



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 21/08

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
10. Juni 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 64 303.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2008 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutsche Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung der Bezeichnung

Global Player

als Wortmarke nach vorausgegangener Beanstandung durch Beschluss vom 27. Juni 2005 teilweise, nämlich für:

"9: Bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten;

16: Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Presse-mappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen;

38: Verbreitung, Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen, Veranstaltung von Sportwettbewerben; Design von Home-Pages und Web-Seiten; Konzeptionierung von Web-Siten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Dienstleistungen einer Datenbank; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken"

zurückgewiesen. Dagegen hat die Anmelderin Erinnerung und nach deren Zurückweisung Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt. Diese ist Gegenstand des Verfahrens 27 W (pat) 22/08. Mit dem Erinnerungsbeschluss vom 22. März 2006 kündigte die Markenstelle an, das Eintragungsverfahren bezüglich der zunächst nicht beanstandeten Waren und Dienstleistungen wieder aufzugreifen. Mit Beschluss vom 6. Juni 2006 wies sie die Anmeldung auch für die Waren und Dienstleistungen

09: codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; Spielprogramme für Computer; Bildschirmschonerprogramme; Maus-Matten; Brillen und Sonnenbrillen sowie Brillenetuis; Datenbankprogramme;

Computer-Software; netzwerkunterstützende Computer-Software (Netware); Firmware;

14; 16: Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Papierschmuck, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten und Einwickelpapier; Transparente, nichtcodierte Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten, nichtcodierte Ausweise; Schreibwaren einschließlich Schreib- und Zeichengeräte; Büroartikel, nämlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter (Bürogeräte), Büro- und Heftklammern, Aufkleber (auch selbstklebende); Spielen, Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien (letztere auch selbstklebend); Untersetzer und Tisch-Sets aus Papier;

42: Datenverwaltung auf Servern; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware

zurück. Das ist damit begründet, auch insoweit fehle der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und habe sie als beschreibende Angabe Mitbewerbern zur Verfügung zu stehen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die angemeldete Bezeichnung werde vom angesprochenen Publikum als feststehender Gesamtbegriff auch ohne Übersetzung als rein beschreibende Angabe über die Art des Anbieters als ein Unternehmen mit weltweitem Wirkungskreis verstanden, woraus der Verbraucher den Schluss auf wirtschaftliche Überlegenheit und Spitzenerzeugnisse ziehe, nicht aber einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehe.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und weiterhin die Eintragung der Marke begehrt. Sie ist der Ansicht, nach der Teilversagung hätte nunmehr keine weitere Versagung erfolgen dürfen. Die Erinnerung der Anmelderin lasse keine reformatio in peius zu. Bei der Bezeichnung "Global Player" handele es sich keineswegs um eine beschreibende Sachangabe, die vom Publikum verstanden werde. Vielmehr sei die Bezeichnung vage und unklar. Auch aus der im Duden angeführten Bedeutung "Konzern, Unternehmen o. ä. mit weltweitem Wirkungskreis" sei kein Schluss auf einen Qualitätshinweis zu ziehen.

Wegen der weiteren Details wird auf den Akteninhalt sowie die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil der Eintragung der Anmelde-
marke zumindest das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Was die Voraussetzungen des genannten Schutzhindernisses angeht, so wird auf die zutreffenden Ausführungen der angefochtenen Beschlüsse verwiesen, denen sich der Senat vollinhaltlich anschließt. Im Hinblick auf den Vortrag der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren ist ergänzend festzustellen:

Der Umstand, dass ein Hinweis auf einen "global player" im Sinne eines "Konzern, Unternehmen o. ä. mit weltweitem Wirkungskreis" nicht unmittelbar einen Qualitätshinweis darstellen kann, ändert nichts daran, dass diese Bezeichnung, wenn sie in Verbindung mit den beanspruchten Produkten verwendet wird, gleichwohl als Sachaussage verstanden wird. Werden dem Verkehr nämlich Waren und Dienstleistungen angeboten, die mit "Global Player" bezeichnet sind, so wird er dies - entsprechend der erfahrungsgemäß gegebenen Neigung, Bezeichnungen

so hinzunehmen, wie sie ihm begegnen, ohne weitergehende Analysen anzustellen - als Hinweis darauf ansehen, dass diese Produkte von einem Anbieter stammen, der diese Waren und Dienstleistungen weltweit anbietet und, wodurch auch immer, jedenfalls eine besondere Position im Markt erlangt hat. Dabei ändert es an dem beschreibenden Charakter dieser Bezeichnung nichts, dass damit im Hinblick auf die Qualität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jeweils im Einzelnen konkrete Aussagen getroffen sind. Der Umstand, dass eine sinnvolle Sachaussage sich dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) geradezu aufdrängt, schließt die Möglichkeit aus, dass die angemeldete Marke als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst werden kann. Die angesprochenen Verkehrskreise – letztlich alle Verbraucher – werden in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen. Mithin fehlt ihr jede Unterscheidungskraft (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Angesichts dieser Sachlage war der Frage eines Freihaltungsbedürfnisses an der Sachangabe "Global Player" zugunsten der Mitbewerber nicht weiter nachzugehen.

2. Die Markenstelle war auch nicht gehindert, mit dem angefochtenen Beschluss die Anmeldung für zunächst nicht ausdrücklich beanstandete Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen. Der Erstbeschluss, gegen den die Anmelderin Erinnerung eingelegt hatte, welche Gegenstand des gesonderten Verfahrens vor dem Senat ist, setzte sich nicht ausdrücklich mit den später, im hier verfahrensgegenständlichen Beschluss zurückgewiesenen Anmeldegegenständen auseinander, weshalb die eingelegte Erinnerung auch nur auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen Bezug nahm. Daraus kann indes nicht der Schluss gezogen

werden, die Markenstelle habe mit dem Beschluss über die teilweise Zurückweisung der Anmeldung eine positive Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit bezüglich der zunächst nicht angesprochenen Waren und Dienstleistungen getroffen. Eine ausdrückliche positive Entscheidung, insbesondere eine Eintragungsverfügung, findet sich in der Akte nicht. Auch eine implizite oder stillschweigende Entscheidung ist insoweit dem Akteninhalt nicht zu entnehmen. Vielmehr werden die weiteren Waren und Dienstleistungen von der Markenstelle erstmals in einem Bescheid vom 22. März 2005 angesprochen, in dem das (Eintragungs)Verfahren ausdrücklich erneut aufgenommen wird. Zu keinem Zeitpunkt hat die Markenstelle zu erkennen gegeben, dass sie die im Erstbescheid nicht angesprochenen Waren und Dienstleistungen für eintragungsfähig halte. Eine solche positive Entscheidung nicht zu erlassen und mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss die Anmeldung letztlich insgesamt zurückzuweisen, war die Markenstelle auch befugt. Insbesondere stellt diese Entscheidung keinen Verstoß gegen ein Verbot der Schlechterstellung (*reformatio in peius*) dar. Die Erinnerung stellt nämlich kein Rechtsmittel gegen einen Verfahrensabschluss dar, sondern nur einen Rechtsbehelf im Verwaltungsverfahren, mit dem kein Instanzwechsel verbunden ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG., 8. Aufl., Rdn. 2 zu § 64). Der Umstand, dass für das Erinnerungsverfahren vielfach die Grundsätze des "justizförmigen Verfahrens" gelten und "im Zweifel" (Ströbele/Hacker a. a. O.) bzw. "ergänzend" (Ingerl/Rohnke, MarkenG., 2. Aufl., Rdn. 2 zu § 64) die Vorschriften zur Beschwerde herangezogen werden können, ändert daran nichts, denn nach dem Wesen des Erinnerungsverfahrens als Teil des Verwaltungsverfahrens kann sich diese ergänzende Heranziehung nur auf den Ablauf und die Ausgestaltung des Verfahrens, nicht aber auf dessen Verfahrensgegenstand beziehen. Dieser aber ist im Verwaltungsverfahren solange einheitlich, bis gegebenenfalls über einen Teil ausdrücklich und abschließend entschieden ist. Das war aber im vorliegenden Fall, wie dargelegt, nicht gegeben. Die Markenstelle hat folglich in zulässiger Weise in Wahrnehmung der Aufgaben der Markenstelle das Eintragungsverfahren erneut aufgegriffen und die weiterreichende Zurückweisung ausgesprochen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 10).

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde gründet sich gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf den Umstand, dass der Senat, abweichend von Entscheidungen anderer Senate (24 W (pat) 214/99 - Toners; 24 W (pat) 169/99 - NUTRITIOUS; 30 W (pat) 150/98 - Thermalmineral; 26 W (pat) 90/01 - Stiefel) das markenrechtliche Erinnerungsverfahren als Teil eines einheitlichen Verwaltungsverfahrens erachtet, bei dem im Anschluss an Teilentscheidungen ein Verbot der Schlechterstellung (*reformatio in peius*) nicht gegeben ist.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen anzuordnen. Die Einlegung der Beschwerde war aus verständiger Sicht der Anmelderin erforderlich geworden, weil die Markenstelle über die Zurückweisung der - einheitlichen - Markenmeldung in zwei Beschlüssen entschieden hatte, worauf die Anmelderin keinen Einfluss hatte. Sie mit der daraus folgenden zweifachen Gebührenzahlungspflicht zu belasten, erschien unbillig.

Dr. Albrecht

Kruppa

Dr. van Raden

Pü