienstleistungen „Entwicklung münz- und jetonbetriebener Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren“ angeordnet wurde. Denn selbst wenn die entwickelten Unterhaltungsautomaten bzw. deren Teile eine „Jokerfunktion“ aufweisen, so beschreibt doch die Angabe „Jolly Joker“ gerade nicht Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen. Mithin ist diese Wortfolge für das Angebot dieser Dienstleistungen auch nicht als freihaltebedürftige Angabe von der Eintragung ausgeschlossen.

Da nach den oben genannten Grundsätzen für die angesprochenen Verkehrskreise, die Dienstleistungen der Entwicklung von münz- und jetonbetriebenen Unterhaltungsautomaten samt deren Teilen in Auftrag geben, auch keine Veranlassung besteht, der Wortfolge „Jolly Joker“ als Kennzeichnung für die Erbringung dieser Dienstleistungen keinen Herkunftshinweis zu entnehmen, fehlt „Jolly Joker“ für diese beanspruchten Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war – die Beurteilung liegt vielmehr vorwiegend im tatsächlichen Bereich – noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

4. Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Gründe, die es hätten geboten erscheinen lassen, hiervon abzuweichen, sind nicht ersichtlich.

Dr. Schermer

Schwarz

Friehe-Wich

Na