



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 34/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 34 358.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. August 2007 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle vom 15. Dezember 2004 sowie vom 24. Februar 2006 werden insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke der Schutz für „Datenträger aller Art mit und ohne Daten, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Videokassetten, CDs, CD-ROMs, CD-Is, DVDs, belichtete Filme; Druckereierzeugnisse, Bücher“ versagt wurde.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

the dark series

für eine Vielzahl an Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle mit Beschluss vom 15. Dezember 2004 weitergehend und letztlich mit Erinnerungsbeschluss vom 24. Februar 2006 nur noch für

Datenträger aller Art mit und ohne Daten, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Videokassetten, CDs, CD-ROMs, CD-Is, DVDs, belichtete Filme; Druckereierzeugnisse, Bücher

zurückgewiesen. Das ist damit begründet, das angemeldete Zeichen beschreibe im übertragenen Sinn das Genre von Medieninhalten.

Der Erinnerungsbeschluss ist der Anmelderin am 10. März 2006 zugestellt worden.

Sie hat am 10. April 2006 Beschwerde eingelegt und dazu vorgetragen, es bestehe kein Freihaltungsbedürfnis bezüglich der zurückgewiesenen Waren. Bei der Anmeldemarke handle es sich um eine phantasievolle Wortkombination, die keine im Vordergrund stehende Sachaussage über bestimmte Eigenschaften der zurückgewiesenen Waren enthalte. Sowohl der Begriff „series“ als auch der Begriff „dark“ eröffne jeweils vielfältige Assoziations- und Interpretationsmöglichkeiten. Insbesondere hinsichtlich „series“ sei der Aspekt des Gebrauchs einer Fremdsprache zu betonen. Es könne nicht angenommen werden, dass das Wort den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund seiner etymologischen Ähnlichkeit zum deutschen Begriff „Serie(n)“ ohne weiteres im Sinn von „Serie(n), Reihe(n), Folge(n)“ verständlich sei. Dies gelte insbesondere bei mündlicher Weitergabe.

Das Wort „dark“ bzw. „dunkel“ könne als Farbgebung verstanden werden, sei aber äußerst unbestimmt. Es handle sich nicht um eine bestimmte Farbe, sondern um eine ganze Farbpalette (schwarz, braun, grau ... in dunkler Schattierung). Möglich sei aber auch die Assoziation mit „düster“, „gefährlich“, „unheimlich“ oder „geheimnisvoll“.

Das Amt gehe davon aus, das Anmeldezeichen beschreibe den Inhalt bzw. das Genre der Datenträger oder Druckerzeugnisse. Es bleibe aber unklar, was der Inhalt jeweils genau sein solle. Hinsichtlich der Waren „Datenträger *ohne* Daten“ greife diese Argumentation ohnehin nicht.

Die Verwendung der Angabe „the dark series“ in einem (angeblich) eindeutigen Sinn auf dem Warengbiet Datenträger stütze das Amt auf die Durchführung einer Internet-Recherche, die nur Treffer zeige, die sich nicht auf Deutschland bezögen. Den fremdsprachigen Ausdruck verstünden deutsche Verbraucher nicht ohne weiteres als Angabe über die Beschaffenheit oder Bestimmung der Waren.

Grundsätzlich sei ein großzügiger Maßstab anzulegen; somit reiche jede noch so geringe Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt,

in Abänderung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2006 (Az.: 304 34 358.7/28) den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2004 (Az.: 304 34 358.7/28) vollständig aufzuheben und die Anmeldemarke 304 34 358.7 „the dark series“ vollumfänglich zur Eintragung zuzulassen.

II.

1) Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Die angemeldete Wortfolge entbehrt für die noch strittigen Waren nicht jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - HENKEL; BGH GRUR 2003, 1050 - CITYSERVICE).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere solche Zeichen, denen das angesprochene Publikum für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Inhalt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417 - BERLINCARD), oder etwa eine bloße Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art (vgl. BGH GRUR 1995, 410

- TURBO; GRUR 2001, 735 - TEST IT; GRUR 2002, 1070 - BAR JEDER VERNUNFT) zuordnen. Die extrem enge Formulierung in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die Marken von der Eintragung ausschließt, wenn ihnen *jegliche Unterscheidungskraft* fehlt, zeigt, dass schon eine geringe Unterscheidungskraft in qualitativer und quantitativer Hinsicht für Markenschutz ausreicht. In quantitativer Hinsicht reicht es aus, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der inländischen Verbraucher das Zeichen als Marke nimmt.

Gemessen an diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortkombination nicht jegliche Unterscheidungskraft, da „dark series“ nicht als beschreibende Angabe nachweisbar ist. Bei den beanspruchten Waren handelt es sich zwar um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können. Die markenrechtliche Unterscheidungskraft wäre aber nur zu verneinen, wenn die Bezeichnung „dark series“ geeignet wäre, diesen gedanklichen Inhalt zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070, 1072 Bar jeder Vernunft). Davon ist jedoch nur bei Bezeichnungen auszugehen, die nach Art eines Sachtitels oder einer das Genre beschreibenden Angabe gebildet sind. Der Anklang an „film noir“, „schwarzen Humor“ o. ä. mag Assoziationen zum Inhalt von Medien (Datenträgern) wecken. Dies schmälert zwar die Kennzeichnungskraft der Marke, nimmt ihr aber nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Allerdings kann einer Bezeichnung die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 70, 86 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 19 - BIOMILD; GRUR 2004, 1027, Rn. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Das bedeutet, dass sich die Prüfung der Unterscheidungskraft nicht auf die Erörterung eines beschreibenden Gehalts der fraglichen Marke beschränken darf (vgl. STRÖBELE, GRUR 2005, 93, 96). Maßgebend ist vielmehr, ob das Publikum in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht.

Das Wort „series“ bezeichnet zwar eine Serie, also eine Reihe von Gegenständen gleicher Art, die unterschiedliche Erscheinungsbilder innerhalb einer Gruppe repräsentieren (vgl. HABM Entsch. vom 8. September 1999, Az.: R0148/98-3 - S-SERIES).

Ausgehend von den Bedeutungen der Einzelbestandteile und deren konkret gewählter Zusammenstellung, in der sich das Adjektiv „dark“ auf das angefügte „series“ bezieht, sowie im Hinblick auf vergleichbare, dem Publikum geläufige Zusammensetzungen mit Farbadjektiven wird das Publikum der Wortkombination „the dark series“ überwiegend den Begriffsgehalt „dunkle Serien“ zuordnen. Auch damit ist die angemeldete Marke aber kein gebräuchlicher Begriff.

Daher ist im vorliegenden Fall der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht gegeben.

b) Einer Registrierung der als Marke angemeldeten Wortfolge steht für die noch strittigen Waren damit auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Diese Vorschrift verbietet es nämlich nur, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. STRÖBELE, FS für Ullmann, S. 425, 428).

2) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Kopacek

Kruppa

Ju/Fa