

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 62/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 46 506.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 14. März 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 4. August 1999 als Marke für

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte und Bücher, Fotografien. Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen, Broschüren, Faltblättern, Prospekten und Büchern. Dienstleistungen einer Fotoagentur"

angemeldete Bezeichnung

Stones & Art

soll nach einer im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 21. Februar 2002 erklärten Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat - noch ausgehend von dem ursprünglichen unbeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 14. Januar 2000 verneint und die Anmeldung zurückgewiesen. Die angemeldete Marke weise ohne weiteres erkennbar auf den Inhalt der beanspruchten Druckereierzeugnisse sowie auf das Gebiet hin, in dem die Dienstleistungen einer Fotoagentur eingesetzt würden. Es ergebe sich eindeutig, dass es sich bei den Druckereierzeugnissen um Veröffentlichungen über Steine und sonstige Kunstgegenstände handele und die Fotografie sich schwerpunktmäßig mit der Ablichtung von Steinen und anderer Kunst beschäftige. Der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses stehe nicht entgegen, dass es sich um eine englischsprachige Wortfolge handele, da beide Wörter zum Grundwortschatz gehörten und auch häufig auf dem vorliegenden künstlerischen Sektor verwendet würden. Das mittlerweile auf allen Gebieten verwendete &-Zeichen könne die Schutzfähigkeit ebenfalls nicht begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2000 aufzuheben und die angemeldete Marke mit dem mit Schriftsatz vom 21. Februar 2002 eingeschränkten Warenverzeichnis einzutragen.

Die angemeldete Marke sei nicht so banal, dass ihr die erforderliche, noch so geringe, Unterscheidungskraft fehle. Die Bezeichnung "Stones & Art" sei auch nicht Freihaltungsbedürftig, da sie kein Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkret beschreibe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nachdem das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im Beschwerdeverfahren auf die Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" beschränkt worden ist, stehen nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Marke keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG mehr entgegen.

Auch der Senat teilt allerdings die Auffassung der Markenstelle, dass die angemeldete Bezeichnung "Stones & Art" in Bezug auf die nicht mehr beanspruchten Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte und Bücher, Fotografien. Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen, Broschüren, Faltblättern, Prospekten und Büchern. Dienstleistungen einer Fotoagentur" wegen des möglichen Bezugs zur Art bzw zum Inhalt/Gegenstand der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise einen im Vordergrund stehenden Aussagegehalt und deshalb keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist und darüber hinaus insoweit auch eine beschreibende und freihaltungsdürftige Inhalts- und Bestimmungsangabe darstellt.

Insoweit war zunächst zu berücksichtigen, dass wegen der weiten, unbeschränkten Oberbegriffe (zB "Druckereierzeugnisse", "Fotografien" bzw deren "Veröffentlichung und Herausgabe" oder "Dienstleistungen einer Fotoagentur") im ursprünglich beanspruchten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die Beurteilung bestehender Schutzhindernisse hinsichtlich der angemeldeten Bezeichnung "Stones & Art" keine andere Bewertung gerechtfertigt ist, als dies für unmittelbar und ausschließlich "Steine und Kunst" betreffende Waren bzw darauf gerichtete Dienstleistungen der Fall wäre. Denn bei einem Waren- und/oder Dienst-

leistungsverzeichnis, welches wie vorliegend wegen der weiten Oberbegriffe eine Vielzahl einzelner Produkte und/oder Dienstleistungen umfasst, ist das angemeldete Zeichen bereits von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle unter den eingetragenen Oberbegriff fallende Ware und/oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91 "AC").

Zwar mag die Ansicht des Anmelders zutreffen, dass "Stones & Art" keine die Art der Waren "Druckereierzeugnisse", "Fotographien" oder die Dienstleistungen "Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, ...; Dienstleistungen einer Fotoagentur" selbst konkret im Sinne einer Merkmalsbeschreibung bezeichnende Angabe darstellt. Der Bundesgerichtshof hat für die Annahme von Schutzhindernissen nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG jedoch als ausreichend erachtet, wenn die fragliche Bezeichnung nur einen von vielen möglichen Inhalten/Gegenständen der Waren und/oder Dienstleistungen beschreibt. Er hat hierzu in der Entscheidung "REICH UND SCHOEN" (MarkenR 2001, 2001, 363, 365) ausgeführt, dass sich diese Wortfolge für die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion" auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke, die Gegenstand dieser Dienstleistungen seien und der Verkehr den titelartig zusammengefassten Aussageinhalt wegen der Nähe dieser Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen werde, für die die Eintragung erfolgen soll.

Ebenso hat der Bundesgerichtshof bei der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" darauf abgestellt, dass sich diese wegen des thematischen Bezugs für die Waren und Dienstleistungen "Tonträger, Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion" auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke (MarkenR 2001, 368, 370

- Gute Zeiten - Schlechte Zeiten) und deshalb die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG angenommen.

Diese ein Schutzhindernis begründenden Überlegungen greifen jedoch hier in Bezug auf die nach der genannten Beschränkung des Verzeichnisses allein noch beanspruchten Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" nicht durch. Allerdings folgt die Eintragbarkeit nicht schon daraus, dass die angemeldete Bezeichnung weder lexikalisch noch deren gegenwärtige beschreibende Verwendung nachgewiesen werden konnte (vgl. Alt-hammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74 mwN). Weiterhin hat die Markenstelle zu Recht allein die Zugehörigkeit der Markenwörter zur englischen Sprache und die Verwendung des "&"-Zeichens als nicht schutzbegründend angesehen. Die Bezeichnung "Stones & Art" erweist sich jedoch mit der dem inländischen Verkehr ohne weiteres verständlichen Gesamtaussage "Steine und Kunst(gegenstände)" nicht als eine die Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, ..." nach Inhalt, Gegenstand, Art, Beschaffenheit oder sonstigen Merkmalen hinreichend konkret und verständlich beschreibende Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Zwar sind auch die nunmehr nicht mehr beanspruchten verschiedenen Druckereierzeugnisse und Fotografien etc regelmäßig aus Papierwaren als Träger- oder Grund-Materialien hergestellt. Im Sinne der amtlichen Klasseneinteilung sind als "Druckereierzeugnisse und Fotografien" jedoch üblicherweise erst die beschriebenen, bebilderten, bedruckten Papierwaren bzw die auf Fotopapier entwickelten Lichtbilder anzusehen, während unter "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien" eher die "Roh- oder "Trägermaterialien" sowie zB auch Schreibpapier, Packpapier oder Servietten etc verstanden werden. Mit diesem Verständnis steht in Einklang, dass nach ständiger Rechtsprechung zB "Druckereierzeugnisse" einerseits und "Papierwaren, Schreibwaren, Filme, photographisches Papier" andererseits als markenrechtlich unähnlich oder allenfalls nur entfernt ähnlich angesehen werden (vgl. BGH GRUR 1999, 733, 734 "LION DRIVER" sowie Nach-

weise bei Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 118 f).

Der Senat weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich der Schutzbereich der für "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien" eingetragenen Marke jedenfalls nicht auf "Druckereierzeugnisse, ... Fotografien" sowie die ursprünglich ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen "Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, ..." und "Dienstleistungen einer Fotoagentur" erstreckt, so dass insoweit Verbotungsansprüche nicht geltend gemacht werden könnten.

Ist der angemeldeten Marke für "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" danach kein im Vordergrund stehender Aussagegehalt zu entnehmen und handelt es sich auch nicht um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung, kann ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden (vgl hierzu zB BGH MarkenR 2001, 209, 210 - Test it; MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE). Die angemeldete Wortkombination ist vielmehr geeignet, vom Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmittel für die nunmehr noch beanspruchten Waren selbst aufgefasst zu werden, zumal es zur Begründung von Unterscheidungskraft auch keines weiteren Phantasieüberschusses, sonstiger besonderer Auffälligkeiten oder Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl auch zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV: EuG MarkenR 2001, 181, 184 Tz 39 und Tz 40 - EASYBANK) und bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 aufzuheben, wobei der Zurückweisungsentscheidung insoweit, als der Anmelder die Anmeldung hinsichtlich "Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte und Bücher, Fotografien. Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, nämlich Zeitungen, Zeitschriften,

Magazinen, Broschüren, Faltblättern, Prospekten und Büchern. Dienstleistungen einer Fotoagentur" teilweise zurückgenommen hat, nachträglich die verfahrensrechtliche Grundlage entzogen worden und der Beschluss in diesem Umfang nicht rechtskräftig geworden ist (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 39 Rdn 3).

Kliems

Richter Engels hat
Urlaub und kann da-
her nicht unterschrei-
ben.

Brandt

Kliems

Pü