



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 2/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 304 35 235.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. März 2007 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 14. September 2006 wird aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Entscheidung der Markenstelle über die Schutzzfähigkeit der angegriffenen Marke für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem im Tenor genannten Beschluss die Anmeldung der Wortmarke

Tex Mex

für die Waren und Dienstleistungen

„Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden; Mechaniken für geldbetätigte Apparate, einschließlich Münzschaftgeräte; Apparate zur Abrechnung von vorgenannten Automaten, auch in Verbindung mit Apparaten zur Datenfernübertragung, Datenaufzeichnung oder Datendrucker; Geldwechsel-, Jetons- und Markenautomaten und Game-Card-Verkaufsautomaten; Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld; elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke; jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe; Wettautomaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb; Sportautoma-

ten und Sportgeräte, insbesondere elektronisches Dart, Tischfußball, Pool-Billard, Snooker, Schießstände; Spiele; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Videospiegelgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Maschinen, Geräte und Apparate; Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten/-anlagen für Casino; Veranstaltung und Durchführung von Spielen aller Art, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen; Betrieb von Spielstätten, Spielcasinos, Wettbüros“

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, die Angabe „Tex Mex“ sei die gebräuchliche Kurzform der Bezeichnung für Texas und Mexiko und werde üblicherweise für alles verwendet, was herkunftstypisch für diese Regionen sei; der Begriff werde dabei in breitem Umfang vom Bereich der Gastronomie bis hin zu den Bereichen von Musik, Sport- und Freizeitangeboten verwendet. Die Angabe „Tex Mex“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen daher lediglich in beschreibendem Zusammenhang zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen gesetzt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 14. September 2006 aufzuheben und die Marke „Tex Mex“ in das Markenregister einzutragen.

Sie hält die Anmeldemarke weiterhin für schutzfähig und führt hierzu aus: Wegen der vielfältigen Deutungsmöglichkeiten des Begriffs „Tex Mex“ lasse sich ein eindeutiger beschreibender Begriffsinhalt nicht bestimmen. Dass er grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, wie der angefochtene Beschluss ausführt, könne schon deshalb nicht zutreffen, weil es bereits viele Dreiteintragungen von Marken gebe, welche diesen Begriff enthielten; zudem sei nicht einsichtig, bei welchen der konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine Stilmischung texanisch-mexikanischer Elemente gegeben sei, wovon die Markenstelle ausgehe.

II

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde führt zu einem Teilerfolg, da die weitgehend lückenhaften Feststellungen der Markenstelle nicht ausreichen, die von ihr wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgesprochene generelle Schutzverweigerung der Anmeldemarke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu begründen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns) fehlt einer angemeldeten Kennzeichnung nur dann die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sie nicht geeignet ist, von den Abnehmern, an welche sich die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, als Unterscheidungsmitel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Unter Berücksichtigung des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] - PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) kann die Unterscheidungskraft nur dann verneint werden, wenn die durchschnitt-

lich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2) Abnehmer in ihr keinen Hinweis mehr auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen, was vor allem dann der Fall ist, wenn sie 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) oder sie nur als Werbeaussage allgemeiner Art verstehen werden (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 - Unter uns; WRP 2000, 298, 299 - Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 - Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Der beschreibende oder allgemein werbeanpreisende Begriffsinhalt ist dabei nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht für den der Anmeldemarke zugrundeliegenden Begriff als solchen, sondern ausschließlich für seine Verwendung in Zusammenhang mit jeder einzelnen angemeldeten Ware oder Dienstleistung konkret festzustellen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 [Rz. 29] - Bravo; GRUR 2002, 804, 808 [Rz. 59] - Philipps/Remington; GRUR 2003, 514, 517 [Rz. 41] - Linde, Winward, Rado; GRUR 2003, 604, 609 [Rz. 75] - Libertel; GRUR 2004, 674, 675 [Rz. 33]- POSTKANTOOR). Da aber der angefochtene Beschluss gerade zu letzterem keine konkreten Feststellungen getroffen hat, ist er aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung über die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG an die Markenstelle zurückzuverweisen.

