

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	32 W (pat) 33/06
<b>Entscheidungsdatum:</b>	5. Dezember 2007
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

---

Percy Stuart

Namen fiktiver oder jedenfalls unbekannter Personen sind wie sonstige Phantasietitel einem Markenschutz für mediale Produkte wie z.B. Bücher, Bild- und Tonträger, Unterhaltung usw. grundsätzlich zugänglich (Fortführung von BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär; Klarstellung zu BPatGE 42, 250 - Winnetou).



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 33/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 21 942.8**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 5. Dezember 2007



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Mai 2005 und vom 30. Januar 2006 aufgehoben, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung versagt worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 16. April 2004 angemeldete Wortmarke

Percy Stuart

ist für Waren in den Klassen 9, 16 und 25 sowie Dienstleistungen in den Klassen 38, 41 und 42 bestimmt.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung in einem ersten Beschluss vom 24. Mai 2005 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; bespielte Tonträger, insbesondere DVDs, Compact-Discs (ROM, Festspeicher); bespielte Bildträger, insbesondere Video-DVDs, Video-Compact-Discs (CD-Video, CD-ROM und CD-I), Videobänder und -kassetten und FotoCDs; Datenträger aller Art, insbesondere Multimedia Compact-Discs (ROM, Festspeicher) Electronic-Book-Graphics, Laserdiscs, Minidiscs, DATs; Tonbänder; Tonkassetten; Compu-

terprogramme (herunterladbar); Computer-Programme, Computersoftware und Softwareanwendungen (gespeichert) auf Disketten, Compact-Discs, Bändern, Kassetten, elektronischen Datenträgern; magnetische und optische Datenträger; Disketten; Filme (belichtet); Kinematografische Filme (belichtet); Magnetbänder; Tonaufzeichnungsfilme; Videobänder; Videokassetten; Zeichentrickfilme; elektronische Publikationen (herunterladbar); Druckereierzeugnisse; Photographien; Aufkleber; Stickers (Papeteriewaren); Bilder; Broschüren; Bücher; Comic-Hefte; Eintrittskarten; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Kalender; Kataloge; Zeitschriften; Telekommunikation; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellung von Informationen im Internet; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Aufzeichnung von Videobändern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; digitaler Bilderdienst; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmproduktion (in Studios); Filmverleih (Vermietung von Kinofilmen); Fotografieren; Verfassen von Drehbüchern; Videofilmproduktion; Erstellen von TV- und Videoprojekten; Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen; digitale Bildbearbeitung; digitale Datenaufbereitung; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“

als nicht unterscheidungskräftige und beschreibende Sachangabe zurückgewiesen worden (gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG). In Bezug auf die versagten Waren und Dienstleistungen werde der Verkehr die Bezeichnung „Percy Stuart“ als beschreibend im Hinblick auf die gleichnamige Fernsehserie verstehen, nicht aber als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb.

Die Erinnerung der Anmelder ist durch Beschluss derselben Markenstelle vom 30. Januar 2006 zurückgewiesen worden. Die Erinnerungsprüferin - eine Beamtin des höheren Dienstes - ist der Ansicht, der angemeldeten Bezeichnung fehle jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft. Der Eigenname „Percy Stuart“ werde vom Verkehr (Konsumenten von Vorabend-Krimiserien im Fernsehen) dahingehend verstanden, dass es sich um Waren und Dienstleistungen rund um die so benannte Kriminalserie handele, die in den Jahren 1969 bis 1971, mit späteren Wiederholungen, im ZDF ausgestrahlt worden sei und auf einer Romanreihe vom Beginn des 20. Jahrhunderts basiere. Im Internet fänden sich zahlreiche aktuelle Hinweise auf die Fernsehserie dieses Namens. Dem Beschluss waren mehrere Internet-Ausdrucke beigelegt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie beantragen (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Mai 2005 und vom 30. Januar 2006 im Umfang der Versagung aufzuheben.

