



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 81/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung DE 304 70 600.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. März 2006 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 304 70 600.0

Szenebilder

soll für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Aktualisierung von Werbematerial; Anzeigen; Dateiverwaltung mittels Computer; Kommunikationsberatung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; organisatorisches Zeitmanagement; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensberatung; Werbung; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken, nämlich für Community- und Singlebörse;

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Betrieb einer Internetplattform, insbesondere Community und Singleseite, soweit in Klasse 38 enthalten;

Klasse 45: Dienstleistungen eines Internetplattformbetreibers, insbesondere für Community- und Singleseiten

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 22. März 2006 zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen bestehe aus den geläufigen Begriffen „Szene“ und „Bilder“ und ergebe in der Zusammensetzung keinen neuen Begriff. Ihm fehle jegliche Unterscheidungskraft. Verbinde man „Szene“ mit dem weiteren Wort „Bilder“ weise ersteres auf den Abschnitt eines Theaterstücks/Films hin oder bezeichne eine soziale Gruppe

bzw. ein Treffen von Insidern. Die Recherche habe ergeben, dass es sich bei „Szenebildern“ entweder um solche von Theater- bzw. Filmausschnitten oder um Fotos von Partys handle. In Klasse 35 seien die Dienstleistungen darauf gerichtet, „Szenebilder“ zu erstellen. In Klasse 38 handle es sich um das Medium, auf dem solche Bilder verbreitet würden und für die Dienstleistungen der Klasse 45 handle es sich um den Schwerpunkt derselben.

Das angemeldete Zeichen sei darüber hinaus freihaltebedürftig, da „Szenebilder“ im Internet sehr beliebt seien und Menschen darstellten, die gerade „in“ seien.

Die Beschwerdeführerin hat dem widersprochen und dargelegt, dass allein der Begriffsbestandteil „Szene“ unterschiedliche Bedeutungen habe, die in Kombination mit dem weiteren Begriff „Bilder“ zu einer Vielzahl von Bedeutungsinhalten führten. Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit sprächen für die Schutzfähigkeit des Zeichens. Ein ausschließlich beschreibender Aussagegehalt sei dem Zeichen nicht zuzuordnen, weshalb es auch nicht freihaltebedürftig sei. Die Interpretation, dass Bilder einer Insiderszene gezeigt würden, sei zu kurz gegriffen. Diese Sachbeschreibung würde die Dienstleistungen, die die Beschwerdeführerin erbringe, auch nicht zutreffend umschreiben. Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt bereits zwei Marken mit dem Begriff „Szene“ eingetragen.

Mit Schreiben vom 30. März 2008 hat die Beschwerdeführerin erklärt, dass sie die Anmeldung für die Klassen 38 und 45 insgesamt zurücknehme. Für die Klasse 35 suche sie lediglich noch um die Eintragung der Dienstleistungen „organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Unternehmensberatung; Büroarbeiten“ nach.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
22. März 2006 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche wurde der Beschwerdeführerin übersandt.

II.

1. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG erhobene Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da dem Zeichenwort „Szenebilder“ für die nach der zulässigen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses beanspruchten Dienstleistungen „organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Unternehmensberatung“ kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Soweit in der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vom 30. März 2008 beantragt wurde, ebenfalls die Dienstleistungen „Büroarbeiten“ einzutragen, dürfte es sich dabei um ein Versehen seitens der Beschwerdeführerin handeln. Eine entsprechende Eintragung hatte die Beschwerdeführerin in ihrer Markenmeldung nicht beantragt. Der angegriffene Beschluss setzt sich daher mit derartigen Dienstleistungen nicht auseinander. Weder im ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vom 12. Dezember 2004, noch in der überarbeiteten Fassung vom 23. Juni 2005, über die das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss zu entscheiden hatte, werden „Büroarbeiten“ aufgeführt. Eine Zurückweisung hat daher für diese Dienstleistungen nicht stattgefunden. Durch eine Umformulierung des Verzeichnisses darf grundsätzlich keine unzulässige Erweiterung bewirkt werden, die dem ursprünglich begründeten Zeitrang gem. § 6 Abs. 2 MarkenG nicht mehr entspricht (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 39 Rn. 3).

2. Im Übrigen sind nur solche Zeichen nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzfähig, denen die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-

nehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH 08.05.2008, C-304/06 - Rn. 66 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 – Rn. 42 ff – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 – Rn. 62 – Libertel; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – anti KALK). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES).

2. 1. Der Begriff „Szene“ hat unterschiedliche Bedeutungen. Er beschreibt einmal ein bestimmtes Milieu, insbesondere das der Drogenabhängigen. Weiter bezeichnet er den Teil eines Bühnenwerkes im Theater oder eine Filmsequenz, ebenso wie einen Streit bzw. allgemein die Zurschaustellung von Objekten (<http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/>). In Kombination mit dem Wort „Bilder“ kann dem angemeldeten Zeichen der Bedeutungsgehalt „Bilder oder Fotos einer – bestimmten – Szene“ entnommen werden. Dabei kann es sich einerseits um Filmszenen und Theaterszenen handeln, aber auch um Bilder „aus“ der Mode-, Drogen-, Hooligan-, Musik-, Kulturszene etc..

Die Recherche hat entsprechende Nachweise für Szenenbilder aus Filmen erbracht wie „Columbia Tristar hat Szenenbilder zu dem für April 2005 angekündigten Kinofilm ‚Der Kaufmann in Venedig‘ veröffentlicht“ (www.cinefacts.de/kino/2937/szenenbilder/kinonews.html);

„Transformers: Heiße Szene-Bilder aus dem Kinofilm“ (<http://de.cars.yahoo.com/06082007/348/transformers-heisse-szene-bilder-kinofilm.html>);

„Freshfilms: Das Portal neuer Filme. Filmkritiken, Filmvorschau, Szenebilder zu kommenden Filmen.“ (www.kunstfinder.de/film/filmportale.htm).

Aber auch den Hinweis auf Bilder, denen eine bestimmte Darstellung zugrunde liegt, wie „Als sein bedeutendstes und umfangreichstes Werk gilt der von 1509-1518 entstandene Sebastiansaltar von Stift St. Florian bei Linz mit seinen dramatisch-manieristischen Szenebildern“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Alt-dorfer) oder „Szene fotos und bilder: Geschäftsszenen, Stadtszenen, Ländliche Szenen...“ (www.fotosearch.de/bilder-fotos/szene.html). Weiterhin gibt es Fotos von Personen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören und als „Insider“ einer bestimmten Gruppierung fotografiert sind: „Willkommen bei das-hat-stil.de. Noch kurz aufn Wasser Szene Fotos“ (www.das-hat-stil.de/page16/page16.html).

2. 2. Im Hinblick auf die nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch beanspruchten Dienstleistungen „organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Unternehmensberatung“ ist dem angemeldeten Zeichen dagegen kein sachbeschreibender Hinweis zu entnehmen. Bei diesen Dienstleistungen steht das planerische, (betriebs-)wirtschaftliche und fiskalische Element im Vordergrund. Es geht um Struktur und Einteilung von marktwirtschaftlichen Abläufen, nicht jedoch um die Abbildung einer bestimmten „Szene“. Die vorgenannten Dienstleistungen haben mit den für „Szenebilder“ in der Senatsrecherche gefundenen Bedeutungen keinen beschreibenden Zusammenhang und werden daher vom Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden werden, so dass ihnen insoweit die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden kann.

3. Da die Marke keine sachbeschreibende Aussage enthält, liegt für die genannten Dienstleistungen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko