

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 68/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. September 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Schutzentziehungsverfahren der

IR-Marke 581 379/42

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß der IR-Marke 581 379 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen wird.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist mit Schriftsatz vom 14. März 1997 beantragt worden, die IR-Marke 581 379 PARACELSUS-MESSE, die für die Dienstleistung der Klasse 42 "Organisation de foires" seit 1992 in Deutschland Schutz genießt, wegen Nichtigkeit teilweise zu löschen und das Dienstleistungsverzeichnis wie folgt zu fassen:

"Durchführung von Messen, ausgenommen Messen des medizinischen oder gesundheitlichen Bereichs".

Die Marke sei entgegen §§ 3 und 8 MarkenG eingetragen worden, weil ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise den Namen "Paracelsus" als Hinweis auf Behandlungsmethoden im Sinne einer ganzheitlichen Medizin verstehe und die Be-

zeichnung "PARACELTUS-MESSE" zur Angabe der Bestimmung der Dienstleistungen im medizinischen oder gesundheitlichen Bereich oder zur Beschreibung sonstiger Merkmale der eingetragenen Dienstleistungen diene.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag widersprochen. Sie ist der Auffassung, daß die Marke weder nach altem noch nach neuem Markenrecht ausschließlich beschreibend sei. Es handele sich bei "Paracelsus" um einen sehr eigentümlichen Namen, der nicht generell gebräuchlich für "Medizinmessen" sei. Hierzu hat sie sich auf die Gründe des Beschlusses des Landgerichts Mannheim vom 11. April 1997 in dem Verletzungsstreitverfahren der Beteiligten gestützt, auf das Bezug genommen wird.

Die Markenabteilung 3.4. hat die Löschung der IR-Marke 581 379 mit der Begründung angeordnet, der Marke sei der Schutz sowohl nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach denen des Markengesetzes zu versagen. Es fehle der IR-Marke die erforderliche Unterscheidungskraft, weil der Verkehr in der Bezeichnung "PARACELTUS-MESSE" einen Hinweis auf eine Messeveranstaltung sehe, deren Thema und Gegenstand im weiteren Sinne das Werk und die Lehren des deutschen Arztes und Naturforschers Paracelsus seien. Das Werk sei zumindest im Kreis der Heilberufe bekannt. Hierzu hat die Markenabteilung auf zahlreiche Veröffentlichungen und Fundstellen in Lexika verwiesen, auf die Bezug genommen wird. Aufgrund der Fülle der Veröffentlichungen sei davon auszugehen, daß der Verkehr die Marke lediglich als Titel für die entsprechende Messe wie etwa Buchmesse, Automesse, Freizeitmesse verstehe. Das von der Markeninhaberin vorgelegte Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 12. April 1994 stehe dieser Beurteilung nicht entgegen, da es zum Namensschutz als Werktitel gemäß § 16 Abs. 1 UWG ergangen sei. Der Auffassung des Landgerichts Mannheim schließe sich die Markenabteilung nicht an. Eine Teillösung komme nicht in Betracht, da das Dienstleistungsverzeichnis die Organisation von Messen insgesamt beinhalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie zunächst einen Verstoß gegen den Grundsatz "ne ultra petita" rügt. Der Tenor des angefochtenen Beschlusses sei zu weit geraten, weil die Markenabteilung mehr gelöscht habe, als beantragt worden sei.

Hinsichtlich der Löschungsgründe macht sie sich die Begründungen der vorgelegten gerichtlichen Entscheidungen zu eigen. Die Markenabteilung habe demgegenüber nicht festgestellt, daß es sich bei der angegriffenen Marke um eine beschreibende Angabe handele. Die Tatsache, daß "Paracelsus" eine historische Person sei, stehe einer Eintragung nicht entgegen. Hierzu verweist sie auf die zahlreichen Eintragungen allein oder in Kombination mit "Paracelsus" sowie auf die große Anzahl von Namen bekannter Persönlichkeiten, die als Marke geschützt seien. Vor dem Landgericht Düsseldorf habe die Antragsgegnerin aus § 16 UWG vorgehen müssen, weil sie damals noch nicht über eine Marke verfügt habe. Die Rechtsprechung zum Titelschutz gelte hier nicht. Außerdem habe die Markenabteilung die Vorschriften des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durcheinandergbracht.

Die Antragsgegnerin beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und regt vorsorglich die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Markeninhaberin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie hat nach verfahrensleitenden Hinweisen des Senats ihren Antrag in der mündlichen Verhandlung dahingehend erweitert,

die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Zwar trifft es zu, daß der Tenor des angefochtenen Beschlusses in unzulässiger Weise über das damals Beantragte hinausgegangen ist. Dieser Verfahrensverstoß veranlaßt den Senat jedoch nicht zu einer Zurückverweisung der Sache (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG), zumal die Antragstellerin ihren ursprünglichen Antrag auf die Löschung der Marke insgesamt erweitert hat. Die Erweiterung des Antrags ist in entsprechender Anwendung des § 264 Nr. 2 ZPO iVm § 82 Abs. 1 MarkenG im vorliegenden Beschwerdeverfahren als zulässig anzusehen, weil sich der Grund für die Schutzentziehung nicht geändert hat und sie innerhalb der Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG von zehn Jahren seit der Schutzerstreckung liegt, der gemäß §§ 107, 112, 115 Abs. 1, 152, 162 Abs. 2 Satz 2 MarkenG auf die angegriffene IR-Marke anzuwenden ist.

Unschädlich ist auch, daß der Antrag auf Löschung statt auf Schutzentziehung lautet. Die Formulierung ist dem Gesetzeswortlaut des § 115 Abs. 1 MarkenG gemäß auszulegen. Dementsprechend ist auch der Tenor neugefaßt worden.

