



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 213/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 646 783

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Februar 2004 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Rauch und Sekretaruk

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) für die Waren und Dienstleistungen

- 9 Pièces de construction relevant de la technique de réglage pour les modèles réduits cités en classe 28 et pour leurs installations de commande; transformateurs; postes de commande géographique à touches; circuits pour boucles de retour; commandes de fonctionnement pour blocs et/ou bus (électriques et/ou électroniques) et leurs éléments de commutation pour la commande, le réglage et la surveillance d'installations de rails et/ou de véhicules miniatures avec raccordement de ligne ou avec transmission sans fil; appareils électroniques d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran (souris); parties des produits précités non comprises dans d'autres classes.
- 11 Générateurs électriques de vapeur.
- 28 Modèles réduits de chemin de fer notamment locomotives, wagons, tramway; matériel de voies pour modèles réduits de véhicules notamment pour modèles

réduits de chemin de fer et de véhicules; modèles réduits de véhicules militaires, notamment de tanks, poids lourds, bateaux, avions; parcours en tant de jouets; installations de rails pour modèles réduits de véhicules à entraînement électrique, notamment pour voitures, tous les produits précités étant avec ou sans générateur électrique ou avec générateur à vapeur pour modèles réduits de véhicules, modèles réduits de véhicules sur rails ou sur route avec entraînement à vapeur; modèles réduits de construction; modèles réduits de dispositifs d'éclairage et de signalisation; dispositifs de commande pour systèmes de voies de modèles réduits de véhicules, notamment installations de rails pour modèles réduits de véhicules sur rails et/ou sur routes; tous les produits précités ayant des échelles et des écartements de voies différentes; dispositifs de commande par calculateur et autoprogrammables avec ordinateurs, notamment ordinateurs individuels; tous les produits précités étant destinés à des modèles réduits de véhicules et/ou à des installations en modèle réduit pour modèles réduits de véhicules, notamment pour des véhicules sur rails et/ou sur routes ou pour véhicules militaires, bateaux et/ou avions, composants électriques pour modèles réduits, notamment pour modèles réduits de véhicules; appareils d'éclairage et de commutation pour les modèles réduits précités ainsi que leurs installations de commande; tous les produits précités étant des jouets.

- 42 Élaboration de logiciels pour la commande, le réglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures et/ou d'installations de voies pour véhicules miniatures notam-

ment sous utilisation d'appareils électroniques d'entrée
tels qu'appareils de commande sur écran (souris).

registrierte Marke IR 646 783 (Ursprungsland Österreich mit Priorität vom
15. November 1994)

LOKMAUS

sucht um Schutz in Deutschland nach.

Die Markenstelle für Klasse 28 IR des Deutschen Patentamts (seit dem
01.11.1998 Deutsches Patent- und Markenamt) hat am 11. Juli 1996 einen auf die
Bestimmungen der Art 5 MMA, Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ, § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3,
§ 107, § 113 MarkenG gestützten refus de protection erlassen und die Schutzver-
weigerung mit nachfolgenden Beschlüssen vom 24. November 1998 und vom
3. Mai 1999 aufrechterhalten.

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat der Senat mit Beschluß vom
29. März 2000 – 32 W (pat) 372/99 – unter Aufhebung der angefochtenen Be-
schlüsse, die er für nicht ausreichend begründet erachtete, das Verfahren an die
Markenstelle zurückverwiesen.

Diese hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 19. März 2002
der IR-Marke erneut den Schutz in Deutschland verweigert.

Das Wort LOKMAUS sei aus den Bestandteilen LOK für Lokomotive und MAUS
für ein Eingabegerät zusammengesetzt. In Bezug auf Waren und Dienstleistun-
gen, die der Regelung und Steuerung des Fahrbetriebs von Modelleisenbahnen
dienten, stelle LOKMAUS eine beschreibende Beschaffenheits- oder Bestim-
mungsangabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, da die Bezeichnung darauf
hinweise, daß die Waren mit Hilfe einer LOKMAUS betrieben werden könnten und

die Dienstleistungen für den Betrieb einer LOKMAUS bestimmt seien. Der digitalisierte Betrieb von Modelleisenbahnen beschränke sich dabei nicht lediglich auf die reine Fahrt einer Lok, sondern könne viele Zusatzfunktionen umfassen, zB den Einsatz von Beleuchtungen, die Steuerung verschiedener Fahrzeuge und deren Funktionen (etwa Licht-, Geräusch- und Dampfeffekte), die Regelung der Fahrtrichtung, die Regelung der Transformatoren, die Stellung von Weichen und die übersichtliche Darstellung des Fahrtweges bei Gleisbildstellwerken und des Gleisbaus insgesamt. Diese Beurteilung gelte nicht nur für Waren, die selbst Steuer- und Regelungsgeräte darstellten, sondern auch für Waren, die durch eine Lokmaus bedient werden könnten. Um digital steuerbar zu sein, d.h. digitale Befehle empfangen zu können, müßten diese Waren entsprechende Einrichtungen (zB Decoder) aufweisen. Die Bezeichnung LOKMAUS sei auch insoweit beschreibend, weil die betreffenden Waren von ihrer Beschaffenheit her für den Einsatz einer Lokmaus bestimmt sein könnten. Da eine solche nicht nur Lokomotiven steuern könne, sondern auch andere Fahrzeuge oder Apparate wie z.B. einen Kran oder anderes Zubehör zu Modelleisenbahnen, sei LOKMAUS entgegen der Ansicht der Markeninhaberin auch für andere Waren als Loks beschreibend, z.B. für Modelle von Armeefahrzeugen, Lastkraftwagen, Schiffen, Flugzeugen. Auch für die registrierten Dienstleistungen sei LOKMAUS eine beschreibende Bestimmungsangabe, da diese die Entwicklung der Software für den Einsatz einer Lokmaus beinhalteten. Ob der Marke darüber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft für sämtliche Waren und Dienstleistungen fehle, könne dahingestellt bleiben. Im übrigen sei die Ansicht der Markeninhaberin, die Bezeichnung LOKMAUS werde als Herkunftshinweis verstanden, weil sie im Internet nur im Zusammenhang mit ihr – der Markeninhaberin – oder einer Lizenznehmerin verwendet werde, unzutreffend. Selbst bei Verwendung einer beschreibenden Angabe nur durch ein einziges Unternehmen könne daraus noch nicht gefolgert werden, daß der Verkehr in dieser Bezeichnung eine Marke sehe. Dies gelte gerade bezüglich der Waren, bei denen LOKMAUS als Gattungsbegriff verstanden werde.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die erneute, den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildende Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie bezieht sich auf ihren Vortrag in den vorangegangenen Verfahren vor der Markenstelle und dem Senat. Die Markenstelle habe der IR-Marke den Schutz nicht nur für „ganz unmittelbar beschriebene Waren“ verweigert, sondern in einem wesentlich weiterem Umfang. Sie habe verkannt, daß die Frage, ob einer Angabe die erforderliche Unterscheidungskraft aufgrund beschreibender Eigenart fehle, ausschließlich anhand der konkret registrierten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sei. Der angefochtene Beschluß sei insoweit mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht vereinbar. Im übrigen sei die gegebene Begründung für einen waren- und dienstleistungsbeschreibenden Charakter des Wortes LOKMAUS weiterhin unzulänglich. Schließlich komme den Voreintragungen des Markenworts, u.a. auch in den deutschsprachigen Staaten Österreich und der Schweiz, eine erhebliche Indizwirkung zu.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der IR-Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen den nachgesuchten Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

In der mündlichen Verhandlung, in der – zusätzlich zu den bereits vorliegenden – weitere Internet-Recherchen Gegenstand der Erörterung waren, hat der Senat nach entsprechender Einverständniserklärung der Markeninhaberin beschlossen, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

In einem nachgereichten Schriftsatz hat sich die Markeninhaberin ergänzend zu den Umständen der Namensgebung, zu den Rechtsbeziehungen zu den Firmen LGB und Lenz, zum Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung des Markennamens und zu Konkurrenzprodukten Dritter unter dieser Bezeichnung geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Gerichtsakten dieses und des vorangegangenen Verfahrens 32 W (pat) 372/99 sowie der Akten des Deutschen Patent- und Markenamts Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin muß ohne Erfolg bleiben. Einer Schutzgewährung für den deutschen Anteil der IR-Marke stehen die Regelungen des Art 5 MMA, Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ i.V.m. § 8 Abs 2 Nr 2, § 107, § 113 MarkenG entgegen.

Gemäß Art 5 Abs 1 Sätze 1 und 2 MMA, § 113, § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 MarkenG war das Deutsche Patent- und Markenamt befugt, die IR-Marke auf absolute Schutzhindernisse in den Grenzen des Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ zu überprüfen und ihr im Ergebnis die Schutzerstreckung auf Deutschland zu verweigern. Ob der materielle Regelungsgehalt dieser Bestimmung des internationalen Verbandsrechts sich von der entsprechenden nationalen Norm unterscheidet, etwa in der Frage der Anforderungen an eine Produktmerkmalskennzeichnung nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, kann dahinstehen. Denn auch bei strikter Beachtung des Wortlauts von Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ stellt LOKMAUS eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und des Werts der Erzeugnisse, für welche die Marke beansprucht wird, dienen kann. Für die Dienstleistungen, hinsichtlich derer die IR-Marke in gleicher Weise zu prüfen ist (vgl. Art 6 sexies PVÜ), liegt eine Bestimmungsangabe vor.

Die Markenstelle hat die Schutzverweigerung auch innerhalb der Jahresfrist des Art 5 Abs 2 MMA dem Internationalen Büro (OMPI) mitgeteilt. Für den Beginn dieser Frist war insoweit nach den Bestimmungen der Ausführungsordnung zum MMA der Tag der tatsächlichen Eintragung im internationalen Register – hier der

18. Januar 1996 – maßgeblich (nicht der des Eingangs des Antrags auf internationale Registrierung bei der Behörde des Ursprungsstaats oder beim Internationalen Büro). Die Regelung des Art 5 Abs 2 MMA, wonach die nationale Behörde innerhalb dieser Frist dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe mitzuteilen hat, besagt nicht, dass im weiteren Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens gefundene tatsächliche Belege, welche die (Rechts-) Gründe der Schutzverweigerung bestätigen, unbeachtlich wären; diese dürfen vielmehr bei der Entscheidung im Beschwerdeverfahren nicht unberücksichtigt bleiben.

Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluß der Markenstelle ist weder in formaler Hinsicht, noch was die inhaltliche Begründung der Schutzverweigerung anbetrifft zu beanstanden. Eine nochmalige Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs 3 MarkenG, die wegen der damit verbundenen Verfahrensverzögerung ohnehin nur in Ausnahmefällen in Betracht kommt, ist daher nicht geboten. Wenn der Senat nunmehr, im Ergebnis der Beurteilung der Markenstelle folgend, die IR-Marke für sämtliche registrierten Waren und Dienstleistungen für schutzunfähig erachtet, so setzt er sich damit auch nicht in Widerspruch zu seinem früheren Beschluß vom 29. März 2000 (32 W (pat) 372/99). Er hatte dort (vgl. S. 7 des Umdrucks) bereits ausgeführt, dass er LOKMAUS zumindest für Waren, die der Regelung und Steuerung des Fahrbetriebs von Modelleisenbahnen dienen, als freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig ansieht. Bezüglich der Waren, die durch eine LOKMAUS zu bedienen sind, könne schon wegen der Neuartigkeit der digitalen Steuerungstechnik der entsprechende Hinweis eine Beschaffenheitsangabe darstellen und auch für mit dieser in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen eine beschreibende Bezeichnung vorliegen (was allerdings noch eingehender Prüfung bedürfe).

