



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 152/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 32 182.9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Dezember 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann und die Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2003 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung bezüglich der Waren "elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, elektronische, Signal-, Kontrollapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art, Ton-, Bild- und Datenträger aller Art, insbesondere Tonträger, Kassetten, Compact Disc, DVD, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-Roms, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, optische Geräte und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Brillen, Gläser. Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind" zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen werden soll die Bezeichnung **Sci-FiChannel** für die Waren und Dienstleistungen:

"elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, elektronische, Signal-, Kontrollapparate und –instrumente (soweit in Klas-

se 9 enthalten), Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art, Ton-, Bild- und Datenträger aller Art, insbesondere Tonträger, Kassetten, Compact Disc, DVD, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-Roms, sämtliche vorstehende Waren in bespielter und unbespielter Form, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, optische Geräte und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Brillen, Gläser.

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse.

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen und Hörfunksendungen, insbesondere über Kabel und Satellit, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten, Bildern und/oder Tönen mittels Computer, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen;

Produktion von Filmen (einschließlich Videofilmen), Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletextprogrammen oder -sendungen, Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Filmvermietung, Entwicklung elektronischer Fernsehprogrammführer".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke weise in der Bedeutung "Science-Fiction-Kanal" lediglich beschreibend auf den Einsatzbereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie die Marke in ihrer Gesamtheit – auch wegen Unbekanntheit der englischen Wörter -

für schutzfähig und beanstandet eine zergliedernde Betrachtungsweise der Markenstelle. Sie verweist zudem auf bereits eingetragene Marken mit dem Bestandteil "Channel".

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2003 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen insoweit die absoluten Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen. Im übrigen, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen und eines Teils der Waren der Klasse 16, ist die Beschwerde unbegründet; die angemeldete Marke ist hierfür nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmißverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe ohne weiteres erfüllen können. Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort

mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 Ziff. 41 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 Ziff. 100 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Bestandteilen "Sci-Fi" und "Channel" zusammen. "Sci-Fi" ist im deutschen wie im englischen Sprachraum das Kürzel für "Science Fiction" (vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch, 3. Aufl S. 1215; Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch S. 1499); die wörtliche Übersetzung lautet zwar "Wissenschaft, Lehre" und "Fiktion, erfundene Geschichte" (vgl. Duden Oxford aaO S. 1138; 1498); mit diesem Gesamtbegriff wird indessen in den Bereichen Literatur und Film ein Genre bezeichnet, das Geschichten in unwirklicher, abenteuerlich-fantastischer Form präsentiert, meist zu den Themen Weltraum und Begegnung mit Außerirdischen (vgl. Duden Fremdwörterbuch aaO S. 1214). In der Literatur entstand das Genre Ende des 19. Jahrhunderts; Schriftsteller, deren Werke dieses Genres zur Weltliteratur gezählt werden, sind zum Beispiel J. Verne, H. G. Wells, I. Asimov, R. D. Bradbury, G. Orwell oder S. Lem. Im 20. Jahrhundert gewann Science Fiction im Bereich Film an Bedeutung; als wichtige Regisseure sind F. Lang (Metropolis), S. Kubrick (2001: Odyssee im Weltraum), G. Lucas (Krieg der Sterne), R. Emmerich (Independance Day), A. Tarkowsky (Solaris) und S. Spielberg (E.T. Der Ausserirdische) zu nennen. Auch im Hörfunk werden Sendungen dieses Genres ausgestrahlt. Besonders bekannt ist das ursprünglich von Orson Welles im Rundfunk inszenierte Hörspiel "Krieg der Welten" (nach H.G. Wells), bei dem die Landung von Marsmenschen von den Hörern in den USA nicht als Hörspiel, sondern als Tagesnachricht verstanden wurde. Zur großen Beliebtheit visualisierter Science-Fiction-Stoffe in Deutschland trugen vor allem die Fernsehserien "Raumschiff Enterprise" und "Raumpatrouille Orion" bei (vgl. z.B. Brockhaus, Die Enzyklopädie, 19. Band S. 652ff; auch www.morgenwelt.de/kultur/991206-sfgenre.htm - 9k). Angesichts dieses seit über 100 Jahren bekannten,

außerordentlich beliebten Genres "Science Fiction" kann nicht davon ausgegangen werden, dass das sich anbietende, lexikalisch auch verzeichnete Kürzel Sci-Fi nicht geeignet sei, die versagten Waren und Dienstleistungen - wegen Unverständlichkeit – zu beschreiben, wie die Anmelderin wohl meint (vgl. auch Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 8 Rdn. 232).

