



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 65/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
7. Mai 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 51 571

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 7. Mai 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Voit und die Richterin k. A. Fink

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Januar 2000 und vom 4. Dezember 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren

"Gleitmittel für den persönlichen Gebrauch, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Videorekorder, Kondome, chirurgische Handschuhe, Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Peitschen, Gurtwerk, Reitpeitschen, Augenbinden und Handgelenkeseinschränkungen"

und für die Dienstleistung

"Zusammenstellen verschiedener Waren für Dritte (ausgenommen deren Transport), um Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie eheliche Hilfsmittel"

zurückgewiesen wurde.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

"Good Vibrations"

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Gleitmittel für den persönlichen Gebrauch;
elektronische Geräte, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Videorekorder und Videobänder; Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel (soweit in Klasse 10 enthalten), insbesondere Vibratoren, künstliche Sexualorgane, nämlich Godemichés und Gurtwerk, das im Zusammenhang mit künstlichen Organen benutzt wird; Kondome, chirurgische Handschuhe;
Bücher, Druckereierzeugnisse, Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Bücher betreffend Sexualität und Gesundheit;
Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Peitschen, Gurtwerk, Reitpeitschen, Augenbinden und Handgelenkseinschränkungen;
Dienstleistungen eines Einzelhändlers in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronischen Geräte, Medien und Bücher; Dienstleistungen eines Großhändlers in bezug auf

sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronischen Geräte, Medien und Bücher, insbesondere Verwaren und Verteilen dieser Produkte; Dienstleistungen eines Versandhauses in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronischen Geräte, Medien und Bücher"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 25. Januar 2000 zurückgewiesen, weil in der angemeldeten Kennzeichnung eine klare Beschaffenheits-, Bestimmungs- und generell beschreibende Sachangabe zu sehen sei, der jegliche Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen fehle. Zudem liege ein erhebliches Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung vor. Die angemeldete Marke sei einerseits in technischer Hinsicht, andererseits in ihrer Bedeutung im Sinne von "gute Schwingungen", also zB im Hinblick auf Bücher, Hilfsmittel usw etwa für ein besseres Zusammenleben in der Partnerschaft zu verstehen.

Im Erinnerungsverfahren hat die Anmelderin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt wie folgt: "sämtliche Waren, die den Geschäftsbereich Musik betreffen, sind ausgenommen".

Die Markenstelle hat mit Beschluss vom 4. Dezember 2001 die Erinnerung in vollem Umfang aus denselben Gründen zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Zur Begründung wird vorgetragen, dass der angemeldeten Marke weder jegliche Unterscheidungskraft fehle, noch es sich für die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen um eine konkret beschreibende Angabe handle. Eine beschreibende Verwendung des angemeldeten Zeichens könne auf dem inländischen Markt nicht nachgewiesen werden. Auch sei ein aktuelles Freihaltebedürfnis für inländische Verkehrskreise nicht belegt.

Die Anmelderin legt im Beschwerdeverfahren ein weiter eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor, nämlich:

Gleitmittel für den persönlichen Gebrauch; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Videorecorder und Videobänder, mit Ausnahme von Waren, die den Geschäftsbereich Musik betreffen; Kondome, Chirurgische Handschuhe; Bücher, Druckereierzeugnisse, Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel (soweit in Kl 16 enthalten), insbesondere Bücher betreffend Sexualität und Gesundheit, mit Ausnahme von Waren, die den Geschäftsbereich Musik und/oder die Produkte "Vibratoren" betreffen; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Peitschen, Gurtwerk, Reitpeitschen, Augenbinden und Handgelenkseinschränkungen.

Dienstleistungen eines Einzelhändlers in bezug auf sexuellorientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronische Geräte, Medien und Bücher; Dienstleistungen eines Großhändlers in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronische Geräte, Medien und Bücher, insbes Verwahren und Verteilen dieser Produkte; Dienstleistungen eines Versandhauses in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronische Geräte, Medien und Bücher.

Sie beantragt die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle.

Hilfsweise beantragt sie sinngemäß die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle, soweit sie die Eintragung der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen betreffen, auf der Grundlage des folgendermaßen nochmals eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses:

"Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport für Dritte), um Verbrauchern Ansicht und Erwerb zu erleichtern in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronische Geräte, Medien und Bücher".

II.

Die zulässige Beschwerde hat hinsichtlich der Waren nur teilweise und hinsichtlich der Dienstleistungen des Einzelhandels nur im Umfang des Hilfsantrags auf der Grundlage des im Verfahren eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses Erfolg. Der Eintragung der Marke für die nicht vom Tenor erfassten Waren stehen die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen. Die beantragten Dienstleistungen eines Großhändlers sind als unselbständige Hilfsdienstleistungen dem Markenschutz nicht zugänglich (§ 36 Abs 1 Nr 2, Abs 4).

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können. Nach dieser Vorschrift ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die Benutzung des angemeldeten Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE – mwN). Dies ist hier für die nicht vom Tenor erfassten Waren der Fall.

Der englische Ausdruck "good vibrations" bedeutet wörtlich "gute Schwingungen" und im übertragenen Sinne soviel wie "gute Atmosphäre, gute Stimmung". Umgangssprachlich ist vor allem die Kurzform "good vibes" geläufig (vgl. www1.oup.co.uk, Stichwort "vibrations"; Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Aufl 2002, S 1014). Seit dem Musikstück "Good Vibrations" der Musikgruppe

"Beach Boys" hat sich dieser Ausdruck auch in der deutschen Sprache eingebürgert und ist insbesondere im Bereich der Musik und der Unterhaltung zur Beschreibung einer guten Stimmung oder Atmosphäre üblich, die durch bestimmte Personen, Dinge oder Ereignisse hervorgerufen wird. In Verbindung mit den Waren "Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten und Videobänder; Bücher, Druckereierzeugnisse, Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Bücher betreffend Sexualität und Gesundheit", erschöpft sich das angemeldete Zeichen damit in der beschreibenden Angabe, dass diese Waren "good vibrations" erzeugen bzw sich thematisch mit dem Entstehen von "good vibrations" befassen.

Den beschreibenden Sinngehalt hinsichtlich dieser beanspruchten Waren kann auch die Einschränkung des Warenverzeichnisses durch Hinzunahme des Ausdrucks "mit Ausnahme von Waren, die den Geschäftsbereich Musik und/oder die Produkte Vibratoren betreffen" nicht beseitigen, da dieser Ausdruck nicht allein auf den Musikbereich beschränkt Anwendung findet und beim Publikum auch auf andere Waren, damit auch auf die beanspruchten bezogen, im dargestellten Sinne jederzeit verstanden wird.

2. Für die genannten Waren fehlt dem Zeichen auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Erschöpft sich nämlich der Begriff "good vibrations" in einer beschreibenden Aussage, die für das angesprochene Publikum ohne weiteres erkennbar ist, so wird das Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren auch nur als Sachangabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden (vgl BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch).

3. Anders verhält es sich jedoch hinsichtlich der Waren "Gleitmittel für den persönlichen Gebrauch; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Videorecorder, Kondome, chirurgische Handschuhe; Waren aus

Leder und Lederimitationen, nämlich Peitschen, Gurtwerk, Reitpeitschen, Augenbinden und Handgelenkseinschränkungen", da die angemeldete Bezeichnung in bezug auf diese Gegenstände nicht geeignet ist Eigenschaften der Waren selbst anzugeben, die von sich aus eine gute Stimmung hervorrufen würden, ohne dass eine ergänzende Handlung hinzutreten müsste. Diese beanspruchten Waren dienen lediglich als Hilfsmittel zu Aktivitäten, welche erst unter Umständen "good vibrations" hervorzurufen geeignet sein können.

4.1. Betreffend die beanspruchten "Dienstleistungen eines Einzelhändlers in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronischen Geräte, Medien und Bücher" sowie die "Dienstleistungen eines Versandhauses in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronischen Geräte, Medien und Bücher" ist der Senat unabhängig von der dem Europäischen Gerichtshof vorgelegten Frage zur Schutzfähigkeit und dem Schutzzumfang einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke (BPatG GRUR 2003, 152 - Praktiker) grundsätzlich der Ansicht, dass die Markenfähigkeit einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke als solche in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des freien Wettbewerbs im europäischen Wirtschaftsraum zu bejahen ist (vgl Grabrucker, MarkenR 2002, 361). Im konkreten Fall hier war jedoch zweierlei dem Schutz entgegenstehend. Zum einen entspricht die in der Anmeldung gewählte Formulierung nicht den Erfordernissen des Wortlauts der Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 der 8. Nizzaer Klassifikation, die gem Art 1 iVm Art 2 Abs 1 bindend ist für das nationale Markenrecht und die den Tätigkeitsbereich der mit einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke verbundenen und markenrechtlich zu schützenden Dienstleistung definiert. Dort heißt es: "Diese Klasse (35) enthält insbesondere: Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern". Zum anderen fehlt es auch an der notwendigen Bestimmtheit der Anmeldung, da die Spezifikation des Warenssegments, auf das sich der Einzelhandel bezieht, nicht angegeben ist.

