



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 1/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 15 027

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Modern Talking

ist am 24. Januar 2005 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Datenträger (CD's, DVD's) mit Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet und Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen mit Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen; Erziehung, Ausbildung; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktionen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Herausgabe und Veröffentlichung von Verlagserzeugnissen mit Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen in Form von CD's, DVD's und Kassetten; Dienstleistungen eines Tonstudios, nämlich Produktion und Aufnahme mit Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid vom vom 8. April 2005 ist die Anmeldung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 vom 28. April 2005 und 26. Okto-

ber 2006, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist teilweise, nämlich für die oben genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden.

Der Eintragung stehe bereits das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die aus den Begriffen des englischen Grundwortschatzes „Modern“ und „Talking“ gebildete Wortkombination werde der angesprochene allgemeine inländische Verkehr ohne weiteres i. S. von „modernes Reden“ / „moderne Gesprächsführung“ verstehen. In dieser Bedeutung werde die Wortfolge auch im inländischen Sprachgebrauch nachweisbar verwendet.

In Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren der Klassen 09 und 16 werde der Verkehr der angemeldeten Bezeichnung dann aber lediglich den Hinweis entnehmen, dass die Waren sich inhaltlich mit modernen Reden, moderner Gesprächsführung befassen, also etwa Anleitungen, Methoden, Tipps und Ratschläge zu einer zeitgemäßen Gesprächsführung enthielten. Auch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen „Erziehung, Ausbildung“ der Klasse 41 beschreibe „Modern Talking“ lediglich deren Inhalt. Insoweit biete sich die angemeldete Kennzeichnung sowohl als Inhaltsangabe von Ausbildungsveranstaltungen als auch von Bildungssendungen an. So würden auch nachweisbar Kommunikationsseminare unter diesem Titel angeboten.

In Bezug auf die beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 beschreibe „Modern Talking“ lediglich, dass diese geeignet seien, ein „modernes Reden / eine moderne Gesprächsführung“ zu ermöglichen, bspw. durch Bereitstellung moderner Funknetze oder durch eine schnelle und moderne Datenübertragung. Bei den weiteren Dienstleistungen „Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktionen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Herausgabe und Veröffentlichung von Verlagserzeugnissen mit Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen in Form von CD's, DVD's und Kassetten; Dienstleistungen eines Tonstudios, nämlich Produktion und Aufnahme mit Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen“ verstehe der Verkehr den titelartigen Aussagegehalt des Zei-

chens bloß als allgemein verständliche Beschreibung des Inhalts der Produktion, Herausgabe bzw. Veröffentlichung.

Der Verkehr werde daher der angemeldeten Bezeichnung, die sich zudem in vergleichbar gebildete Wortkombinationen zur Beschreibung von Inhalten auf dem Gebiet der Kommunikation wie z. B. „Power Talking“ einreihe, in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt nur noch den Hinweis entnehmen, dass diese sich die Waren und Dienstleistungen inhaltlich mit modernem Reden bzw. moderner Gesprächsführung befassen, darin jedoch keinen betrieblichen Herkunftshinweis (mehr) erkennen.

Soweit entsprechend gebildete Marken eingetragen worden seien, komme diesen Eintragungen keine Bindungswirkung oder präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse beantragen. Eine Begründung der Beschwerde erfolgte nicht. Einen hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung haben sie mit Schriftsatz vom 14. Mai 2008 zurückgenommen. Der zu diesem Zeitpunkt auf Antrag der Anmelder anberaumte Termin ist daraufhin mit Verfügung vom 15. Mai 2008 aufgehoben worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelder und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelder, über die nach Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung im schriftlichen Verfahren entschieden wird, hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der zu-

rückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bereits an jeglicher Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Mit eingehender und rechtlich zutreffender Begründung hat die Markenstelle festgestellt, dass der angesprochene allgemeine inländische Verkehr die aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes gebildete und im inländischen Sprachgebrauch nachweisbar verwendete Wortkombination „Modern Talking“ ohne weiteres i. S. von „modernes Reden“ / „moderne Gesprächsführung“ verstehen und in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen lediglich den sachbezogenen, titelartigen Aussagegehalt entnehmen wird, dass diese sich inhaltlich und/oder thematisch in irgendeiner Form mit „modernem Reden“ bzw. „moderner Gesprächsführung“ befassen; er wird darin jedoch keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Aufgrund der zunehmenden Verwendung der englischen Sprache vor allem im geschäftlichen Bereich wie auch der durch die Recherche der Markenstelle belegten Verwendung dieser Wortfolge im inländischen Sprachgebrauch erschließt sich dieser inhalts- und themenbezogene Sachaussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung dem Verkehr jedenfalls zum jetzigen, für die Entscheidung über die Schutzfähigkeit des Zeichens ebenfalls maßgeblichen Zeitpunkt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 12) auch nicht erst nach weiteren, erläuternden Ergänzungen, sondern sofort und ohne analysierende Zwischenschritte. Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass der Verkehr zunehmend daran gewöhnt ist, sachbezogene Informationen und Aussagen durch neue, schlagwortartige und einprägsame Wortkombinationen vermittelt zu bekommen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 89).

Eine abweichende Beurteilung ist nicht im Hinblick auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts 32 W (pat) 141/00 v. 20. Dezember 2000 - „Modern Talking“ und 32 W (pat) 147/00 v. 7. Februar 2001 - „Modern Talking“ betreffend die Eintragung der identischen Marke „Modern Talking“ für weitgehend identische Waren und Dienstleistungen geboten. Das Bundespatentgericht ist in diesen Entscheidungen von einer Schutzfähigkeit dieser Bezeichnung ausgegangen, weil „Modern

Talking“ in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne, die Bezeichnung vielmehr unscharf und verschwommen sei bzw. es nicht erkennbar sei, welchen genauen Inhalt sie insoweit habe. Insoweit ist aber zu beachten, dass der Europäische Gerichtshof in seiner aktuellen, zum Zeitpunkt der vorgenannten Entscheidungen so noch nicht formulierten Rechtsprechung klar gestellt hat, dass weder das Fehlen eines für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eindeutigen und unmittelbar konkret beschreibenden Charakters noch eine vorhandene begriffliche Unschärfe oder Mehrdeutigkeit der als Marke angemeldeten Bezeichnung der Feststellung eines Eintragungshindernisses entgegenstehen (vgl. GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Dies hat der Bundesgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung ebenfalls bestätigt (vgl. BGH, Beschluss v. 13. März 2008 - I ZB 53/05 - SPA II, bisher nur auf der Internet-Seite des BGH veröffentlicht). Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung der Bezeichnung ist daher nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen. Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Ein Eintragungshindernis kann sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen. Dies ist bei der Bezeichnung „Modern Talking“ jedoch der Fall. Denn die angemeldete Bezeichnung trifft in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen eine aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare schlagwortartige Sachaussage zu deren Inhalt und Gegenstand. Insoweit kann daher die in den vorgenannten Entscheidungen vertretene Auffassung zur Schutzfähigkeit von „Modern Talking“ im vorliegenden Fall nicht (mehr) zu einem Erfolg der Beschwerde führen.

Letztlich kann in rechtlicher Hinsicht auch dahinstehen, ob diese Zeichen zum damaligen Zeitpunkt zu Recht eingetragen worden sind. Denn weder deutsche

noch gemeinschaftsrechtliche Voreintragungen sind für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke entscheidend, da solche weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung führen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 25, 26 m. w. Nachw.; BPatG MarkenR 2007, 178 - CASHFLOW).

Nachdem eine Begründung der Beschwerde nicht eingegangen ist, ist für den Senat auch nicht ersichtlich, in welcher Hinsicht die Anmelder die Entscheidung der Markenstelle für angreifbar halten.

Da die Anmeldung aber bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückzuweisen ist, kommt es nicht mehr darauf an, ob auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegensteht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na