Zur Begründung wird vorgetragen, die Bezeichnung „Percy Stuart“ enthalte keine sachbezogene Angabe und sei nicht rein beschreibend. In allgemeinen Verbraucherkreisen - auf die abgestellt werden müsse, nicht nur auf Konsumenten von Vorabend-Krimiserien - sei dieser Name nicht bekannt. Zudem habe die Markenstelle, entgegen der Intention des Gesetzgebers und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, zu hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt sowie die Indizwirkung der Voreintragung einer gleichlautenden Marke (für die Dienstleistung „Produktion von Fernsehserien“) nicht beachtet.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig und begründet. Einer Eintragung der angemeldeten Marke stehen auch für diejenigen Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich derer die Zurückweisung seitens der Markenstelle erfolgt ist, keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Dass es sich bei „Percy Stuart“ um einen Personennamen (Vor- und Zunamen) aus dem englischen Sprachbereich handelt, ist offenkundig. Personennamen sind gemäß der ausdrücklichen Regelung in § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfähig, unterliegen aber in gleicher Weise wie sonstige Wortmarken der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG (st. Rspr.; vgl. z. B. BPatG GRUR 2006, 591, 592 liSp. - GEORG-SIMON-OHM; Senatsbeschluss 32 W (pat) 28/05 - Karl May).

a) Der Personennamen „Percy Stuart“ verfügt über die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Produkte und Dienstleistungsangebote zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Nr. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Prüfung, ob das erforderliche (Mindest-)Maß an Unterscheidungskraft vorliegt, muss - insoweit entgegen der Auffassung der Anmelder - streng, vollständig, eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030, Nr. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), im Verfahren vor der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz. Dabei sind - auch verbreitete - Personennamen (wie der Europäische Gerichtshof anhand eines Falles festgestellt hat, der

einen Nachnamen aus dem englischsprachigen Bereich betraf) nach denselben Kriterien zu prüfen, wie sonstige Wortmarken, also zum einen im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke angemeldet ist, und zum anderen im Hinblick auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise (EuGH GRUR 2004, 946, 947, Nrn. 25, 26, 34 - Nichols).

Da Eigennamen von Hause aus einen individualisierenden Charakter aufweisen, kommt ihnen grundsätzlich die Eignung zu, einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen zu vermitteln (Senatsbeschluss 32 W (pat) 388/02 - Rainer Werner Fassbinder). Ob es sich um einen deutschen oder - wie hier - fremdsprachigen Namen handelt, ob dieser verbreitet oder selten, bekannt oder unbekannt ist, ob er mit einer bestimmten (lebenden oder toten) Person in Verbindung gebracht oder als fiktive Bezeichnung verstanden wird, ist zunächst nicht maßgeblich. Ein Ausnahmefall, dass ein Name zugleich produktbeschreibend ist (wie „Diesel“ für Motoren und Kraftstoffe) oder als Bezeichnung einer bekannten historischen Person Teil des kulturellen Erbes der Allgemeinheit ist und deshalb nicht einem bestimmten Unternehmen und dessen Produkten zugerechnet wird (vgl. BPatG GRUR 2006, 591, 592 reSp. - GEORG-SIMON-OHM), liegt hier ersichtlich nicht vor. Zwar weist der Familienname „Stuart“ auf ein bekanntes schottisches Adelsgeschlecht hin, welches von 1371 bis 1688 die Könige von Schottland, seit 1603 in Personalunion auch die von England, stellte, jedoch ist über einen Namensträger mit Vornamen „Percy“ nichts bekannt (anderes gilt für „Maria Stuart“, die unter diesem Namen im deutschsprachigen Bereich, nicht zuletzt durch das gleichnamige Drama von Schiller, auch über den Kreis von historisch Gebildeten oder literarisch Interessierten hinaus Bekanntheit genießt). Zudem dürfte „Stuart“ ein im anglo-amerikanischen Sprachbereich auch heute weit verbreiteter Nachname sein; mutmaßlich lassen sich weltweit zahlreiche Träger des Namens „Percy Stuart“ ermitteln, worauf es aber - wie ausgeführt - nicht ankommt.

Die mit den verfahrensgegenständlichen Produkten und Dienstleistungsangeboten angesprochenen Verkehrskreise - wobei, wie die Anmelder zurecht beanstanden, nicht nur auf die Konsumenten von Vorabend-Serien im Fernsehen abgestellt werden darf - werden „Percy Stuart“ somit als Namen einer fiktiven, jedenfalls aber unbekanntem Person verstehen. Fiktive Personennamen sind, ebenso wie sonstige Phantasietitel, auch für Waren und Dienstleistungen im Medienbereich (Bücher, Zeitschriften, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Produktions- und Verlagsdienstleistungen, Unterhaltung usw.; vgl. zur Abgrenzung von Phantasie- und Sachtiteln BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär) markenschutzfähig, unabhängig davon, ob dem Publikum unter dieser Bezeichnung (früher) angebotene Produkte oder Dienstleistungen - d. h. hier vor allem die im ZDF ausgestrahlten Folgen der so bezeichneten Krimiserie - noch bekannt sind oder nicht. Gleichfalls nicht maßgeblich ist insoweit, ob es sich um die Bezeichnung eines Einzelwerks oder - wie hier - einer (Roman- und Fernseh-)Serie handelt. Die Argumentation der Markenstelle trägt mithin nicht die Annahme, der Bezeichnung „Percy Stuart“ fehle für die versagten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