Nach Auffassung des Senats ist der IR-Marke 581 379 auf Antrag gemäß §§ 50 Abs. 1 Nr. 3, 54 iVm § 115 Abs. 1 und §§ 152, 162 Abs. 2 Satz 2 MarkenG der Schutz für Deutschland zu entziehen, weil sie sowohl nach § 4 Abs. 2 WZG als auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig ist. Ihr fehlt jedenfalls für die Dienstleistungen "Organisation de foires" im medizinischen und naturheilkundlichen Bereich jegliche Unterscheidungskraft.

Für die Dienstleistung "Organisation von Messen" beschreibt die IR-Marke "PARACELsus-MESSE" in ihrem Gesamteindruck - mehr noch als das Wort Paracelsus allein - die Art und den thematischen Gegenstand der Messen, deren Ausrichtung angeboten wird. Denn mit der Angabe "Messe" wird das Augenmerk

der beteiligten Verkehrskreise nicht so sehr auf die Person und das Leben des Arztes und Naturforschers, der sich Paracelsus nannte, gerichtet, als vielmehr darauf, wofür der Name in der heutigen Zeit steht. Mit dem Wort "Paracelsus" verknüpft der Verkehr, zu dem vorrangig Aussteller und Fachkreise aber auch interessierte Messebesucher zählen, seit längerem die Vorstellung einer ganzheitlichen Medizin, die sich insbesondere naturheilkundlicher Verfahren bedient und eine umfassende Therapie für Körper, Geist und Seele anstrebt. Die Bezeichnung "Paracelsus" ist hierfür gleichsam das Synonym und Sinnbild im Bereich der Medizin und der Naturheilkunde im weiteren Sinne.

Die zahlreichen Veröffentlichungen, die die Markenabteilung herangezogen hat und auf die Bezug genommen wird, zeigen, daß dieses Verständnis nicht nur innerhalb der Heilberufe zum Zeitpunkt der Schutzerstreckung bestand. Es ist heute in noch weiterem Maße anzutreffen, nachdem der Begriff Paracelsus dem Verkehr durch zahlreiche Therapie- und Ausbildungsangebote im Internet in seiner Bedeutung als ganzheitlicher Behandlung des Menschen nahegebracht wird. Der angesprochene Verkehr, dem die Bedeutung des Namens Paracelsus bekannt ist, erkennt in der IR-Marke ohnehin den rein beschreibenden Bezug. Aber auch diejenigen, die über die Person des Paracelsus nicht genau Bescheid wissen, nehmen an, daß die auf dieser Messe angebotenen Waren und Dienstleistungen mit den Methoden oder medizinischen Verfahren nach Paracelsus zu tun haben. Sie denken deshalb eher an einen Sachhinweis auf den Gegenstand der Messe als an einen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter von Dienstleistungen.

Wegen des beschreibenden Charakters besaß die IR-Marke zum Zeitpunkt der Schutzerstreckung nicht die Eignung, als Unterscheidungsmittel der Dienstleistungen eines Anbieters von denen anderer zu dienen. Sie hatte damit keine Unterscheidungskraft iSv § 4 Abs. 2 WZG. Der angegriffenen Marke fehlt aber auch bei Anlegen eines großzügigen Maßstabes derzeit jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil für den Verkehr der in Bezug auf die Organisation derartiger Messen beschreibende Begriffsinhalt im Vorder-

grund steht und sie sich in keinem Punkt von der reinen Beschreibung löst (st. Rspr. BGH WRP 1998, 495, 496 - Today; zuletzt MarkenR 2000, 330 - Bücher für eine bessere Welt m.w.N.).

Der Beurteilung stehen die vorgelegten gerichtlichen Entscheidungen nicht entgegen. Zwar ist der Anmelderin einzuräumen, daß der Rechtsbegriff der Unterscheidungskraft dem Grundsatz nach im gesamten Kennzeichnungsrecht derselbe ist. Aus der Eigenart der verschiedenen Kennzeichnungsmittel (als Marke, als Firmenbezeichnung, als Werktitel) ergeben sich aber unterschiedliche, an der jeweiligen Verkehrsauffassung orientierte tatsächliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl. Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl, 2000, § 8 Rdn. 54 m.w.N.). Die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf betrifft einen auf § 16 UWG gestützten Unterlassungsanspruch und den Namensschutz der Bezeichnung als Werktitel. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit als Marke kann sie nicht unmittelbar übernommen werden. Das Landgericht Mannheim geht von der Annahme aus, daß die Zulassung der Schutzerstreckung durch das Deutsche Patentamt nicht revidiert werde, obwohl sich das Argument der fehlenden Schutzfähigkeit nicht ohne weiteres von der Hand weisen lasse. Die Ausführungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe sind im Rahmen der Überprüfung der angefochtenen Kostenentscheidung und auf der Grundlage des bestehenden Markenschutzes zu sehen.

Nachdem die IR-Marke für die "Organisation von Messen" schlechthin Schutz genießt und die Markeninhaberin das Dienstleistungsverzeichnis auch nicht teilweise eingeschränkt hat, war ihr auf der Grundlage des erweiterten Antrags der Schutz insgesamt zu entziehen.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sind die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben, weil die Entscheidung im wesentlichen auf der Beurteilung tatsächlicher Umstände beruht und besondere Rechtsfragen nicht aufgetreten sind.

Ebensowenig bestand Anlaß, einem der Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG).

Meinhardt

Pagenberg

Richter Guth ist wegen Urlaubs
verhindert zu unterschreiben.

Meinhardt

Ko/Ju