LOKMAUS stellt ein neues, bis Mitte des letzten Jahrzehnts unbekanntes Kunstwort dar, welches ersichtlich aus den Bestandteilen LOK, der im deutschen Sprachbereich seit langem üblichen Abkürzung für Lokomotive, und MAUS gebil-

det ist. Letzterer ist hier nicht in der ursprünglichen Bedeutung des Worts als Bezeichnung eines Tieres zu verstehen, sondern im übertragenen Sinn als ein von Hand zu bedienendes Steuerungsinstrument, wie es vor allem vom Computer her ebenfalls seit langem bekannt und gebräuchlich ist. LOKMAUS bezeichnet also naheliegenderweise ein derartiges elektronisches Steuerungs- oder Regelungsgerät, welches – im Blick auf das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen – der Lenkung und Kontrolle einer Vielzahl von Funktionen einer Modellspielzeugeisenbahnanlage mit deren Bestandteilen zu dienen bestimmt ist. Ob dieser Sinngehalt, von dem der Senat – in Übereinstimmung mit der Markenstelle – ausgeht, von Anfang an (der Vortrag der Markeninhaberin dürfte so zu verstehen sein, dass die erstmalige Verwendung des Markennamens zeitgleich mit der Präsentation des von ihr zusammen mit der Firma Lenz entwickelten Produkts im November 1994 auf einer Ausstellung in Köln erfolgte) für alle Beteiligten, d.h. die Interessenten an Modelleisenbahnanlagen ebenso wie konkurrierende Hersteller, im Vordergrund des Verständnisses stand, kann dahinstehen. Selbst wenn man den Vortrag der Markeninhaberin als richtig unterstellt, ein leitender Mitarbeiter ihres Unternehmens habe den Begriff LOKMAUS unabhängig von anderen, an der technischen Entwicklung des betreffenden digitalen Handreglers beteiligten Betriebe geschaffen, ließe sich allein daraus nichts für die markenmäßige Schutzfähigkeit ableiten. Denn etwaige urheber- oder namensrechtliche Gesichtspunkte sind insoweit ohne Belang (vgl. BPatGE 33, 12, 17 – IRONMAN TRIATHLON). Es mag auch sein, dass die Wortbildung LOKMAUS ursprünglich - zumindest in Kreisen der Endabnehmer, zu denen unterschiedlich sprachbewusste Interessenten, darunter auch Jugendliche und Kinder, zählen - als ungewöhnlich und originell empfunden worden ist und vielleicht auch heute noch von weniger informierten Kunden als Marke verstanden wird. Die Markenstelle hat aber im angefochtenen Beschluß, anders als noch im *refus de protection*, die Schutzverweigerung nicht mit fehlender Unterscheidungskraft der IR-Marke begründet, sondern mit deren Eignung, als waren- und dienstleistungsbeschreibende Sachangabe zu dienen. Dieser Beurteilung folgt der Senat.

Sämtliche für die IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen beziehen sich auf Modellspielzeuganlagen mit elektrischen (oder dampfbetriebenen) Eisenbahn- und sonstigen Fahrzeugmodellen, wobei der Fahrbetrieb und weitere Funktionen der Anlage auch digital gesteuert und überwacht werden können. Das als LOKMAUS bezeichnete Handsteuerungsgerät stellt die zentrale technische Innovation dieser Anlagen dar, wobei die an der Entwicklung beteiligte Firma L... – jedenfalls in den ersten Jahren – die elektronischen Komponenten geliefert hat. Möglicherweise hat sich gerade deshalb, weil diese Art der Steuerung einer Modellfahrzeuganlage von der interessierten Öffentlichkeit als gleichsam revolutionierend empfunden wurde und – bei Konkurrenten ebenso wie Endverbrauchern – große Aufmerksamkeit und Anklang gefunden hat, die von der Markeninhaberin als Marke – im Sinne eines Herkunftshinweises auf ihr Unternehmen – gedachte Bezeichnung binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe (weiter) entwickelt. Ob hierzu auch das Verhalten der Markeninhaberin beigetragen hat, nämlich u.a. die von ihr eingeräumte Lizenzvergabe an die Firma L1... (L2...), welche in Verbindung mit ihren Modellanlagen nicht nur ein (nach Angaben der Markeninhaberin) der ursprünglichen LOKMAUS 1 entsprechendes Gerät anbietet, sondern dieses auch als Lokmaus bezeichnet, ist letztlich nicht entscheidungserheblich. Für das betreffende digitale Handsteuergerät und dessen Bauteile bezeichnet LOKMAUS jedenfalls die Art der Ware selbst.

Diese Beurteilung gilt für folgende Waren:

(da es sich bei der von der Markeninhaberin vorgelegten deutschen Fassung des Verzeichnisses anscheinend um eine, mit Ungenauigkeiten behaftete, Rückübersetzung aus dem Französischen handelt, nicht aber um das Verzeichnis der Ursprungsanmeldung in Österreich, werden nachfolgend ausschließlich die französischsprachigen Bezeichnungen der internationalen Registrierung verwendet)

9 Pièces de construction relevant de la technique de réglage ... ; postes de commande ... ; commandes de fonctionnement pour blocs ... ; appareils électroniques d'entrée ... ; parties des produits précités ... ;

28 dispositifs de commande pour systèmes de voies de modèles réduits ... ;dispositifs de commande par ordinateur ... ; appareils ...de commutation ...ainsi que leurs installations de commande :

Der erste Nachweis über eine beschreibende Verwendung des Wortes Lokmaus findet sich auf S. 71 von Heft 7/96 der Zeitschrift „eisenbahn magazin“ - also in etwa aus der Zeit, als der refus de protection erlassen wurde – in einem, offensichtlich redaktionellen, Beitrag über Erzeugnisse der Firma L1... (L2...). Neben Warenabbildungen findet sich der Satz: „Mit einem Set aus Lok, Digitalzentrale, Lokmaus, Bedienungsanleitung und Zubehör kann man sich nun bei LGB in's coole Lenz-Digitalvergnügen stürzen“. Abgesehen davon, dass sich in diesem Text nur die Firmenschlagworte L1... und L3..., nicht aber R..., finden, wird Lokmaus hier in gleicher Weise wie die voranstehenden und nachfolgenden Wörter beschreibend gebraucht. Der Verfasser geht ersichtlich davon aus, dass dem Leser bekannt ist, was eine Lokmaus ist. In einem darunter stehenden Textbeitrag unter der Überschrift „Es ist soweit: L1... fährt digital!“ finden sich anstelle von Lokmaus (sinngleich) die Bezeichnungen „Mausregler“ und „Handregler“.

Weitere Belege über eine beschreibende Verwendung des Wortes Lokmaus (bzw. der Pluralform) waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung am 29. März 2000 im Verfahren 32 W (pat) 372/99. Nicht ganz eindeutig zu werten ist allerdings der in Frageform stehende Satz: „Kann man wirklich über eine R...-Lokmaus eine Selectrix-Lok steuern?“ Hier wird zwar die Firmenkurzbezeichnung der Markeninhaberin genannt; wenn aber LOKMAUS als Marke bereits in Alleinstellung den Herkunftshinweis vermitteln soll, hätte es der Voranstellung der Herstellerangabe nicht bedurft. Somit ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der angesprochenen Interessenten gerade wegen der Verbindung mit dieser zu der Annahme gelangt, auch andere Hersteller als R... würden ein als Lokmaus bezeichnetes Steuergerät anbieten. Gleiches gilt für den Satz: „Wer mit den Lokmäusen von L1... bzw. R... geliebäugelt hat, der erhält per Lokmaus-Adapter

die Möglichkeit, bis zu acht Lokmäuse an den X-Bus (L..., A... Digital neu oder das LocoNet (Digitrax) anzuschließen“. Hier deutet schon die bei Marken unübliche Verwendung der Pluralform, aber auch die Wortbildung Lokmaus-Adapter auf eine beschreibende Verwendung hin. Entsprechendes gilt für den sich auf Produkte der Markeninhaberin beziehenden Satz: „Eine Zentrale für den Fahrbetrieb bietet Anschluß für bis zu acht Handregler, die „Lokmäuse“ genannt werden.“ Daß die Mehrzahlform in Anführungsstrichen steht, genügt nicht, um ein markenmäßiges Verständnis aufkommen zu lassen.

Schließlich lassen auch die im vorliegenden Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung am 10. September 2003 erörterten Internet-Seiten (<http://www.khm-modellbahnen.de>) eine ausschließlich beschreibende Verwendung von Lokmaus erkennen. Dort findet sich in Angeboten der Firma L1... u.a. unter der Nr 55010 eine „Lokmaus für das Mehrzugsystem“. Diese wird wie folgt beschrieben: „Die Lokmaus ist ein handlicher Regler mit: ...(es folgen die einzelnen Bestandteile)“. In Bezug auf einen unter der Nr 55020 angebotenen Decoder heißt es: „Sie können die Adresse (1-8) ferngesteuert mit der Lokmaus einstellen“. Irgendein Hinweis, dass es sich bei LOKMAUS um eine Marke der Markeninhaberin handelt, fehlt.

Auf dem Verpackungskarton des von der Markeninhaberin eingereichten Warenmusters einer Lokmaus findet sich zwar auf der Rückseite (neben sonstigen beschreibenden Angaben wie Weichen-Keybord, Joystick und Dekoder sowie in gleicher – geringer - Schriftgröße) hinter dem Wort Lokmaus das R im Kreis, darunter aber die englischen und französischen Übersetzungen „Locomouse 2“ und „Loco-Souris type 2“, was gerade bei IR-Marken äußerst ungewöhnlich ist und Zweifel aufkommen lässt, ob die Markeninhaberin selbst die deutsche Bezeichnung Lokmaus für eine auf dem internationalen Markt geeignete Marke hält. Nur der Vollständigkeit halber soll darauf hingewiesen werden, dass das mehrfach genannte Unternehmen L1... in englischsprachigen Texten seine

Lokmaus durchweg als „Train Mouse“ bezeichnet (so z.B. in der Übersicht über die MTS-Funktionen der L1...-Lokomotiven, 27. September 2000, S. 2).

Der Senat folgt der Beurteilung der Markenstelle auch insoweit, dass die IR-Marke für sämtliche Teile einer Modellfahrzeuganlage, deren Funktionen mittels einer Lokmaus (verstanden als Handsteuergerät im vorstehend aufgezeigten Sinn) gesteuert oder überwacht werden, ebenfalls schutzunfähig ist. Zwar bezeichnet LOKMAUS insoweit nicht die Art der Waren selbst, kann aber dazu dienen, ein wesentliches Merkmal ihrer Beschaffenheit anzugeben, nämlich per Lokmaus steuerbar und somit auf einer derartigen (digitalisierten) Anlage einsetzbar zu sein. Die Bezeichnung LOKMAUS auf oder in Verbindung mit diesen Erzeugnissen stellt deshalb eine – schlagwortartige – Beschaffenheitsangabe dar, die ebenfalls nicht zu Gunsten eines einzelnen Unternehmens monopolisiert werden darf. Die Mitbewerber der Markeninhaberin müssen die Möglichkeit haben, unbehindert darauf hinweisen zu können, dass ihre Produkte für eine Lokmaus-gesteuerte Anlage geeignet und mit einer solchen kompatibel sind.

Diese Beurteilung gilt zunächst für sämtliche Modell-Fahrzeuge in Klasse 28, nämlich

Modelès réduits de chemin de fer ...; modèles réduits de vehicules militaires,

Sodann aber auch für alle Teile einer derartigen Spielzeug-Modellanlage, die der Strom- und Dampferzeugung, der Beleuchtung (von Fahrzeugen, Gebäuden und Außenanlagen), der Signalgebung (einschließlich einer akustischen) sowie dem Fahrbetrieb dienen, weil alle vorgenannten Funktionen per Lokmaus gesteuert werden können. Hierunter fallen

9 transformateurs; circuits pour boucles de retour;

11 générateurs électriques de vapeur;

28 modèles réduits de construction ; modèles réduits de dispositifs d'éclairage et de signalisation ; appareils d'éclairage ...

Schienen und Bahnen als solche dürften zwar nicht per Lokmaus steuerbar sein, wohl aber in das Schienennetz integrierte Teile wie Weichen oder Kehrschleifen. Eine eindeutige Grenzziehung erscheint hier kaum möglich, weshalb die IR-Marke auch für die sehr allgemein gefassten Warenbegriffe

28 matériels de voies ...; installations de rails ...

nicht dem inländischen Markenschutz zugänglich ist. Insbesondere der sehr weite Begriff

28 parcours en tant de jouets

kann zahlreiche, per Lokmaus beeinflussbare Teile einer Modellbahnanlage umfassen. Daher kann LOKMAUS auch für die unter einen derart wenig präzisen Oberbegriff fallenden Waren keinen Schutz beanspruchen, zumal die Möglichkeit des Einsatzes einer Lokmaus (bzw. mehrerer solcher Geräte) den Wert der Anlage insgesamt wesentlich mitbestimmen dürfte.

Die verbleibenden Dienstleistungen in Klasse 42

Élaboration de logiciels pour la commande, le réglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures ...

betreffen die Entwicklung von Software zur Steuerung und Überwachung von Modellfahrzeugen und Schienenanlagen, somit von Programmen, wie sie insbesondere auch in Lokmaus-gesteuerten Modellbahnanlagen zum Einsatz kommen. Von daher wird bei einer Kennzeichnung dieser Dienstleistungs-

angebote mit dem Begriff LOKMAUS naheliegenderweise von einer Bestimmungsangabe ausgegangen werden.

Der der Markeninhaberin an sich zustehende Schutzerstreckungsanspruch (§ 107, § 33 Abs 2 MarkenG) besteht nicht ausnahmslos; wenn – wie hier – ein Schutzhindernis nach Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ vorliegt, ist die Markenstelle - und im Beschwerdeverfahren das Bundespatentgericht - gehalten, der IR-Marke den inländischen Schutz zu verweigern. Hierbei handelt es sich um eine rechtlich gebundene, nicht aber um eine Ermessensentscheidung. Die Voreintragung im Ursprungsstaat (und ggf. die Schutzgewährung in weiteren Verbandsstaaten) führt demgegenüber zu keiner rechtlichen Bindung der im Inland zur Entscheidung berufenen Stellen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rdn 31; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 264, 266). Die tatsächliche Indizwirkung, welche der Registrierung eines fremdsprachigen Markenworts in einem Staat des betreffenden Sprachraums in Zweifelsfällen zukommen kann (vgl. BGH GRUR 1999, 728 – PREMIERE II; 2001, 1046 – GENESCAN), kommt vorliegend schon deshalb nicht zum Tragen, weil LOKMAUS keine fremdsprachige Wortbildung darstellt und das Ursprungsland Österreich ebenfalls deutschsprachig ist.

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG zugelassen. Eine höchstrichterliche Erörterung und Klärung der Rechtsfragen des vorliegenden Falles ist zur Fortbildung des Rechts erforderlich.

Viereck

Richter Rauch ist wegen Urlaubs
an der Unterschrift verhindert

Sekretaruk

Viereck

CI