Die „Winnetou“-Entscheidungen (BPatGE 42, 250 und BGH GRUR 2003, 342) geben zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Diese ursprünglich als Phantasienamen verstandene Bezeichnung einer Romanfigur von Karl May hat sich nämlich - im Laufe der Zeit - zum Synonym für einen bestimmten Charaktertyp, nämlich den des edlen, rechtschaffenen Indianerhäuptlings, entwickelt; mithin kommt diesem Namen die Eignung zu, als Sachhinweis auf Inhalt und Gegenstand medialer Produkte und Dienstleistungen zu dienen und aufgefasst zu werden. Dass „Percy Stuart“ als Synonym, etwa eines cleveren Detektivs, verstanden würde, ist demgegenüber in keiner Weise ersichtlich.

b) Einer Eintragung der angemeldeten Marke für die versagten Waren und Dienstleistungen steht auch nicht die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, auf die sich die Markenstelle im Erstbeschluss (unter Bezugnahme auf den vorangegangenen Beanstandungsbescheid) zusätzlich gestützt hat, entgegen. Nach die-

ser Bestimmung sind nur unmittelbar waren- und dienstleistungsbeschreibende Angaben von der Registrierung ausgeschlossen. Personennamen sind aber nur in seltenen Fällen zugleich produktbeschreibend (neben „Diesel“ etwa „Otto“ oder „Wankel“ für Motoren, „Stresemann“ für einen Gesellschaftsanzug, „Mozart“ für eine kugelförmige Praline). Ob auch die Namen von Roman- und Bühnenfiguren, die hinsichtlich ihrer hervorstechendsten Eigenschaften und Charakterzügen zu einer allgemeinen Typenbezeichnung geworden sind - im „Winnetou“-Beschluss des Senats (BPatGE 42, 250, 254) sind als weitere Beispiele „Don Quichote, Werther, Michael Kohlhaas, Woyzeck und Sherlock Holmes“ genannt -, unter dieses Schutzhindernis fallen, kann vorliegend dahingestellt bleiben; denn „Percy Stuart“ steht - wie oben bereits ausgeführt - nicht für einen bestimmten Typ. Soweit aus dem - wohl zu weit gefassten - ersten Leitsatz des o. a. „Winnetou“-Beschlusses (BPatGE 42, 250) abgeleitet werden sollte, die Namen sämtlicher bekannter Romanfiguren aus gemeinfrei gewordenen Werken unterlägen (als den Inhalt beschreibend) einem Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, könnte der Senat an dieser Rechtsauffassung nicht festhalten; der Bundesgerichtshof hat in seiner im Rechtsbeschwerdeverfahren ergangenen „Winnetou“-Entscheidung (GRUR 2003, 342) diese Überlegung auch nicht aufgegriffen (vielmehr sich im konkreten Fall ausschließlich auf fehlende Unterscheidungskraft gestützt).

c) Etwaige Titelschutzrechte an der Bezeichnung „Percy Stuart“ sind für die Frage der markenrechtlichen absoluten Schutzfähigkeit nicht von Bedeutung. Falls die Anmelder selbst Inhaber entsprechender Rechte sein sollten (was sie im vorliegendem Verfahren nicht geltend gemacht haben), ließe sich daraus nichts für das Vorhandensein von Unterscheidungskraft und gegen das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses ableiten, weil für die markenrechtliche Registrierbarkeit andere (nämlich strengere) Grundsätze gelten. Sofern andererseits Titelschutzrechte Dritter (z. B. des ZDF oder der Produktionsfirma der betreffenden Fernseh-Krimi-Serie) bestehen sollten, würde dies einer Registrierung der angemeldeten Bezeichnung zugunsten der Anmelder zunächst nicht entgegenstehen; das Bestehen

etwaiger älterer Rechte ist nicht im (absoluten) Anmeldeverfahren zu prüfen, sondern ggf. auf Antrag der Betroffenen in späteren Verfahren (Widerspruchsverfahren, Löschungsklage).

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu