



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 325/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 300 81 462.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
24. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. August 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

„Klasse 9: Fernseh- und Kabelübermittlungs- und -empfangsgeräte, Teile und Zubehör der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 41: Erziehungsdienstleistungen, einschließlich Produktion und/oder Ausstrahlung von Fernseh- und Kabelfernsehprogrammen;

Klasse 42: Computer-Online-Dienste, nämlich Zurverfügungstellung von Erziehungsmaterial über globale Computernetzwerke“.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Anmelderin hat die Darstellung



als Wortbildmarke für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Ton- und Videobänder, Kassetten, CDs und Schallplatten, bespielte Filme, Fernseh- und Kabelübermittlungs- und -empfangsgeräte, Teile und Zubehör der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Periodika, Bücher, Programmführer und Programmbeschreibungen, Photographien, Poster, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Geräte), Spielkarten;

Klasse 38: Kommunikationsdienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Kabelfernseh-, Radio- und Satellitenübertragungen, soweit in Klasse 38 enthalten;

Klasse 41: Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen, einschließlich Produktion und/oder Ausstrahlung von Fernseh- und Kabelfernsehprogrammen;

Klasse 42: Computer-Online-Dienste, nämlich Zurverfügungstellung von Erziehungs- und Unterhaltungsmaterial über globale Computernetzwerke“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. August 2003 die Anmeldung mit Ausnahme der Waren „Schreibwaren“ wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das als Beschreibung der Lebensgeschichte einer Person unmittelbar verständliche Markenwort „Biographie“ stelle für die übrigen Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Sachaussage dar, denn es bezeichne lediglich den Inhalt der beanspruchten Ton- und Videobänder, CDs, Schallplatten sowie bespielten Filme und weise für die angemeldeten Fernseh-, Kabelübermittlungs- und -empfangsgeräte sowie deren Teile und Zubehör nur auf deren Eignung und Bestimmung zum Empfang und zur Wiedergabe von Biographien hin. Bei den beanspruchten Waren der Klasse 16 beschreibe es allein das Thema, mit welchem sich diese befassen würden. Bei den zurückgewiesenen Dienstleistungen weise das Markenwort nur auf deren Art und Inhalt hin, weil Biographien ein beliebtes Thema von Rundfunk- und Fernsehsendungen seien. Die angemeldete Bezeichnung sei für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zudem freihaltebedürftig. Die grafische Ausgestaltung der Anmeldemarke könne eine Eintragung schließlich ebenso wenig begründen wie die von der Anmelderin zitierten Eintragungen vergleichbarer Drittzeichen und die ausländischen Voreintragungen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt. Ihrer Ansicht nach steht der Eintragung

kein Schutzhindernis entgegen. Auch wenn es sich bei dem Markennwort „Biographie“ um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handele, sei es in Alleinstellung geeignet, die angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinreichend zu kennzeichnen, da ein beschreibender Gehalt nur in Verbindung mit weiteren Angaben, insbesondere der Person, deren Leben beschrieben werde, vorliege und es sich bei diesen Produkten und Tätigkeiten um allgemeine Wirtschaftsgüter handele. Die erforderliche Unterscheidungskraft werde darüber hinaus auch durch die besondere grafische Ausgestaltung der Anmeldemarke begründet, bei der es sich um eine phantasievolle und effektvolle Darstellung handele. Auch ein Freihaltungsbedürfnis bestehe nicht, weil es sich bei „Biographie“ in Alleinstellung nicht um eine unmittelbar warenbezogene Angabe handele.

Auf den Hinweis des Senats hat die Anmelderin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zunächst mit Schriftsatz vom 22. November 2005 wie folgt eingeschränkt:

„Klasse 9: Fernseh- und Kabelübermittlungs- und -empfangsgeräte, Teile und Zubehör der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 16: Schreibwaren;

Klasse 38: Kommunikationsdienstleistungen, nämlich Betrieb eines Kommunikationsnetzes; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen (Onlinedienste); Einrichtung eines Kabelanschlusses, nämlich das Legen von Kabeln;

Klasse 41: Erziehungsdienstleistungen einschließlich Produktion und/oder Ausstrahlung von Fernseh- und Kabelfernsehprogrammen;

Klasse 42: Computer-Online-Dienste, nämlich Zurverfügungstellung von Erziehungsmaterial über globale Computernetzwerke“.