Der Senat teilt dabei allerdings die grundsätzliche Einschätzung der Markenstelle, dass der Begriff „Tex Mex“ von den überwiegenden Teilen der angesprochenen Verkehrskreise - dies ist wegen der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Allgemeinheit - üblicherweise im Sinne „Texas-Mexiko“ verstanden und damit mit diesen - kulturell eng verwandten - Regionen in Verbindung gebracht wird, weil sich dieser Begriff, wie allgemein bekannt, für Gaststätten, welche nach

der Art der texanisch-mexikanischen Küche Speisen und Getränke anbieten (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Tex-Mex-K%C3%BCche>) sowie für einen bestimmten, aus der traditionellen mexikanischen Volksmusik unter dem Einfluss von Blues und Rock'n'Roll zusammengesetzten Musikstil (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Tex-Mex>) schon wegen seiner häufigen Verwendung in diesem Zusammenhang allgemein durchgesetzt hat (vgl. Duden, Fremdwörterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 [CD-ROM] unter „Texmex“).

Dies bedeutet aber noch nicht, dass die Anmeldemarke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Inhalt aufweist. Ein inhaltsbeschreibender Aussagegehalt kann vielmehr zunächst nur bei solchen Waren und Dienstleistungen vorliegen, die unmittelbar mit der Herstellung und Darbietung bestimmter Speisen und Getränke oder von bestimmten Musikstücken in Zusammenhang stehen oder hierzu geeignet sind, wobei im letzteren Fall allein auf die spezifische Ausrichtung für texikanisch-mexikanische Speisen, Getränke oder Musik abzustellen ist. Daneben kommt wegen des geografischen Begriffsinhalts der Anmeldemarke ein beschreibender Inhalt auch für solche Waren oder Dienstleistungen in Betracht, bei denen die Herkunft oder der Vertrieb aus einer bestimmten geografischen Region tatsächlich eine Rolle spielen kann (vgl. EuG GRUR Int 2006, 47, 49 - Cloppenburg).

Feststellungen dazu, inwiefern dies bei den konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen der Fall ist, hat die Markenstelle aber nicht getroffen. Da es sich bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch nicht erkennbar um solche handelt, die unmittelbar mit texanisch-mexikanischen Speisen und Getränken oder Musikstücken in Verbindung stehen oder bei denen ersichtlich die Herkunft aus dieser Region eine Rolle spielen kann, kann aus dem o. g. allgemeinen Begriffsinhalt der Anmeldemarke auf deren mangelnde Schutzfähigkeit für die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen ohne solche Feststellungen nicht geschlossen werden. Zwar mag dabei einiges für die Auffassung der Markenstelle sprechen, dass die beanspruchten Waren „Automaten mit zahlungspflichtigen

Leistungen, Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden“ auch „Tex Mex-Food“ oder Bild- und Tonträger anbieten könnten, ob dies aber auch für die weiteren Waren, etwa „Apparate zur Abrechnung von vorgenannten Automaten“, „Geldwechsel-, Jetons- oder Markenautomaten und Game Card-Verkaufsautomaten“, „Sportautomaten und Sportgeräte“, oder die Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Spielen aller Art“, „Betrieb von Spielstätten, Spielcasinos, Wettbüros“ zutrifft, ist mehr als zweifelhaft und ohne konkrete Nachweise nicht feststellbar. Bei solchen Waren und Dienstleistungen könnte allerdings die geografische Herkunft eine Rolle spielen, konkrete Feststellungen hierzu hat die Markenstelle aber verfahrensfehlerhaft nicht getroffen. Damit fehlt der Auffassung der Markenstelle, die Anmeldemarke sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig, aber die Grundlage. Da die Markenstelle somit zu den entscheidenden Fragen verfahrensfehlerhaft keine Feststellungen getroffen hat, ist ihr Beschluss auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben und an die Markenstelle zur erneuten Entscheidung über die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke für jede einzelne der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückzuverweisen.

gez.

Unterschriften