Anders hingegen ist die rechtliche Beurteilung hinsichtlich der "Dienstleistungen eines Großhändlers in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronischen Geräte, Medien und Bücher, insbesondere Verwahren und Verteilen dieser Produkte". Der Großhandel ist nicht von der Klasse 35 der Internationalen Klassifikation umfasst. Vielmehr ist dieser ausgeschlossen mit der weiteren Erläuternden Anmerkung "Diese Klasse enthält insbesondere nicht: Tätigkeiten eines Unternehmens, dessen Hauptaufgabe der Verkauf von Waren ist, d.h. eine so genannten Handelsunternehmens". Auch insoweit war die Zurückweisung der Anmeldung im Ergebnis zu recht ergangen.

4.2. Der Hilfsantrag betreffend das "Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport für Dritte), um Verbrauchern Ansicht und Erwerb zu erleichtern in bezug auf sexuell orientierte Produkte wie die vorgenannten Sexualspielzeuge und Sexualhilfsmittel, elektronischen Geräte, Medien und Bücher" war jedoch erfolgreich, da in seinem Wortlaut die oben genannten Erfordernisse hinsichtlich der Dienstleistungen des Einzelhändlers und des Versandhandels erfüllt sind. Sie stimmen mit dem Text der Klassifikation überein. Darüber hinaus ist auch die weitere Spezifikation in bezug auf das Warenssegment, auf das sich der Einzelhandel bezieht, sei er stationär oder ambulant (Versandhandel), angegeben. Solche zusätzlichen Angaben sind aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit geboten (vgl BPatG GRUR 2003, 157 - Smartweb). Sie wurden bereits in der Ausgangsentscheidung des HABM zu dieser Rechtsproblematik, nämlich in "Giacommelli Sport" (HABM Abl HABM 2000, 730) gefordert. Zusätzliche Konkretisierungen durch spezifizierende Angaben der im Einzelhandel vertriebenen Waren sind zu verlangen, um eine klare Abgrenzung des Schutzzumfangs der Marke anhand des Registereintrags zu gewährleisten in Anbetracht der hohen Anforderungen, die an das Entstehen eines Eigentumsrechts mit einer Marke zu stellen sind (BPatG aaO - Smartweb). Es bedurfte insoweit allerdings nicht der im Amtsverfahren geforderten genauen Bezeichnung der einzelnen Waren, wie sie für die Klassifikation von Warenmarken zu stellen sind, da für die Erfordernisse einer Einzelhandels-

dienstleistungsmarke die Angabe eines Warenssegments als solches ausreicht, wie dies die Praxis des englischen Patent- und Markenamtes oder des HABM vorsieht (Trade Mark Journal vom 18. 10. 2000, veröffentlicht in GRUR Int 2002, 989, 990). Schutzgegenstand insoweit ist nämlich nur die Aktivität des Händlers und nicht die Ware.

4.3. Der Zulässigkeit des Hilfsantrags steht auch nicht entgegen, dass der Marke anstelle der ursprünglich in Klasse 42 beantragten Dienstleistung nunmehr Schutz für eine Dienstleistung in Klasse 35 gewährt wird. Denn die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommene Klassifizierung dient ausschließlich der Festlegung der gebührenpflichtigen Klassen. Für den Schutzzumfang eines angemeldeten Zeichens ist hingegen allein der Wortlaut des am Anmeldetag eingereichten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen maßgeblich. Insofern enthält das hilfsweise beantragte Dienstleistungsverzeichnis gegenüber der am Anmeldetag eingereichten Fassung keine unzulässige Erweiterung.

4.4. Es bestehen auch keine weiteren Schutzhindernisse gem § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG. Für das Zusammenstellen des beanspruchten Warensortiments und das Betreiben des einschlägigen Vertriebs ist das angemeldete Zeichenwort weder eine im Vordergrund stehende Sachangabe, noch ein allgemein üblicher Ausdruck und kann auch nicht als solcher gelten oder unmittelbar eine Wareneigenschaft beschreiben. Es gilt insoweit Gleiches wie das oben bereits zu den Waren Ausgeführte. Diese Tätigkeiten führen alleine für sich gesehen noch nicht zu einer guten Stimmung beim Kunden, sondern bedürfen noch zusätzlicher Akti-

vitäten. Darüberhinaus ist die Zeichenwortfolge auch keine Bezeichnung, die die Tätigkeiten des Einzelhändlers unmittelbar beschreibt oder Sachangabe dafür ist.

Grabrucker

Richter Voit ist in Urlaub und kann daher nicht unterzeichnen

Fink

Grabrucker

br/Fa