Auf die Beanstandung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 38 hat sie sodann mit Schriftsatz vom 4. Juli 2006 um Eintragung der Marke für die ursprünglich beantragten Dienstleistungen der Klasse 38 gebeten und an diesem Antrag auch auf den Hinweis, dass es sich um eine unzulässige Erweiterung handele, festgehalten.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Der Eintragung der Anmeldemarke stehen lediglich für die im eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren der Klassen 9, 41 und 42 keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mehr entgegen. Demgegenüber scheidet eine Eintragung in Klasse 38 zum Einen an der unzulässigen Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und zum Anderen an der einer Prüfung entgegenstehenden mangelnden Beschreibung der nach der Einschränkung noch beanspruchten Dienstleistungen.

1. Eine Eintragung der Anmeldemarke für Dienstleistungen der Klasse 38 ist nicht möglich.

a) Soweit die Anmelderin nunmehr wieder eine Eintragung für die ursprünglich beantragten Dienstleistungen der Klasse 38 begehrt, scheitert diese schon daran, dass mit Schriftsatz vom 22. November 2005 die Anmeldung hinsichtlich der Dienstleistungen dieser Klasse auf „Kommunikationsdienstleistungen, nämlich Betrieb eines Kommunikationsnetzes; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen (Onlinedienste); Einsichtung eines Kabelanschlusses, nämlich das Legen von Kabeln“ geändert wurde. Damit hat die Anmelderin die ursprünglich beantragten

„Kommunikationsdienstleistungen“ eingeschränkt und auf die ursprünglich beantragten „Dienstleistungen auf dem Gebiet von Kabelfernseh-, Radio- und Satellitenübertragungen, soweit in Klasse 38 enthalten“ - wie nachfolgend noch auszuführen sein wird - endgültig verzichtet. Da nach § 39 Abs. 1 MarkenG das Warenverzeichnis nicht erweitert werden darf, ist ein Aufgreifen des ursprünglichen Warenverzeichnisses aber nach erfolgter Einschränkung unzulässig; aus demselben Grund ist auch ein einmal erklärter Verzicht unwiderruflich. Damit ist das auf die bei Anmeldung beantragten Dienstleistungen der Klasse 38 gerichtete Eintragungsbegehren der Anmelderin schon aus diesem Grund als unzulässig zurückzuweisen.

b) Aber auch eine Eintragung für die im Schriftsatz vom 22. November 2005 genannten Dienstleistungen der Klasse 38 kommt nicht in Betracht.

aa) Soweit die Anmelderin hiermit eine Eintragung für „Kommunikationsdienstleistungen, nämlich Betrieb eines Kommunikationsnetzes“ begehrt, ist unklar, was unter einem solchen Betrieb zu verstehen ist. Eine - für die Prüfung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG unentbehrliche - Erläuterung der Anmelderin ist nach entsprechender Beanstandung durch den Senat nicht erfolgt, so dass die Unklarheit zu Lasten der Anmelderin geht. Damit ist ihrer Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle auch nach erfolgter Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses schon mangels Zulässigkeit ihres Eintragungsantrags hinsichtlich der vorgenannten eingeschränkten Dienstleistungen der Erfolg zu versagen.

bb) Soweit die Anmelderin darüber hinaus mit Schriftsatz vom 22. November 2005 das Dienstleistungsverzeichnis in „Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen (Onlinedienste); Einrichtung eines Kabelanschlusses, nämlich das Legen von Kabeln“ geändert hat, handelt es sich um eine nach § 39 Abs. 1 MarkenG unzulässige Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses; denn diese Tätigkeiten stehen mit der ursprünglich allein auf die

technische Durchführung von Kabelfernseh-, Radio- und Satellitenübertragungen gerichteten Dienstleistungen in keinerlei Zusammenhang, weil es sich weder bei dem bloßen Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen noch bei der Verlegung von Kabeln um eine *Übertragungstätigkeit* handelt, auf die sich das ursprüngliche Dienstleistungsverzeichnis ausschließlich beschränkte. Damit ist der Beschwerde auch insoweit der Erfolg zu versagen.

2. Die Beschwerde ist aber hinsichtlich der übrigen im eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanspruchten Waren und Dienstleistungen begründet. Insoweit steht der Eintragung der angemeldeten Marke weder ein Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Es lässt sich nämlich weder feststellen, dass die Anmeldemarke in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen in zumindest einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen dieser Waren und Dienstleistungen dienen können, bei denen es sich um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card), noch werden die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) Abnehmer ihr nur einen für diese Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt entnehmen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Zwar werden die angesprochenen Verkehrskreise das Markenwort „Biographie“ auch in Alleinstellung ohne Weiteres in der Bedeutung „Beschreibung der Lebensgeschichte einer Person“ verstehen. Es ist aber nicht ersichtlich, dass es geeignet

ist, mögliche Merkmale der vorgenannten jetzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben oder dass es von den angesprochenen Verkehrskreisen nur in diesem Sinne und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst wird.

a) Die in Klasse 9 beanspruchten Übermittlungs- und -empfangsgeräte sowie deren Teile und Zubehör sind zwar grundsätzlich geeignet, jeden möglichen Sendeinhalt zu übertragen und zu empfangen. Es ist aber nicht üblich, solche Geräte nur zur Übertragung und zum Empfang *bestimmter* Sendeinhalte herzustellen und anzubieten. Für den Verkehr besteht daher keine Veranlassung davon auszugehen, dass solche mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Geräte allein der Übertragung und dem Empfang von Sendungen dienen, welche sich ausschließlich oder überwiegend mit Lebensgeschichten einzelner Personen befassen.

b) Bei den schließlich noch in Klasse 41 beanspruchten „Erziehungsdienstleistungen, einschließlich Produktion und/oder Ausstrahlung von Fernseh- und Kabelfernsehprogrammen“ und den Dienstleistungen der Klasse 42 „Computer-Online-Dienste, nämlich Zurverfügungstellung von Erziehungsmaterial über globale Computernetzwerke“ stellt sich das Markenwort „Biographie“ in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise ebenfalls als ungewöhnlich und wenig aussagekräftig dar, weil die Lebensgeschichten einzelner Personen bei pädagogischen Lerninhalten üblicherweise nicht im Vordergrund stehen, sondern wenn überhaupt allenfalls – etwa im Rahmen der Interpretationen von Texten, Musikstücken oder sonstigen künstlerischen Werken – als beiläufiges Hintergrundwissen behandelt werden. Es liegt für den Verkehr daher eher fern anzunehmen, diese Dienstleistungen würden vorrangig solche Inhalte haben, selbst wenn sie ihnen mit der Anmeldemarke gekennzeichnet begegnen.

Der mögliche Eindruck, dass die Anmeldemarke die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft aus einem bestimmten Unter-

nehmen bezeichnet, wird zusätzlich noch durch die grafische Ausgestaltung der Anmeldemarke verstärkt; auch wenn sie möglicherweise werbeübliche Gestaltungsformen nicht überschreitet, führt sie zusätzlich doch von dem ohnehin fernliegenden Gedanken weg, sie könne sich nur auf bestimmte mögliche Merkmale der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen beziehen, zumal der einheitliche Begriff „Biographie“ in die Teile „Bio“ und „Graphie“ dabei aufgespalten wird.

2. Da somit der Eintragung der Anmeldemarke nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für die in Klassen 9, 41 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse mehr entgegenstehen, war der den Schutz teilweise versagende Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, während die auch auf Eintragung für Dienstleistungen der Klasse 38 gerichtete Beschwerde zurückzuweisen war. Soweit die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren für Waren der Klasse 16 auf „Schreibwaren“ eingeschränkt hat, sind diese Waren nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, weil eine Zurückweisung seitens der Markenstelle insoweit nicht erfolgte.

gez.

Unterschriften