



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 151/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 56 409.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 10 – vom 23. Januar 2007 aufgehoben, soweit die Anmeldung darin für die Waren

„chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, insbesondere Aphrodisiaka, Gleitöle, Gleitcremes, Kontrazeptiva als Cremes und Zäpfchen, Massageöle, Orgasmus-Cremes, Vaseline für medizinische Zwecke; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Peitschen; Kinnriemen aus Leder, Ledergurte, Lederschnüre, Maulkörbe; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

zurückgewiesen wurde.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

DILDOKING.

Mit der Anmeldung wurde ursprünglich die Eintragung der Marke für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 6, 9, 16, 18, 25, 28, 35 und 38

„Seifen, einschließlich desodorierender und desinfizierender Seifen, Seifen gegen Fußschweiß und medizinische Seifen; Parfümeriewaren, ästhetische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Abschminkmittel, Ambra, Antitranspirantien, pflanzliche Aromastoffe, ätherische Essenzen, ätherische Öle, kosmetische Bartfärbemittel, Bartwichse, Bleichcreme für die Haut, Lederbleichmittel, kosmetische Hautcreme, kosmetische Hautpflegemittel, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Detergentien, außer zur Verwendung in Herstellungsverfahren und für medizinische Zwecke, Eau de Javel, Enthaarungsmittel, Enthaarungswachs, Farbstoffe für die Kosmetik, Fette für kosmetische Zwecke, Geraniol, Hautschutzmittel, Lederkonservierungsmittel, Kosmetika, gefüllte Kosmetiknecessaires, Kosmetikstifte, künstliche Nägel, künstliche Wimpern, Nagellack, Lotionen für kosmetische Zwecke, Make-up, Moschus, Öle für Körper- und Schönheitspflege, Parfümerieöle, Parfümeriewaren, Parfums, Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege, Schlankheitspräparate, kosmetische Schminke, Schminkmittel, Schminkpuder, Schönheitsmasken;

pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate und chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, insbesondere Aphrodisiaka, Gleitöle, Gleitcremes, Kontrazeptiva als Cremes und Zäpfchen, Massageöle, Orgasmus-Cremes, Vaseline für medizinische Zwecke, Verdauungsmittel für pharmazeutische Zwecke;

Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Hebeschlingen, aus Metall, für Lasten, Kabelklemmen aus Metall, nicht elektrische Kabelverbindungen aus Metall, Metallketten, Kettenverbindungsstücke, Klemmbacken (Kleineisenwaren), Kabelklemmen aus Metall, Metallringe, Schlösser aus Metall (ausgenommen elektrische), Schlüssel, Schlüssel aus Metall zum Aufziehen, Schlüsselringe aus Metall, Schnallen

aus unedlen Metallen, Schnappschlösser, Spannbügel, Stahlkugeln, Vorhängeschlösser, Zwingen, Stockzwingen aus Metall; Magnetaufzeichnungsträger; bespielte maschinenlesbare Datenträger aller Art, insbesondere Schallplatten, Magnetdatenträger, optische Datenträger, Videobänder, Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, Videokassetten, Videospielkassetten, Videoplatten, CDs, DVDs; belichtete kinematografische Filme; Maus-pads;

hygienische Gummiwaren, soweit in Klasse 10 enthalten; Kondome, erotisierende Artikel zur unmittelbaren Anwendung am Körper für die sexuelle Stimulans, soweit in Klasse 10 enthalten, insbesondere Massagegeräte, Vibratoren, Nachbildungen von menschlichen Körperteilen und Geschlechtsorganen, Liebeskugeln, Penisringe;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bilder, Bücher, Kalender, Postkarten, Prospekte, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibunterlagen, Schreibwaren;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Peitschen; Kinnriemen aus Leder, Leder-gurte, Lederschnüre, Maulkörbe;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Attrappen, Puppen, Schaukeln, Spielkarten;

Home-Shopping-Dienste, nämlich die elektronische Entgegen-nahme und Abwicklung von Warenbestellungen im Internet oder in anderen Kommunikationsnetzen;

Telekommunikation, insbesondere Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk“

beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 10 hat die Anmeldung teilweise für die Waren und Dienstleistungen

„chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, insbesondere Aphrodisiaka, Gleitöle, Gleitcremes, Kontrazeptiva als Cremes und Zäpfchen, Massageöle, Orgasmus-Cremes, Vaseline für medizinische Zwecke; Magnetaufzeichnungsträger; bespielte maschinenlesbare Datenträger aller Art, insbesondere Schallplatten, Magnetdatenträger, optische Datenträger, Videobänder, Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, Videokassetten, Videospielkassetten, Videoplatten, CDs, DVDs; belichtete kinematografische Filme; hygienische Gummiwaren, soweit in Klasse 10 enthalten; Kondome, erotisierende Artikel zur unmittelbaren Anwendung am Körper für die sexuelle Stimulans, soweit in Klasse 10 enthalten, insbesondere Massagegeräte, Vibratoren, Nachbildungen von menschlichen Körperteilen und Geschlechtsorganen, Liebeskugeln, Penisringe; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Bilder, Bücher, Kalender, Postkarten, Prospekte, Zeitschriften, Zeitungen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Peitschen; Kinnriemen aus Leder, Ledergurte, Lederschnüre, Maulkörbe; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Attrappen, Puppen; Home-Shopping-Dienste, nämlich die elektronische Entgegennahme und Abwicklung von Warenbestellungen im Internet oder in anderen Kommunika-

tionsnetzen; Telekommunikation, insbesondere Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die beanspruchte Marke erschöpfe sich im Hinblick auf diese Waren und Dienstleistungen in einem beschreibenden Hinweis auf Erotikbedarf und damit auf Art und Angebot der fraglichen Waren bzw. Inhalt der Dienstleistungen.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, soweit die Anmeldung darin über die Waren der Klasse 10 hinaus zurückgewiesen wurde. Nicht von der Hand zu weisen sei die Wertung der Markenstelle zwar insoweit, als ein beschreibender Zusammenhang zwischen der Marke und den beanspruchten Waren der Klasse 10 angenommen und die erforderliche Unterscheidungskraft deshalb verneint werde. Dies gelte jedoch keineswegs für die übrigen Waren und Dienstleistungen, zu denen die angemeldete Marke keinerlei beschreibenden Bezug aufweise. Ihr könne deshalb weder die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, noch sei ein Freihaltungsbedürfnis an ihrer uneingeschränkten Verwendbarkeit gegeben.

Nach einem Zwischenbescheid des Senats wurde die Anmeldung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35 und 38 zurückgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Marke stehen nach der Einschränkung des beanspruchten Warenverzeichnisses keine absoluten Schutzhindernisse mehr entgegen.

So kommt dem Wortelement „DILDO“, als allgemein gebräuchlichem Begriff für ein Penis-Analogon (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], zum Stichwort „Dildo → Gode|mi|ché“) kein über diese Bedeutung hinausgehender Aussagegehalt zu. Insbesondere kann der genannte Begriff nicht im Sinne eines allgemeinen Hinweises auf „Erotik“ bzw. „Erotikbedarf“ angesehen werden. Selbst wenn man die Marke aufgrund ihres ersten Wortbestandteils als so genanntes sprechendes Zeichen werten wollte, mit dem für die angesprochenen Verkehrskreise in suggestiver Weise angedeutet werde, dass es sich bei den beschwerdegegenständlichen Waren um „Sexspielzeug“ handle, könnte dem Markenwort die erforderliche Unterscheidungskraft unter diesem Gesichtspunkt nicht abgesprochen werden (vgl. hierzu etwa BPatG 25 W (pat) 209/01 - VIRTUAL PLANET, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Dies deshalb nicht, weil für diese Schlussfolgerung mehrere zielgerichtete, gedankliche Zwischenschritte erforderlich wären und eine derartige analysierende Betrachtungsweise dem markenrechtlichen Prüfungsverfahren nicht zugrunde gelegt werden darf (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 54, 55, 90).

Dem Markenwort „DILDOKING“ kann für die nun noch verfahrensgegenständlichen Waren weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, noch handelt es sich bei ihm um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Vielmehr ist nach den Feststellungen des Senats davon auszugehen, dass die Marke über die erforderliche Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion verfügt und ihrer Eintragung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 somit nicht entgegensteht.

Da die angemeldete Marke mangels beschreibendem Produktbezug nicht geeignet ist, als beschreibende Sachangabe für die fraglichen Waren dienen zu können, kann auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Ver-

wendung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden (vgl. hierzu Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 196).

Unter Berücksichtigung des Eintragungsanspruchs des Anmelders nach § 33 Abs. 2 MarkenG war der angefochtene Beschluss daher in dem im Tenor genannten Umfang aufzuheben.

Stoppel

Werner

Schell

Me