

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 261/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Löschung der Marke 396 19 425

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richterin Klante

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin begehrt die Löschung der unter der Nummer 396 19 425 in das Register eingetragenen Wortmarke

"Winnetou"

hinsichtlich "Druckereierzeugnisse; Filmproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften".

Der Löschantrag ist auf § 50 Abs 3 MarkenG gestützt worden. In der Begründung wird darauf hingewiesen, die Romane von Karl May seien seit 1963 gemeinfrei, so daß die Romanfiguren zu dem allgemeinen Figureschatz gehörten. Der Versuch, die Öffentlichkeit an der Verwendung der Romanfigur "Winnetou" zu hindern, stelle eine Umgehung der Gemeinfreiheit dar und verstoße gegen das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Ziff 9 MarkenG. In einem

weiteren Schriftsatz vom 26. Mai 1998 hat die Antragstellerin dann geltend gemacht, die Markeneintragung verstoße auch gegen ein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und in der Begründung auch zu den Schutzverweigerungsgründen des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG Stellung genommen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 9. Februar 1999 die Löschung der Marke im beantragten Umfang angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung sei Freihaltungsbedürftig im Sinne von § 8 Abs 2 MarkenG. Die von Karl May geschaffene Romanfigur des Winnetou sei Titelheld von Spielfilmen, die ua auch als Videokassetten vertrieben würden. Die besondere Bekanntheit der Romanfigur habe auch wiederholt Autoren und Verlage dazu bewogen, den Begriff "Winnetou" zum Gegenstand von Titeln zu machen, die sich unter verschiedenen Aspekten mit dem Werk Karl Mays beschäftigten oder sich im übertragenen Sinne dieses Begriffs als Symbolfigur bedienten (unter Bezugnahme auf eine Titelliste des Buchhandels). Demgemäß sei ein starkes Bedürfnis von Mitbewerbern gegeben, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb der angegriffenen Waren befaßten bzw die mit der Produktion und der Herausgabe von Werken verbundenen Dienstleistungen erbrächten, die Werkverkörperungen und Dienstleistungen entsprechend zu benennen. Diesem Bedürfnis, nicht zuletzt auch der Allgemeinheit, werde nicht durch die Gemeinfreiheit "Winnetou"-Werke Karl Mays Rechnung getragen. Wegen der rechtlichen Unabhängigkeit der auf dem Urheberrecht einerseits und dem Markenrecht andererseits aufbauenden Schutzsysteme könne die urheberrechtliche Gemeinfreiheit eines Werkes einen Schutz vor markenrechtlichen Ansprüchen aus Begriffen des Werkes nicht bieten. Das bestehende Freihaltungsbedürfnis gebiete auch bei Werktiteln nicht zu geringe Anforderungen an die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft (unter Bezugnahme auf BPatGE 38, 138, 141 "Klassentreffen"). Diese Anforderungen könne die ein-

getragene Marke nicht erfüllen, wobei es auf etwaige Urheber- oder Namensrechte nicht ankomme (unter Bezugnahme auf BPatGE 33, 12 "IRONMAN TRIATHLON"). Die Bezeichnung "Winnetou" erwecke beim Verkehr bestimmte Vorstellungen über Genre und Inhalt so gekennzeichnete Druckereierzeugnisse oder entsprechend über den Gegenstand von Dienstleistungen, die auf die Verwertung der ihnen zugrundeliegenden Werke gerichtet seien. Die Angabe "Winnetou" werde daher in Bezug auf die angegriffenen Waren und Dienstleistungen als inhaltsbeschreibender Hinweis aufgefaßt, nicht aber als herkunftsindividualisierende Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens. Ob darüber hinaus auch die von der Antragstellerin angeführten Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 5 und Nr 9 MarkenG bestünden, könne dahinstehen, wiewohl Anhaltspunkte für eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder eine Verletzung außerzeichenrechtlicher Vorschriften zumindest nicht ersichtlich seien.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Sie macht geltend, alle wesentlichen auf dem Markt befindlichen Bücher, Filme und Produkte stünden unter Lizenz und Überwachung des Karl-May-Verlages. Ihr allein stehe die Bekanntheit der Bezeichnungen, der gute Ruf und ein wertvoller Besitzstand von Weltruf zu. Die Belange der urheberrechtlichen Gemeinfreiheit seien im markenrechtlichen Eintragungsverfahren nicht zu berücksichtigen (unter Bezugnahme auf BPatG GRUR 1998, 1022 "Mona Lisa"). Ein Freihaltungsbedürfnis ergebe sich nicht daraus, daß sich andere Mitbewerber mit der Herstellung oder dem Vertrieb der angegriffenen Waren oder entsprechenden Dienstleistungen befassen möchten. Auch sei "Winnetou" hinsichtlich der betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Vielmehr erzeuge die Bezeichnung lediglich eine Gefühlsvorstellung und Erinnerung an den berühmten Indianerhäuptling in den Werken Karl Mays. Beschreibend wäre das Wort nur, wenn es sich um den "Winnetou" aus den Werken Karl Mays handele. Bei der Bezeichnung neuer Waren wie dem Film "Winnetous Rückkehr", der weder von Karl May stamme und noch insoweit autorisiert sei, liege eindeutig keine beschreiben-

de Angabe vor. Auch sei "Winnetou" nicht inhaltsbeschreibend. So seien Romanfiguren wie "Pippi Langstrumpf" u.a. zur Eintragung gelangt. Auch könne die Romanfigur "Winnetou" nicht als beliebtes Werbemotiv bezeichnet werden. Es gehe nicht um einen Bildschutz, sondern um das Wort. Die Unterscheidungskraft sei gegeben. Als Phantasiebegriff eigne sich "Winnetou" ohne weiteres zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen.

In der mündlichen Verhandlung schränkte sie das streitgegenständliche Waren- und Dienstleistungsverzeichnis durch den Zusatz "ausgenommen die Werke von Karl May selbst" ein. Sie beruft sich hilfsweise auf Verkehrsdurchsetzung.

Abschließend weist sie darauf hin, die Markenabteilung habe die Löschung nicht mit § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG begründen dürfen, nachdem die Antragstellerin den Löschungsantrag ausdrücklich auf § 50 Abs 3 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG gestützt hätte.

Sie beantragt,

den angegriffenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise stützt sie ihren Löschungsantrag auf § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG.

Sie macht geltend, an der Bezeichnung "Winnetou" bestehe ein Freihaltungsbedürfnis. Hierbei handele es sich um eine sehr bekannte Indianerfigur, so daß die Marke eine inhaltsbeschreibende Angabe enthalte. Schon weil Mitbewerber Bücher und Kassetten mit der Bezeichnung "Winnetou" anböten, werde der Verkehr in der Marke keinen Hinweis gerade auf die Antragsgegnerin sehen. Eine Verkehrsdurchsetzung werde bestritten und sei für den Zeitpunkt der Anmeldung auch nicht nachweisbar. Zudem fehle es an einem entsprechenden Nachweis.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der Akten der Marke 396 19 425 und der Löschungssache S 211/97 Löschr Bezugs genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG), in der Sache erweist sie sich jedoch als unbegründet, da die Markenabteilung zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

Die Markenabteilung hat die Löschanordnung in zulässiger Weise auf § 50 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG gestützt, obwohl der Antrag auf Löschung ausdrücklich nur auf § 50 Abs 3, 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG bezogen worden war. Aus der Begründung des Löschantrages ergab sich indes, daß die Antragstellerin letztlich die Löschung wegen des Interesses der Allgemeinheit an der freien Nutzung der Bezeichnung "Winnetou" begehrte, was zugleich einen Löschangrund nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG umfaßt. Ausgehend von dem auslegungsfähigen Rechtsschutzbegehren war die Markenabteilung befugt, die Löschung auch auf ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu stützen.

Darüber hinaus wäre entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin eine Erweiterung des Löschantrages auch zulässig gewesen. Bei dem Löschanverfahren

ren handelt es sich um ein kontradiktorisches Verfahren, auf das zur Ausfüllung von Lücken der markengesetzlichen Verfahrensvorschriften die Bestimmungen der ZPO Anwendung finden (BGH GRUR 1993, 969, 971 "Indorektal II"). Demgemäß sind auch die Bestimmungen über die Klageänderung gemäß § 263, 264 ZPO entsprechend anwendbar. Nach § 263 ZPO ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet. Eine Erweiterung des ursprünglich ausdrücklich nur auf § 50 Abs 3 gestützten Löschungsantrages auch auf den Lösungsgrund des § 50 Abs 1 MarkenG ist ohne weiteres sachdienlich, da anderenfalls die Antragstellerin bei einer Verneinung des Lösungsgrundes im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG gezwungen wäre, einen neuen Antrag auf Löschung zu stellen, dem auch nicht der Einwand der Rechtskraft entgegengehalten werden könnte (vgl BGH aaO, 971). Im übrigen hat die Antragsgegnerin auch entsprechend § 267 ZPO in die Erweiterung des Lösungsbegehrens eingewilligt, indem sie sich auf den die Erweiterung des Lösungsgrundes enthaltenden Schriftsatz vom 26. Mai 1998 durch Erwidern vom 14. August 1998 eingelassen und zu den Schutzverweigerungsgründen des § 8 Abs 2 Nr 1, 2 MarkenG Stellung genommen hat.

Zu Recht ist die Markenabteilung auch davon ausgegangen, daß die Marke "Winnetou" gemäß §§ 50 Abs 1 und 2, 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu löschen ist, weil sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch der Entscheidung ein Freihaltungsbedürfnis bestanden hat.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind Marken u.a. von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Eine derartige Angabe stellt "Winnetou" als Inhaltsbeschreibung für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen "Filmproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Druckereierzeugnisse" dar.

Die angegriffene Marke hat bereits im Zeitpunkt der Eintragung die Eignung gehabt, den Inhalt bzw den Gegenstand der zu löschenden Dienstleistungen und Waren zu beschreiben. Gerade auf der von der Antragsgegnerin geltend gemachten Bekanntheit der Romanfigur "Winnetou", die sich - wie dem Senat bekannt ist - zum Synonym für einen rechtschaffenen Indianerhäuptling entwickelt hat, beruht die Eignung, als Sachhinweis auf den Inhalt bzw den Gegenstand der Dienstleistungen und Waren dienen zu können, die sich mit dem Leben und Sterben von Winnetou befassen. Es handelt sich hierbei um eine geläufige und gebräuchliche Bezeichnung für die von Karl May geschaffene, in seinen Winnetou-Büchern auftretende Figur eines Indianerhäuptlings. Dementsprechend ist diese Figur auch Gegenstand vielfältiger Publikationen in Druck, Film und Ton, wie die Markenabteilung unter Hinweis auf eine Titelliste des Buchhandels belegt hat. Auch ein Zeitungsartikel, der einen Lesetip für ein "Karl-May ABC" mit "Ave für Winnetou" überschreibt (Süddeutsche Zeitung v. 24./25./26.12.1999, S. 19 Anl. 1), zeigt hinreichend, daß sich "Winnetou" als Sachhinweis auf die seit 1963 gemeinfreien Werke Karl Mays und die hierin dargestellte Hauptfigur eignet. Darüber hinaus ist Winnetou im allgemeinen Bewußtsein zur Bezeichnung eines bestimmten Menschentypus, des edlen Indianerhäuptlings, geworden. Vergleichbar sind z.B. die ursprünglich den Namen einer Roman- oder Bühnenfigur darstellenden Bezeichnungen Don Quichotte, Werther, Michael Kohlhaas, Woyzeck, Sherlock Holmes (vgl. hierzu BGHZ 26, 53 ff, hier 63, 64), die hinsichtlich ihrer hervorstechendsten Eigenschaften und Charakterzüge zu über die Werke Cervantes, Goethes, Kleists, Büchners, Conan Doyles hinausgehenden allgemeinen Begriffen für bestimmte Charaktere geworden sind. Dementsprechend heißt es zu Winnetou in dem (von der Markeninhaberin in einem Parallelverfahren vorgelegten, in der mündlichen Verhandlung besprochenen) Artikel aus der Zeitschrift DIE WOCHE v. 27. Juni 1997, S. 46 (Anlage 2): "... braucht die Jugend neue Leitfiguren, deshalb lassen wir Winnetou wieder auferstehen" und "in einem Spot der Bild-Zeitung wurde Winnetou gar zu dem Bekenntnis gezwungen". Das demnach bestehende Freihaltungsbedürfnis bezieht sich nicht nur auf Druckereierzeugnisse, die sich mit der Romanfigur befassen, sondern erstreckt

sich auch auf die selbständigen Dienstleistungen "Filmproduktion", "Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften" (vgl. BGH BIPMZ 1988, 188, 189 "Apropos Film").

Hieran vermag entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin ein etwaiges Werktitelschutzrecht nichts zu ändern. Wegen der Wesensverschiedenheit des das Werk individualisierenden Werktitels und der produktbezogenen Marke sowie der unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen ist das Bestehen eines Titelschutzrechts unbeachtlich für die Frage der Registrierbarkeit einer Marke. Demgemäß sind auch etwaige Monopolrechte ohne Belang für die Frage, ob die Marke "Winnetou" Freihaltungsbedürftig ist (BGH GRUR 1995, 732 "Füllkörper").

Die Markenabteilung hat mithin zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke wegen eines im Zeitpunkt der Eintragung und nach wie vor bestehenden Freihaltungsbedürfnisses angeordnet.

Darüber hinaus hat bereits zum Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG gefehlt.

Die konkrete Unterscheidungseignung von "Winnetou" ist zu verneinen, da diese Bezeichnung nicht als Hinweis auf einen bestimmten Betrieb zu wirken vermag. Der Name "Winnetou" mag ursprünglich phantasievoll gewesen sein. Indes ist ein Buchtitel im Regelfall kein Kennzeichen für die Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb (BGHZ 26, 53, 61 "Sherlock Holmes"). Erfahrungsgemäß ist der Verkehr daran gewöhnt, derartige Werktitel nicht als kennzeichnend für die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern als Hinweis auf die in dem Werk enthaltene Leistung des jeweiligen Urhebers aufzufassen. Dies gilt gerade im Bereich der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen, da die Erzeugnisse üblicherweise mit Titeln gekennzeichnet sind (vgl. auch BGH GRUR 1958, 504, 502 "Mecki-Igel"; GRUR 1994, 191, 201 "Asterix-Persiflagen").

Ist mithin die Löschung bereits wegen - nach wie vor - bestehenden Freihaltungsbedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft gerechtfertigt, bedarf es keiner Erörterung der Frage, ob auch § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG wegen Verstoßes gegen sonstige, außerhalb des Markenrechts angesiedelte Vorschriften wie § 64 UrhG einschlägig ist.

An der Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG vermag die Einschränkung der streitgegenständlichen Waren- und Dienstleistungen durch den Zusatz "ausgenommen die Werke von Karl May selbst" nichts zu ändern. Da andere Verlage und Filmgesellschaften grundsätzlich berechtigt sind, die Romanfigur des Winnetou unabhängig von den Werken des Karl Mays völlig neu zu bearbeiten, ist der Zusatz nicht geeignet, das Freihaltungsbedürfnis entfallen zu lassen und die Unterscheidungskraft begründen zu können.

Schließlich führt auch nicht eine von der Antragsgegnerin geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG zur Schutzfähigkeit der Marke. Es ist dem Vorbringen der Antragsgegnerin nicht zu entnehmen, daß sich "Winnetou" als betrieblicher Herkunftshinweis gerade auf sie durchgesetzt hat. Die Durchsetzung der Marke muß auf eigener Leistung oder einer Tätigkeit eines Lizenznehmers oder Rechtsvorgängers beruhen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 8 Rdn 128; BGH GRUR 1995, 697, 700 "FUNNY PAPER").

Abgesehen davon, daß sich eine Bekanntheit von "Winnetou" lediglich auf den Werktitel bezieht, ist nicht ersichtlich, warum die Leistungen Dritter, die sich seit dem Eintritt der Gemeinfreiheit im Jahre 1963 mit den Werken Karl Mays und der Romanfigur des Winnetou befaßt haben, für die Bekanntheit außer Betracht bleiben sollen. Vielmehr dürfte auch die Ausstrahlung des Films "Winnetous Rückkehr" durch die Antragstellerin nicht unmaßgeblich zu dem aktuellen Bekanntheitsgrad von "Winnetou" beigetragen haben. Im übrigen hat die Antragsgegnerin auch keinerlei Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung vorgelegt.

Nach alledem war die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Für eine Kostenauflegung bot der Streitfall keinen Anlaß (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs 2 MarkenG.

Forst

Klante

Fuchs-Wisseemann

Ko