Das englische Wort "Channel" bedeutet im Deutschen "Kanal, Sender" (vgl. Duden Oxford aaO S. 1000); es hat so als Fremdwort Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. Duden Fremdwörterbuch aaO S. 248). Mit diesem Wort wird aber nicht nur das Frequenzband oder die Sendeanlage bezeichnet, sondern insbesondere auch ein Rundfunk- oder Fernsehsender, also ein Unternehmen, das Sendungen ausstrahlt und produziert. Einige Sender bieten Vollprogramme an, andere nur ein Spartenprogramm. So gibt es im deutschen Fernsehen einen Kinderkanal, einen Sportkanal, einen Nachrichtensender, einen Theaterkanal oder auch einen Musiksender. Die hier beanspruchten Dienstleistungen können von einem Sender erbracht werden; die "Druckereierzeugnisse" können das Programm des Senders beinhalten.

Auch in der Gesamtheit ist die Marke **SciFiChannel** eine beschreibende Angabe für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 und die "Druckereierzeugnisse". Sie bedeutet in der Gesamtheit "Sci-Fi-Kanal/Sender"; das Markenwort weist damit schlagwortartig auf einen Sender hin, dessen Produktions- und Programmsparte das Genre "Science-Fiction" betrifft. Die Waren "Druckereierzeugnisse" können eine auf diesen Sender bezogene Programmzeitschrift bezeichnen.

Darauf, ob die Marke **SciFiChannel** der Bevölkerung in Deutschland bereits bekannt ist, kommt es entgegen der Auffassung der Anmelderin bei § 8 Abs. Nr. 2 MarkenG nicht an. Maßgeblich für die Frage nach dem Freihaltungsbedürfnis sind vor allem die Belange der Mitbewerber der Anmelderin. Ob die angesprochenen Abnehmer die angemeldete Bezeichnung richtig verstehen werden, ist nur insoweit von Bedeutung, als sie zur Warenbeschreibung dann nicht geeignet sein

kann, wenn von vornherein feststeht, dass sie für das angesprochene Publikum nicht hinreichend verständlich ist (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 297). Das ist hier, wie oben ausgeführt, angesichts der im deutschen Sprachraum bekannten Markenbestandteile und ihrer sprachüblichen Zusammensetzung nicht der Fall.

Die Annahme eines (aktuellen) Freihaltungsbedürfnisses ist im Übrigen auch nicht davon abhängig, ob die angemeldete Bezeichnung als solche bereits für den hier einschlägigen Waren-/Dienstleistungsbereich unmittelbar nachweisbar ist. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, der lediglich voraussetzt, dass die fraglichen Bezeichnungen zur Beschreibung "dienen können" ergibt sich, dass auch die erstmalige Verwendung dieser Zeichenzusammensetzung nicht schutzbegründend ist. Ob die Angabe im geschäftlichen Verkehr bereits verwendet wird, ist für § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von Bedeutung (vgl. EuGH C-064/02 vom 21. Oktober 2004 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Ohne Erfolg bezieht sich die Anmelderin auch auf eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des Anmeldezeichens. Wie oben ausgeführt, sind Bestandteile mit beschreibendem Charakter im Sinne § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch in der Zusammensetzung nur dann nicht von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht (EuGH aaO - BIOMILD; aaO - Postkantoor). Die Annahme einer beschreibenden Angabe beruht hier indessen auch darauf, dass der beanspruchten Wortkombination in ihrer Gesamtheit die Bedeutung einer beschreibenden Sachaussage zukommt.

Schließlich kann auch daraus, dass die Marke **Sci-FiChannel** für die Muttergesellschaft der Anmelderin für "Kommunikationsdienste, nämlich Produktion und Übertragung von Fernsehprogrammen über Kabel oder Satellit" von 1994 bis 2000 im Markenregister eingetragen war, wie auch aus der Registrierung von Marken mit dem Bestandteil "Channel" vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

(Marken, Muster und Modelle) kein Anspruch auf Eintragung der Marke **Sci-FiChannel** für die vorliegenden Waren und Dienstleistungen hergeleitet werden.

Zum einen handelt es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine Rechtsfrage (vgl. ua BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofolge; BIPMZ 1998, 248, 249 - Today). Zum anderen muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden (vgl. EuG MarkenR 2002, 260, 266 - SAT.2; vgl. auch EuGH GRUR 2004, 858ff – Henkel KGaA (Waschmittelflasche) Nr 59 ff – zur grundsätzlichen Unbeachtlichkeit von Voreintragungen). Insbesondere wäre eine derartige Bindung nicht mit der Möglichkeit einer Löschung von Marken wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) in Einklang zu bringen (vgl. Ströbele/Hacker, aaO § 8 Rdn. 262). Im Übrigen ist die Schutzfähigkeit einer Marke stets im konkreten Einzelfall und in bezug auf die Waren und Dienstleistungen des Warenverzeichnisses zu beurteilen.

Sci-FiChannel ist damit hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen sowie hinsichtlich der Waren "Druckereierzeugnisse" nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Ob der Eintragung darüber hinaus insoweit der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

2. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf die im Tenor dieses Beschlusses genannten Waren kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; denn es ist nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe über Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müßte.

Von der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG werden nur Angaben erfaßt, die die beanspruchten Waren beschreiben. Ebenso wenig wie aber eine Bezeich-

nung, die der Beschreibung eines kaufmännischen Betriebes dienen kann, nicht notwendig auch der Bezeichnung der in einem solchen Betrieb veräußerten Waren dienen muß (vgl. MarkenR 1999, 292, 293 - HOUSE OF BLUES), stellt aber eine Bezeichnung für eine Sendeanstalt nicht notwendig auch eine beschreibende Sachangabe für die von ihr – zum Beispiel in einem Shop gleichen Namens - angebotenen Waren dar. Anhaltspunkte dafür, dass mit einer Marke, die sich ausschließlich auf eine Sendeanstalt bezieht, auch für die von ihr veräußerten Waren als Bezeichnung besonderer Merkmale dienen kann, sind indessen nicht erkennbar.

Eine Bestimmungsangabe wäre zwar dann anzunehmen, wenn es bei verständiger lebensnaher Betrachtungsweise naheliegend wäre, dass die Verkehrsbeteiligten das Zeichen überwiegend als Bestimmungsangabe sehen. Anhaltspunkte hierfür konnte der Senat indessen nicht feststellen. Es ist nicht ersichtlich, dass spezielle Sender spezielle Produkte erfordern oder die Senderangabe technisch von erkennbarer Bedeutung ist und mit dem Namen der Sendeanstalt beschrieben werden könnten. Die im Tenor des Beschlusses genannten Waren der Klasse 9 sind ganz allgemein technische Produkte, denen selbst nichts Unwirkliches/Fiktionales anhaftet. Deshalb kommt die Marke insoweit nicht ernsthaft als Bestimmungsangabe in Betracht (vgl. BPatG Mitt 1970, 12f – Tramps; Mitt 1985, 73f - BUBI).

Soweit bespielte Bild- und Datenträger zum Beispiel Science-Fiction-Filme beinhalten könnten, ist dieser Oberbegriff nicht ernsthaft zur Beschreibung geeignet; denn auch bei dieser Konstellation ist für die Abnehmer der Ware nicht der Sender und seine Sparte zur Beschreibung geeignet, sondern der Titel des jeweiligen Werks und sein tatsächlicher Inhalt. Anhaltspunkte dafür, dass allein schon die Angabe der Sendeanstalt, oder auch vergleichbar eines Verlags, eine ernsthaft beschreibende Angabe darstellt, sind nicht erkennbar.

Entsprechendes gilt für die im Tenor genannten Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind": es ist nicht feststellbar, dass die angemeldete Bezeichnung eine beschreibende Angabe hierfür darstellen könnte.

Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die genannten Waren der Klassen 9 und 16 kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, gibt es keinen Anhalt dafür, dass dem Zeichen die Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden; **Sci-FiChannel** fehlt insoweit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu