



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 102/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 024 505.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 20. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2010 und vom 27. April 2010 aufge-

hoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen

„Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos; Veranstaltung von Lotterien; Betrieb von Spielhallen und Spielcasinos; Dienstleistungen von Wettbüros (Unterhaltung)“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortkombination

Russian Rumble

ist am 18. April 2009 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 41 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2009 024 505.3 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit Beschluss vom 21. Januar 2010 zunächst in vollem Umfang zurückgewiesen. Auf die daraufhin von der Anmelderin erhobene Erinnerung hat die Markenstelle mit weiterem Beschluss vom 27. April 2010 den vorgenannten Erstbeschluss teilweise

aufgehoben und die Erinnerung im Übrigen in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 41 zurückgewiesen:

„(Klasse 9)

Unterhaltungsgeräte, die mit einem externen Bildschirm oder Monitor zu verwenden sind, vorgenannte Geräte auch im vernetzten Betrieb;

(Klasse 28)

Spiele, einschließlich Glücksspiele; Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; geld- oder münzbetätigte Spielautomaten (Maschinen), vorgenannte Automaten auch im vernetzten Betrieb; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Wettautomaten (Maschinen); Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile von vorgenannten Automaten, soweit in Klasse 28 enthalten;

(Klasse 41)

Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos; Veranstaltung und Durchführung von Spielen, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; Veranstaltung von Lotterien; Durchführung von Spielen im Internet; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Betrieb von Spielhallen und Spielcasinos; Dienstleistungen von Wettbüros (Unterhaltung).“

Aus Sicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Wortkombination in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Wortkombination setze sich aus den aus der englischen Sprache stammenden Begriffen „Russian“ („Russisch“) und „Rumble“ („Schlägerei“) zusammen. Der Begriff „Rumble“ werde im Zusammenhang mit elektronischen Spielen, Spielgeräten und Spielapparaten im Inland vielfältig verwendet und beziehe sich auf Spiele mit Kampfelementen. Das Adjektiv „Russian“ präzisiere das Wort „Rumble“ lediglich dahingehend, dass es sich um Kampfspiele handele, die in Russland spielten oder einen sonstigen Bezug zu Russland hätten. Die Verbraucher würden daher die Wortfolge „Russian Rumble“ im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren und Dienstleistungen nur als sachbezogenen Hinweis auf eine bestimmte Art von Spiel mit einer bestimmten „location“ bzw. einer bestimmten nationalen „Einfärbung“ und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hält die angemeldete Wortkombination auch in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen für schutzfähig. Eine Verwendung der Wortfolge „Russian Rumble“ habe die Markenstelle nicht nachweisen können. Vielmehr habe die Markenstelle dieser Wortfolge in einer zergliedernden und analysierenden Betrachtungsweise eine aus ihrer Sicht beschreibende Bedeutung zugeordnet, wobei die Markenstelle bei ihrer Internet-Recherche gerade nicht die angemeldete Wortkombination, sondern andere Suchbegriffe mit den Bestandteilen „Russian“ bzw. „Rumble“ verwendet habe. Zudem enthielten die von der Markenstelle für den Begriff „Rumble“ ermittelten Treffer dieses Zeichenelement weder in Alleinstellung noch in prägender Hervorhebung, sondern nur in Zusammenhang mit weiteren Elementen und beträfen ausschließlich Online-Spiele, die an andere Verkehrskreise gerichtet seien als die von der Anmelderin vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Ähnlich sei die Markenstelle bei der Recherche zum Begriff „Russian“ vorgegangen. Ferner habe die Markenstelle Voreintragungen, die aus

Sicht der Anmelderin vergleichbar sind, bei ihrer Entscheidungsfindung nicht hinreichend einbezogen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 vom 21. Januar 2010 und vom 27. April 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur zu einem Teil begründet. Lediglich in Bezug auf die in Ziff. 1 des Tenors genannten Dienstleistungen steht der Eintragung der angemeldeten Wortkombination weder das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch dasjenige des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass die angefochtenen Beschlüsse insoweit aufzuheben waren. Hinsichtlich der übrigen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen weist die angemeldete Wortkombination jedoch keinerlei Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG).

1.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004,

428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

Bei der Beurteilung der Frage, ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Vorliegend richten sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 41 zum einen an breite Kreise von Konsumenten, die an den beanspruchten Spielen bzw. Veranstaltungen von Spielen teilnehmen, die beanspruchten Unterhaltungsgeräte und Automaten nutzen und die beanspruchten Dienstleistungen im Zusammenhang mit Spielen in Anspruch nehmen, zum anderen an Fachkreise, nämlich Betreiber von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, die solche Geräte mieten.

