



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 71/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 63 475.7

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2004 durch Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Müllner und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 31. Januar 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

"Fotografische-, Film-, optische und Unterrichtsapparate und Instrumente; Geräte zur Wiedergabe von Bild und/oder Ton, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme; Computerhardware, Computersoftware; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen und Periodika; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpräparaten, geologischen Modellen und Präparaten, Globen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Durchführung von Telefondiensten, Telekommunikation, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Teletext-Services, Telekommunikation mittels Computer-Terminals, soweit in Klasse 38 enthalten, Übertragung von Daten, Text, Ton und Bild; computergestützte Übertragung von Nachrichten, Bildern, Musik und Filmen, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Sendung von Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel- und Satellitenfunk sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; Übertragung und Sendung von Fernsehprogrammen mittels analoger oder digitaler Technik, sowie auch durch pay-per-view; digitale Übertragung von Daten einschließlich Sendesignalen im Multiplex-Verfahren; Heraus-

gabe von Informationen über Veranstaltungen mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Veröffentlichung und Herausgabe von ergänzenden Printmedien (Kataloge); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung und Unterricht; Verlegung von Büchern und Zeitschriften; Buchverleih, Darbietung von Schauspielen; Herausgabe von Zeitschriften über Audio- und Videothemen; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Vermietung von Filmen, Rundfunkaufzeichnungen, Filmprojektionsapparaten sowie deren Zubehör und von Theaterdekorationen; Betrieb einer Künstleragentur; sportliche und kulturelle Aktivitäten"

zurückgewiesen wurde.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

Clip Factory

wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt teilweise und zwar hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Fotografische, Film-, optische und Unterrichtsapparate und Instrumente; Geräte zur Wiedergabe von Bild und/oder Ton, Rechenmaschinen, Videofilme und Videokassetten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme; Computerhardware, Computersoftware; Magnetaufzeichnungsträger, CD's; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen und Periodika; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpräparate, geologischen Modellen und Präparaten, Globen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Durchführung von Telefondiensten, Telekommunikation, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Teletext-Services, Telekommunikation mittels Computer-Terminals, soweit in Klasse 38 enthalten, Übertragung von Daten, Text, Ton und Bild; computergestützte Übertragung von Nachrichten, Bildern, Musik und Filmen, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Sendung von Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel- und Satellitenfunk sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; Übertragung und Sendung von Fernsehprogrammen mittels analoger oder digitaler Technik, sowie auch durch pay-per-view; digitale Übertragung von Daten einschließlich Sendesignalen im Multiplex-Verfahren; Herausgabe von Informationen über Veranstaltungen mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Veröffentlichung und

Herausgabe von ergänzenden Printmedien (Kataloge); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung und Unterricht; Verlegung von Büchern und Zeitschriften; Buchverleih, Darbietung von Schauspielen; Produktion, Veröffentlichung und Herausgabe von Videokassetten und –filmen, CD's und Magnetaufzeichnungsträgern, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Zeitschriften über Audio- und Videothemen; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Vermietung von Filmen, Rundfunkaufzeichnungen, Filmprojektionsapparaten sowie deren Zubehör und von Theaterdekorationen; Betrieb einer Künstleragentur; sportliche und kulturelle Aktivitäten

mit Beschluss vom 31. Januar 2001 wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke zurückgewiesen. Die angemeldete Marke bedeute Videoclip Fabrik. Der Verkehr werde die angemeldete Marke daher lediglich als Fertigungsort von Videoclips verstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass die beanspruchte Marke als Wortschöpfung, die in ungewöhnlicher Art und Weise einzelne möglicherweise bekannte Begriffe miteinander kombiniere, unterscheidungskräftig sei. Es sei auch zu berücksichtigen, dass Clip kein deutsches Wort sei und selbst die Übersetzung keine unmittelbar beschreibende Bedeutung des Begriffs für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergebe.

II.

Die zulässige Beschwerde ist zum Teil begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG), noch das einer Bezeichnung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft i.S. der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr., vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - INDIVIDUELLE).

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Marke "Clip Factory" für die im Tenor genannten Produkte jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Das englische Wort Clip bedeutet im Deutschen entweder Videoclip oder Ohrclip. Soweit es um die hier einschlägige Bedeutung von Clip geht, ist zu berücksichtigen, dass nicht nur sprachkundige Fachkreise mit den Produkten angesprochen werden, sondern auch das breite Publikum, dem mangels entsprechender Sprachkenntnisse oder mangels Sprachgefühls der Sinngehalt von Clip im aufgezeigten Sinne nicht spontan aufgeht.

2. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merk-

male der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei diesem Schutzhindernis reicht es aus, dass nicht unbeträchtliche Teile des Verkehrs die beschreibende Bedeutung der Marke erfassen würden. Dies ist hier ohne weiteres der Fall, da der Begriff Clip in der Filmbranche als Kürzel für Videoclip und auf dem Schmucksektor als Abkürzung für Ohrclip bekannt ist und auch im Inland verwendet wird. Daher ist "Clip Factory" dem deutschen Begriff "Video- bzw. Ohrclip-Fabrik" gleichzustellen.

a) Es war nicht feststellbar, dass die Marke gegenwärtig als Merkmalsbezeichnung insbesondere für den Ort der Fertigung oder Erbringung der im Tenor genannten Produkte gebräuchlich ist, und zwar weder in der englischen Fassung der Marke, noch in der deutschen Übersetzung (Video-)Clip- bzw. (Ohr-)Clip-Fabrik. Dafür, dass Clip Factory künftig als Merkmal für die in der Beschlussformel genannten Produkte dienen könnte, liegen keine zuverlässigen Anhaltspunkte vor.

b) Allerdings ist "Clip Factory" auf dem Film- und Schmucksektor wegen des insoweit eindeutigen Inhalts des Ausdrucks und der sprachüblichen Fassung geeignet, den Herstellungsort für "Videofilme und Videokassetten; Magnetaufzeichnungsträger, CD's; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Produktion, Veröffentlichung und Herausgabe von Videokassetten und -filmen, CD's und Magnetaufzeichnungsträgern, soweit in Klasse 41 enthalten; Filmproduktion" unmissverständlich zu bezeichnen.

Viereck

Müllner

Kruppa

Fa