

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 141/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 22 574.5

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 20. Dezember 2000 durch Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Dezember 1998 und 22. Februar 2000 aufgehoben, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung versagt worden ist.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist

Modern Talking

für

"Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, auch in Buchform, Fotografien, Plakate (Poster), Transparente, Telefonkarten soweit in Klasse 16 enthalten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten, Ausweise; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktionen; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Sport-, Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen; Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,

bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten einschließlich CD's, CD-ROM, Computer-Disketten, Video- und Audiocassetten sowie -platten; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen einschließlich solcher, die auf Trägern oder in Dateien gespeichert sind und/oder über Datennetze abrufbar sind"

zur Eintragung als Marke angemeldet worden.

Nach vorausgegangener Beanstandung hat die Markenstelle für Klasse 41 die Anmeldung mit Beschluß vom 30. Dezember 1998 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen und sich hierbei auf die Gründe des Beanstandungsbescheides bezogen, nachdem die Anmelder keine Stellungnahme hierzu abgegeben hatten.

Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - durch Beschluß vom 22. Februar 2000 den Erstbeschuß für

"Druckereierzeugnisse, nämlich Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Fotografien, Telefonkarten soweit in Klasse 16 enthalten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Ausweise; Musikdarbietungen; Durchführung von Sport-, Konzert- und Theaterveranstaltungen"

aufgehoben, im übrigen aber die Erinnerung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich in einem Hinweis auf den Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. "Modern Talking" bedeute als sprachregelgerechte Begriffsbildung "zeitgemäße(s) Reden/Gesprächsführung". Die Wendung sei dem inländischen Publikum in beachtlichem Umfang verständlich, da "talking" zum Grund- und Aufbauwortschatz Englisch gehöre und es im Inland den gebräuchlichen Ausdruck "small talk" gebe. Deshalb sei der angemeldete Begriff geeignet, in naheliegender Weise den Inhalt von Medien anzuzeigen, die entweder moderne Ausdrücke bzw Redewendungen verzeichnen (unter Bezugnahme auf den Buchtitel "Modern Talking/Englisches Quasselbuch mit Sprüchen und Widersprüchen") oder modernen Inhalt in dem Sinn vermitteln, daß Methoden zeitgemäßer Gesprächsführung oder mediengestützte Gesprächsführung vorgestellt würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder mit dem (sinngemäßen) Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Sie machen geltend, der Verkehr müsse das angemeldete Zeichen einer analysierenden Betrachtungsweise unterziehen, um zu der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung zu gelangen. Bei einer Übersetzung mit "modernes Reden/moderne Gesprächsführung" sei nicht ersichtlich, "welche Waren und Dienstleistungen oder welche Inhalte der von der Zurückweisung erfaßten Waren und Dienstleistungen sich dahinter verbergen sollen".

II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig (§ 66 Abs 1, 2 und 5 MarkenG) und in der Sache auch begründet, da § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG einer Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegenstehen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Danach ist Unterscheidungskraft die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so daß jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl Begründung zum Regierungsentwurf, Sonderheft BIPMZ 1994, S 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungseignung.

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG genügt "Modern Talking". Selbst wenn mit der Markenstelle davon ausgegangen wird, daß der Verkehr die fremdsprachige Bezeichnung in der Bedeutung "modernes Reden/moderne Gesprächsführung" ohne weiteres erkennt, läßt sich der angemeldeten Marke eine eindeutige Sachaussage nicht entnehmen. Vielmehr ist der Bedeutungsinhalt unscharf und verschwommen. So wird auch aus den Ausführungen der Markenstelle nicht ersichtlich, welchen genauen Inhalt "Modern Talking" haben soll. Ein Sachhinweis auf Medien, die entweder moderne (auch

umgangssprachliche) Ausdrücke bzw Redewendungen verzeichnen oder einen modernen Inhalt in dem Sinne vermitteln, daß Methoden zeitgemäßer Gesprächsführung oder mediengestützter Gesprächsführung vorgestellt werden, erschließt sich erst nach einer analysierenden Betrachtungsweise, die der Annahme entgegensteht, dem Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 "PROTECH").

Es läßt sich auch nicht feststellen, daß der Verkehr trotz des allgemein gehaltenen Bedeutungsgehalts von "Modern Talking" an eine konkrete Sachaussage, etwa durch eine entsprechende Werbung mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt, gewöhnt wäre. Insoweit hat die Markenstelle lediglich auf den Buchtitel "Modern Talking/Englisches Quasselbuch mit Sprüchen und Widersprüchen" hinweisen können, was indes ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs nicht zu belegen vermag. Derartige Werktitel sind nicht mit einer beschreibenden Verwendung in der Werbung gleichzustellen, die allein geeignet wäre, den Verkehr an eine bestimmte beschreibende Bedeutung von "Modern Talking" zu gewöhnen.

Der begehrten Eintragung der Marke steht dementsprechend auch nicht § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mangels einer eindeutig beschreibenden Aus-

sage läßt sich ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber, die ein Interesse an einer klaren, unzweideutigen Begriffsbildung haben, nicht feststellen (vgl BGH GRUR 1995, 269, 270 "U-KEY").

Winkler

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Mü/Fa