



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 288/02

(AktENZEICHEN)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 14 387.0

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 41 – vom 5. Juli 2000 und 22. Juli 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren "Papier, Pappe, Karton und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse" zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

Don't Worry

ist vom Deutschen Patent- und Markenamt in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, für die Waren

Spiele, insbesondere Brettspiele, Spielfiguren; Papier, Pappe, Karton und Waren aus diesen Materialien soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse

zurückgewiesen worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Marke fehle es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Bezüglich der Waren der Klasse 28 bestehe außerdem auch ein Freihaltebedürfnis. Die angemeldete Wortfolge werde als englische Übersetzung für "Mensch – ärgere – Dich - nicht" verwendet. Dieser

Begriff habe sich seit der Eintragung 1922 und 1963 zu einer beschreibenden Sachbezeichnung entwickelt. Eine Mehrdeutigkeit sei nicht gegeben, da die Bedeutungsinhalte von "Sorge Dich nicht" und "Ärgere Dich nicht" nah beieinander lägen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und die Registrierung der angemeldeten Marke für sämtliche beanspruchten Waren, hilfsweise für die Waren Papier, Pappe, Karton und Waren aus diesen Materialien soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse.

Das angemeldete Zeichen werde im Englischen nicht als "Mensch – ärgere - Dich nicht"-Spiel verwendet, da dieses Spiel im Englischen "Ludo" heiße. Von einer die Waren beschreibenden Sachaussage könne bei der angemeldeten Marke nicht ausgegangen werden. Zur Frage einer früheren Verbreitung des Markennamens sei auf den Zeitpunkt der Markenmeldung am 13. März 1998 abzustellen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist zum Teil begründet.

1. Soweit die Marke hinsichtlich der Waren "Papier, Pappe, Karton und Waren aus diesen Materialien soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse" zurückgewiesen worden ist, steht der begehrten Eintragung in das Markenregister weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 1 Nr.1 MarkenG), noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft 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 zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren 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 – auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 – INDIVIDUELLE).

Die im Tenor genannten Waren richten sich an breite inländische Verkehrskreise. Selbst wenn unterstellt wird, dass diesen die englischsprachige Wortfolge "Don't Worry" in ihrer deutschen Übersetzung "Sorge Dich nicht" bekannt ist, kann darin in Bezug auf die im Tenor genannten Waren keine im Vordergrund stehende Sachangabe gesehen werden. Für die von diesen Waren angesprochenen breiten Verkehrskreise steht ein beschreibender Inhalt der Marke nicht unmittelbar im Vordergrund, so dass die Wortfolge "Don't Worry" insoweit nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt.

b) Die Marke ist für die im Tenor genannten Waren auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der vorgenannten Waren dienen kann. Es ist nicht feststellbar, dass "Don't Worry" gegenwärtig als Merkmalsbezeichnung für die im Tenor genannten Waren dient. Verlässliche Anhaltspunkte für eine künftige Eignung der Marke als Merkmalsbezeichnung waren nicht ermittelbar.

2. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht jedoch für die Waren "Spiele, insbesondere Brettspiele, Spielfiguren", denn bereits gegenwärtig dient Don't worry in Deutschland zur Beschreibung von Spielen, die dem "Mensch ärgere Dich nicht" nachempfunden sind. Wie sich aus den den angegriffenen Beschlüssen beigefügten Internetausdrucken und den der Anmelderin übermittelten Internetrecherchen des Senats vom 12. Mai 2004 ergibt, werden Don't Worry-Spiele unstreitig von Mitbewerbern der Anmelderin vermarktet (s z.B. www.fun-shop-online.de und www.alphamusic-store.com jeweils 12. Mai 2004).

Die vorgenannten Internetausdrucke sind vom Senat bei seiner Entscheidung auch zu berücksichtigen, da es entgegen der Auffassung der Anmelderin für die Frage, ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, nicht auf den Zeitpunkt der Anmeldung, sondern auf den Zeitpunkt der Eintragung ankommt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 29).

Ob im Umfang der Versagung auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) einer Registrierung entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

Winkler

Viereck

Kruppa

Hu