Ausgehend von diesen Grundsätzen weist die Wortkombination „Russian Rumble“ in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen

„(Klasse 9)

Unterhaltungsgeräte, die mit einem externen Bildschirm oder Monitor zu verwenden sind, vorgenannte Geräte auch im vernetzten Betrieb;

(Klasse 28)

Spiele, einschließlich Glücksspiele; Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; geld- oder münzbetätigte Spielautomaten (Maschinen), vorgenannte Automaten auch im vernetzten Betrieb; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Wettautomaten (Maschinen); Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile von vorgenannten Automaten, soweit in Klasse 28 enthalten;

(Klasse 41)

Veranstaltung und Durchführung von Spielen, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; Durchführung von Spielen im Internet; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)“

keine Unterscheidungskraft auf.

Zwar ist der Anmelderin insoweit zuzustimmen, als bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft davon auszugehen ist, dass der Verkehr ein als Marke verwen-

detes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 60 - Companyline; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 140). Die o.g. Verkehrskreise werden die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit jedoch ohne weiteres schlagwortartig als „Russischer Kampf“ bzw. „russische Straßenschlacht“ verstehen. Dies folgt aus den von der Markenstelle ermittelten Belegen, die der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid vom 17. Juli 2007 und den angefochtenen Beschlüssen mitgeteilt worden sind. Auch wenn die Markenstelle bei ihren Recherchen als Suchbegriff nicht die Wortkombination „Russian Rumble“ als solche zugrundegelegt hat, so lassen diese Belege gleichwohl den Schluss zu, dass im Zusammenhang mit Spielen und damit zusammenhängenden (Unterhaltungs-)Geräten der Begriff „Rumble“ in erheblichem Umfang verwendet wird, und zwar gerade zur Kennzeichnung von Spielen mit Kampfelementen, bei denen es u.a. darum geht, „haufenweise Gegner zu bezwingen“, „buchstäblich platt zu machen“ (vgl. z.B. die Anlage „Donkey Kong Rumble“ zum Erinnerungsbeschluss vom 27. April 2010, Bl. 43 der Patentamtsakte) oder „gegen Unmengen von gegnerischen Pokémon zu kämpfen, um am Ende mit dem letzten kampffähigen Pokémon als Sieger dazustehen“ (vgl. z.B. die Anlage „Pokémon Rumble“ zum Erstbeschluss vom 21. Januar 2010, Bl. 27 der Patentamtsakte). Wird der Begriff „Rumble“ mit dem ebenfalls aus der englischen Sprache stammenden Adjektiv „Russian“, das von den o.g. Verkehrskreisen ohne weiteres als Adjektiv „russisch“ verstanden wird, zu einer zusammenhängenden Wortfolge kombiniert, ergibt sich aus den vorgenannten Belegen, dass der Verkehr, zumindest relevante Teile des Verkehrs gerade keine analysierende, mehrere Gedankenschritte erfordernde und die Wortfolge „Russian Rumble“ zergliedernde Betrachtungsweise benötigen, um diese Wortfolge i.S.v. „Russischer Kampf“ bzw. „russische Straßenschlacht“ aufzufassen; vielmehr ergibt sich ein solches Verständnis den angesprochenen Verkehrskreisen spontan und drängt sich ihnen geradezu auf.

Dann aber wird der Verkehr die Wortfolge „Russian Rumble“, wenn ihm diese im Zusammenhang mit den Waren „Unterhaltungsgeräte, die mit einem externen Bildschirm oder Monitor zu verwenden sind, vorgenannte Geräte auch im vernetzten Betrieb; Spiele, einschließlich Glücksspiele; Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; geld- oder münzbetätigte Spielautomaten (Maschinen), vorgenannte Automaten auch im vernetzten Betrieb; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Wettautomaten (Maschinen)“ begegnet, nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern in Bezug auf die vorgenannten Spiele einschließlich Glücksspiele wie auch Unterhaltungsgeräte, Spiel- und Wettautomaten als einen sachbezogenen Hinweis darauf sehen, dass ein „Russischer Kampf“ bzw. eine „russische Straßenschlacht“ thematisch oder örtlich (insbesondere durch eine entsprechend gestaltete Oberfläche, Kampfszenen im simulierten Umfeld einer russischen Stadt, virtuelle russische Miliz- oder Militärtruppen als Teil des Spiel-Szenarios) Gegenstand des Spiels ist bzw. die Unterhaltungsgeräte und Spiel- oder Wettautomaten mit Spielen dieser Thematik ausgestattet sind. Das gleiche gilt in Bezug auf die Ware „Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile von vorgenannten Automaten, soweit in Klasse 28 enthalten“, da es sich um für den Betrieb der vorgenannten „geld- und münzbetätigten Spielautomaten“ mit der Thematik „russischer Kampf“ wesentliche Teile handelt, so dass insoweit eine Bestimmungsangabe vorliegt. Soweit es um die Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Spielen, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; Durchführung von Spielen im Internet; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)“ geht, liegt ebenfalls ein solcher Sachbezug vor, da die Wortfolge „Russian Rumble“ den Gegenstand dieser Dienstleistungen - ähnlich wie bei der Ware „Spiele“ - in thematischer Hinsicht konkretisiert, so dass die angemeldete Wortfolge auch in dieser Hinsicht als nicht unterscheidungskräftig zu erachten ist.

2.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Markeneintragungen verweist, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl, BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis, sondern anhand des konkreten Sachverhalts, insbesondere des ermittelten Verkehrsverständnisses und des konkreten Waren- und Dienstleistungszusammenhangs des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen ist. Ferner folgt aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Es stellt auch keinen Verfahrensfehler der Markenstelle, insbesondere keinen Fehler i. S. d. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dar, wenn die Markenstelle zur Eintragung ähnlicher Zeichen nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angibt und nicht darlegt, dass und ggf. warum sie die Voreintragungen für rechtswidrig hält (BGH MarkenR 2011, 68 - SUPERgirl; vgl. auch die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 ff. - Linuxwerkstatt). Denn eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Voreintragungen ist schon deswegen in aller Regel nicht möglich, weil die jeweilige Eintragungsverfügung regelmäßig nicht mit Gründen verse-

hen ist. Verfahrensgegenstand ist auch nur die jeweils anhängige Anmeldung, nicht hingegen eine Voreintragung, zumal auch die jeweiligen Inhaber der vorein-
getragenen Marken nicht am Verfahren beteiligt sind.

Da mithin hinsichtlich der vorgenannten Waren bereits das Schutzhindernis des
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt ist, ist die Beschwerde in diesem Umfang zurück-
zuweisen, wobei offenbleiben kann, ob insoweit auch das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist.

3.

Anders ist die Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge jedoch in Bezug auf
die Dienstleistungen

„Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos;
Veranstaltung von Lotterien; Betrieb von Spielhallen und Spiel-
casinos; Dienstleistungen von Wettbüros (Unterhaltung)“

zu beurteilen. Denn es bedarf mehrerer Gedankenschritte, um die Wortfolge „Rus-
sian Rumble“ in Bezug auf diese Dienstleistungen als einen rein sachbezogenen
Hinweis zu erkennen. Dass diese (Service-)Leistungen eine Verbindung zu dem
Thema „Russischer Kampf“ bzw. „russische Straßenschlacht“ aufweisen, sei es,
dass die zur Vermietung angebotenen Geräte bzw. die betriebenen Spielhallen
und –casinos mit Spielen dieser Thematik ausgestattet sind oder die Lottospiele
bzw. Wetten diese Themen aufgreifen könnten, drängt sich dem angesprochenen
inländischen Verbraucher im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen jeden-
falls nicht unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken auf, zumal es auch nicht
naheliegender ist, dass ein entsprechender Dienstleistungsanbieter sich bei seinem
Angebot auf ein solch enges Feld von Spiel- und Unterhaltungsgeräten bzw.
Wetten und Lotterien mit dem Thema „Russischer Kampf“ bzw. „russische Stra-
ßenschlacht“ beschränkt.

Der Wortfolge „Russian Rumble“ kann daher hinsichtlich der in Ziff. 1 des Tenors genannten Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Sie besteht aus den vorgenannten Gründen auch nicht ausschließlich aus Angaben, die zur Bezeichnung dieser Dienstleistungen oder von Merkmalen dieser Dienstleistungen dienen können, so dass insoweit auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist.

4.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Anmelderin hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 69 Nr. 1 MarkenG nicht gestellt. Es waren auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung gemäß § 69 Nr. 3 MarkenG bedurft hätten.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu