



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 82/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 35 235.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. November 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2007 und vom 12. November 2009 aufgehoben, soweit von der Anmelderin - zusätzlich zu den nicht be-

schwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen - die nachfolgend genannten Waren noch beansprucht werden:

"Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen und Getränken, sowie Musikautomaten);

jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten;

Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten;

elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke;

jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe;

Wettautomaten;

vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb;

Spiele;

Videospielgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher;

mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Maschinen, Geräte und Apparate;

elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen."

Gründe

I.

Die Wortkombination

Tex Mex

ist am 18. Juni 2004 als Wortmarke zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

"Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden; Mechaniken für geldbetätigte Apparate, einschließlich Münzschaftgeräte; Apparate zur Abrechnung von vorgenannten Automaten, auch in Verbindung mit Apparaten zur Datenfernübertragung, Datenaufzeichnung oder Datendrucker; Geldwechsel-, Jetons- und Markenautomaten und Game-Card-Verkaufsautomaten; Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld; elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke; jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe; Wettautomaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb; Sportautomaten und Sportgeräte, insbesondere elektronisches Dart, Tischfußball, Pool-Billard, Snooker, Schießstände; Spiele; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Videospiegelgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorge-

nannte Automaten, Maschinen, Geräte und Apparate; Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten/-anlagen für Casino; Veranstaltung und Durchführung von Spielen aller Art, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen; Betrieb von Spielstätten, Spielcasinos, Wettbüros."

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hatte diese unter der Nummer 304 35 235.7 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 14. September 2006 zurückgewiesen.

Auf die daraufhin von der Anmelderin erhobenen Beschwerde hat das Bundespatentgericht am 6. März 2007 (27 W (pat) 2/07) den vorgenannten Beschluss aufgehoben und an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen zur erneuten Entscheidung über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 9, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat sodann mit Beschluss vom 14. November 2007 die angemeldete Marke teilweise, nämlich in Bezug auf die die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

"Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden; elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke; jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe; Wettautomaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb; Sportau-

tomaten und Sportgeräte, insbesondere elektronisches Dart, Tischfußball, Pool-Billard, Snooker, Schießstände; Spiele; Videospielgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Maschinen, Geräte und Apparate; elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen; Betrieb von Spielstätten, Spielcasinos, Wettbüros."

Mit Beschluss vom 12. November 2009 hat die Markenstelle auf die daraufhin von der Anmelderin eingelegte Erinnerung durch eine Beamtin des höheren Dienstes den Erstbeschluss vom 14. November 2007 teilweise aufgehoben und die angemeldete Marke für die Waren und Dienstleistungen "Sportautomaten und Sportgeräte, insbesondere elektronisches Dart, Tischfußball, Pool-Billard, Snooker, Schießstände; Betrieb von Spielstätten, Spielcasinos, Wettbüros" für schutzfähig erachtet, während im Übrigen die Erinnerung in Bezug auf die noch verbleibenden Waren, nämlich

"Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden; elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke; jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe; Wettautomaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb; Spiele; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Videospielgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Maschinen, Geräte und

Apparate; elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen"

zurückgewiesen wurde.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke in Bezug auf die zuletzt genannten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Bezeichnung "Tex Mex" werde als Hinweis auf die Region Texas - Mexiko verstanden und sei der Allgemeinheit vor allem im Zusammenhang mit Gaststätten, die Speisen und Getränke nach Art der texanisch-mexikanischen Küche anböten, und für einen bestimmten Musikstil, der sich aus Elementen der mexikanischen Volksmusik und Blues wie auch Rock'n Roll zusammensetze, bekannt. Ein inhaltsbeschreibender Aussagegehalt dieser Bezeichnung könne bei solchen Waren und Dienstleistungen vorliegen, die unmittelbar mit der Herstellung und Darbietung bestimmter Speisen und Getränke oder von bestimmten Musikstücken im Zusammenhang stehen oder hierzu geeignet seien. Dies treffe auf die vorgenannten Waren zu, da diese entweder mit Speisen und Getränken bestückt werden bzw. zur Darbietung unterschiedlicher Musikrichtungen benutzt werden oder ein bestimmtes Design im Sinne einer texanisch-mexikanischen Ausstattung aufweisen könnten.

Mit Einlegung ihrer gegen die vorgenannten Beschlüsse im Umfang der Zurückweisung der Anmeldung gerichteten Beschwerde hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren, welche sie im Rahmen der Beschwerde weiter beansprucht, wie folgt neu gefasst:

"Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten);

jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten;

Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten;

elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke;

jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe;

Wettautomaten;

vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb;

Spiele;

Videospielgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher;

mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Maschinen, Geräte und Apparate;

elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen."

Aus Sicht der Anmelderin ist die angemeldete Marke jedenfalls nach der vorgenannten Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses schutzfähig. Die Markenstelle habe, soweit sie die angemeldete Marke zurückgewiesen habe, gegen die für das Markenverfahren geltenden Prüfungsrichtlinien des DPMA verstoßen. Aufgrund von nationalen und internationalen Voreintragungen sei auf die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke zu schließen, was die Markenstelle nicht hinreichend berücksichtigt habe. Außerdem könnten der Anmelderin Entscheidungen, die die Schutzfähigkeit einer Marke verneinten, nicht entgegenge-

halten werden, wenn Voreintragungen jegliche Relevanz abgesprochen werde. Es könne ferner nicht davon ausgegangen werden, dass die beteiligten Verkehrskreise gegenwärtig oder zukünftig die beanspruchten Waren mit der Bezeichnung "Tex Mex" im Sinne einer geographischen Herkunftsangabe in Verbindung bringen würden. Diese Bezeichnung habe in Bezug auf die beanspruchten Waren auch keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Vielmehr werde die angemeldete Marke schon aufgrund ihrer Verwendung als Gerätebezeichnung als Kennzeichnungsmittel für die betriebliche Herkunft dieser Waren verstanden. Schließlich könne der Begriff "Tex Mex" in einem geographisch-historischen Sinne auch nicht ohne eine gedankliche, in mehreren Teilschritten erfolgende Analyse mit den beanspruchten Waren in Verbindung gebracht werden.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die angemeldete Marke in dem weiterhin beanspruchten Umfang zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. In Abweichung von der vorläufig geäußerten Auffassung des Senats zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke ist die Ansicht der Anmelderin zu teilen, dass der angemeldeten Marke hinsichtlich der Waren, die sie gemäß dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Warenverzeichnis noch beansprucht, keine Schutzhindernisse im Sinne des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen, so dass die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle im tenorierten Umfang aufzuheben waren.

1. Der angemeldeten Marke kann in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen erscheint die Bezeichnung "Tex Mex" als betrieblicher Herkunftshinweis hinsichtlich der Waren

"Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten); jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen, ausgenommen Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten; Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- oder Chipkarten betätigt werden, ausgenommen Automaten zur Herstellung,

Darbietung von Speisen oder Getränken, sowie Musikautomaten; elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke; jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe; Wettautomaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb; Spiele; Videospiegelgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Maschinen, Geräte und Apparate; elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen"

hinreichend geeignet.

Aufgrund der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und in dem Beschwerdeverfahren 27 W (pat) 2/07 ermittelten Belege (vgl. insbesondere die Anlagen zum Beanstandungsbescheid vom 26. Juli 2007, Bl. 33 - 35 der Patentamtsakte, die Anlagen zum Erinnerungsbeschluss vom 12. November 2009, Bl. 76 ff. der Patentamtsakte, und die auf Seite 6 des Beschlusses des 27. Senats vom 6. März 2007 genannten Fundstellen) ist zwar davon auszugehen, dass der Begriff "Tex Mex" von relevanten Teilen der angesprochenen breiten Verkehrskreise im Sinne von "Texas-Mexiko" verstanden und damit mit diesen Regionen, die geographisch benachbart sind, aber auch geschichtlich und teilweise auch kulturell eng miteinander verbunden sind, assoziiert wird. Das gleiche bestätigen auch die der Anmelderin mit dem Senatshinweis vom 21. Juli 2011 übersendeten weiteren Belege (Bl. 27 ff. d. A.). Jedoch ist auch die Auffassung zu teilen, dass diese Belege lediglich darauf schließen lassen, dass ein inhaltsbeschreibender Aussagegehalt der Bezeichnung "Tex Mex" zunächst nur in Bezug auf solche Waren und Dienstleistungen vorliegt, die unmittelbar mit der Herstellung und Darbietung bestimmter Speisen und Getränke oder von bestimmten Musik-

stücken in Zusammenhang stehen oder hierzu geeignet sind, wobei im letzteren Fall auf die spezifische Ausrichtung für texikanisch-mexikanische Speisen, Getränke oder Musik abzustellen ist. Nachdem aber die Anmelderin bei den beanspruchten elektrotechnischen und elektronischen Apparaten, Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen und durch Münzen, Wertmarken etc. betätigten Automaten ihr Warenverzeichnis dadurch eingeschränkt hat, dass Automaten zur Herstellung, Darbietung von Speisen oder Getränken sowie Musikautomaten ausgenommen sind, ist im maßgeblichen Sachzusammenhang eine beschreibende Sachaussage im oben genannten Sinn nicht mehr zu bejahen.

Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Spiel- und Unterhaltungsmaschinen und -automaten, Wettautomaten, Spiele, Videospielgeräte und elektrische Geräte zur Durchführung von Lotterien etc., die bereits als solche nicht auf die Darbietung von Speisen und Getränken oder von bestimmten Musikstücken ausgerichtet sind, käme eine beschreibende Sachaussage der angemeldeten Bezeichnung "Tex Mex" dann in Betracht, wenn diese Bezeichnung unmittelbar auf das Design dieser Geräte oder auf die Thematik oder Besonderheiten der dort angebotenen Spiele schließen ließe. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn entgegen der Auffassung der Markenstelle lassen die vorgeannten Belege keinen Schluss darauf zu, dass es - ungeachtet der oben erwähnten geschichtlichen und kulturellen Verbindungen zwischen dem US-Bundesstaat Texas und dem Staat Mexiko - ein bestimmtes Design bei der Gestaltung von Gegenständen gibt, das der Verkehr mit dem Begriff "Tex Mex" unmittelbar in Verbindung bringt. Ein solches Design könnte eher mit Begriffen wie "Wild West" oder "Western Look" unmittelbar assoziiert werden. Der Senat ist aber nunmehr der Auffassung, dass eine gedankliche Verbindung zwischen dem Begriff "Tex Mex" und dem "Wilden Westen" nicht unmittelbar hergestellt wird, sondern mehrerer analysierender Gedankenschritte bedarf. Dies gilt damit auch in Bezug auf die Thematik oder die Besonderheiten der Spiele, die mittels der oben genannten Geräte gespielt werden können. Vor diesem Hintergrund wird der Begriff "Tex Mex" nicht als im

Vordergrund stehende Sachaussage dahingehend zu verstehen sein, dass die beschwerdegegenständlichen Apparate, Geräte, Instrumente und Automaten speziell auf die Thematik "Wilder Westen" ausgerichtet oder in einem entsprechenden Design gehalten sind. Ferner ist insoweit auch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zu bejahen.

2. Der angemeldeten Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Eine Eignung der Bezeichnung "Tex Mex" zur Beschreibung der vorliegend beanspruchten Waren oder von deren Merkmalen ist aus den in Ziff. 1 genannten Gründen aber nicht gegeben. Dazu ergänzend ist anzumerken, dass der Begriff "Tex Mex" auch nicht als geographische Herkunftsangabe in Bezug auf diese Waren freihaltebedürftig ist. Zwar deutet dieser Begriff - wie ausgeführt - auf die geographisch benachbarten (Bundes-) Staaten Texas und Mexiko hin. Diese stellen - ungeachtet ihrer geschichtlichen und kulturellen Verbindungen - jedoch keine geographisch, politisch oder wirtschaftlich zusammenhängende Region dar, so dass auch aus diesem Grunde das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt ist.

3. Da keine sonstigen Schutzhindernisse ersichtlich sind, war der Beschwerde der Anmelderin nach alledem stattzugeben.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu