



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 51/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 54 909.1**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Mai 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 6. August 2001 und vom 29. Oktober 2002 insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung für die Waren und Dienstleistungen "Fotografien; Büroartikel (ausgenommen Möbel); grafische Darstellungen; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial; Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Übermittlung von Nachrichten sowie Bildübermittlung, auch mittels Computer; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör" versagt worden ist.
  
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 24. Juli 2000 zur Eintragung angemeldete Wortmarke

minimovie

ist für folgende Waren und Dienstleistungen bestimmt:

- Klasse 9: fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente; Filme (belichtet und kinematografische), Zeichentrickfilme, Videobänder;
- Klasse 16: Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien und Schreibwaren, Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel) und Büroausstattungsgegenstände, soweit in Klasse 16 enthalten; grafische Darstellungen, Druckstücke (Klischees), Drucktücher für Vervielfältigungsgeräte und Drucktypen, Farbbänder;
- Klasse 35: Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; Werbung, Werbemittlung und Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Dienstleistungen einer Werbeagentur; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) und Verkaufsförderung (Sales Promotion) für andere; Datenverwaltung mittels Computer, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial und Werbefilmen;
- Klasse 38: Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Übermittlung von Nachrichten sowie Bildübermittlung, auch mittels Computer; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen;

Klasse 41: Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Fernunterhaltung; Filmproduktion; Vermietung von Filmen, Filmgeräten und Filmzubehör, Verfassen von Drehbüchern, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Videofilmproduktion und Bearbeitung von Videobändern, Videoverleih (Kassetten).

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 6. August 2001 die Markenmeldung für sämtliche Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen. Es liege keine fantasievolle Wortneuschöpfung vor, sondern die von Mitbewerbern bereits verwendete Bezeichnung für kurze Internetfilme (unter Hinweis auf acht Seiten Internet-Ausdrucke). Sowohl die Einzelbestandteile als auch deren Kombination hätten beschreibenden Charakter; "mini" sei die übliche Bezeichnung für etwas Kleines und aus zahlreichen Wortzusammensetzungen bekannt, "movie" der aus dem Englischen stammende, auch in Deutschland bekannte Begriff für Kino. Die mit der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen hätten die Information durch solche Kurzfilme zum Gegenstand bzw. stünden mit deren Verbreitung in Verbindung. Für den inländischen Verkehr erschließe sich der beschreibende Gehalt des Markennamens unmittelbar.

Auf die – eingehend begründete – Erinnerung des Anmelders hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle mit Beschluss vom 29. Oktober 2002 die Schutzfähigkeit der Marke bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen anerkannt:

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren, Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Büroausstattungsgegenstände, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckstücke (Klischees), Drucktücher für Vervielfachung

fältigungsgeräte und Drucktypen; Farbbänder; Datenverwaltung mittels Computer, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken.

Hinsichtlich der weiterhin versagten Waren fehle die notwendige Unterscheidungskraft und es bestehe ein Freihaltebedürfnis. "minimovie" sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, werde aber von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne von Kurzfilm verstanden. Das Wort besage, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handele, welche für die Produktion und Ausstrahlung von Kurzfilmen benötigt würden bzw. hiermit in Zusammenhang stünden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er erstrebt die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle im Umfang der Versagung und die Eintragung der angemeldeten Marke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und teilweise, hinsichtlich der in der Beschlussformel genannten Waren und Dienstleistungen, auch begründet. Im Übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen.

1. Für sämtliche Waren und Dienstleistungen, die mit den Bereichen Film, Kino und Video in Verbindung stehen, stellt minimovie eine beschreibende Sachangabe dar, die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dem Markenschutz durch Registrierung nicht zugänglich ist. Nach dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Das Wort "minimovie" bedeutet – wie bereits die Markenstelle ausrei-

chend belegt hat – kleiner Film; die Bezeichnung wird bereits vielfach von unterschiedlichen Anbietern, vor allem kurzer Internetfilme, verwendet. Somit scheidet die markenmäßige Monopolisierung zugunsten eines einzelnen Unternehmens aus.

Der angemeldeten Marke ist daher der Schutz für sämtliche Waren in Klasse 9 zu versagen, in Klasse 16 dagegen nur für "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)", weil es sich hier um Lehrfilme handeln kann, sowie für "Druckereierzeugnisse", die über minimovies und deren Einsatzmöglichkeiten informieren können.

Bezüglich der Dienstleistungen scheidet eine Schutzgewährung aus, soweit bei deren Erbringung minimovies eingesetzt werden können oder diese sich auf solche beziehen. Dies ist in Klasse 35 hinsichtlich aller mit Werbung und PR in Verbindung stehenden Dienstleistungen – jedenfalls soweit Filme zum Einsatz kommen können – der Fall. In der Klasse 41 ist die Marke für alle Dienstleistungen schutzunfähig, die mit dem Bereich Film im weiteren Sinne – einschließlich Drehbüchern und Publikationen – in Verbindung stehen; entsprechendes gilt für Videos.

Ob der angemeldeten Marke für die weiterhin zu versagenden Waren und Dienstleistungen zusätzlich auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), kann dahingestellt bleiben.

2. Eine andere Beurteilung ist aber für die in der Beschlussformel genannten Waren und Dienstleistungen angezeigt. Für diese ist – ebenso wie für die im Erinnerungsbeschluss bereits gewährten – minimovie keine glatt beschreibende Angabe (generischer Begriff) nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist insoweit so neutral abgefasst, dass sich kein naheliegender Bezug zu den typischen Verwendungsmöglichkeiten von minimovies ergibt. Auf etwaige Absichten des Markenanmelders, die Marke gleichwohl auch hier

in Verbindung mit Filmen und Videos einzusetzen, darf nicht abgestellt werden, wenn – wie vorliegend - die Fassung des Verzeichnisses als solche hierfür keinen ausreichenden Anhalt bietet.

"Fotografien" sind vom Begriff her eben gerade keine Filme, entsprechendes gilt für "grafische Darstellungen". "Büroartikel (ausgenommen Möbel)" stehen typischerweise nicht mit Filmen in Verbindung (ebensowenig wie "Büroausstattungsgegenstände", welche bereits die Markenstelle gewährt hatte).

Von den Dienstleistungen stehen "Marketing, Marktforschung und Marktanalyse" in keiner naheliegenden Verbindung zu Filmen. Dass die Ergebnisse dieser Arbeitsbereiche möglicherweise dem Kunden nicht nur in geschriebener oder gedruckter Form, sondern auch auf anderen (u.a. filmischen) Informationsträgern übermittelt werden können, reicht für eine Schutzverweigerung nicht aus. Die Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial (nicht filmischer Art) steht ebenfalls in keiner Verbindung mit dem Begriff minimovie. Dass bei der Erbringung der Dienstleistungen in Klasse 38 minimovies, etwa bei der Bildübermittlung, u.U. zum Einsatz kommen können, lässt sich vielleicht nicht völlig ausschließen, erscheint aber nicht unmittelbar naheliegend. Bei den Dienstleistungen in Klasse 41 ist eine differenzierte Beurteilung geboten. Für die "Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen" sowie die "Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör" (anders als von Filmen selbst) ist minimovie nicht glatt dienstleistungsbeschreibend.

Soweit ein beschreibender Bedeutungsgehalt nicht im Vordergrund des Verständnisses breiter Publikumskreise steht, entbehrt die angemeldete Marke auch nicht

des erforderlichen Mindestmaßes an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Vorsitzende Richterin Winkler  
ist wegen Urlaubs an der Un-  
terschrift verhindert.

Sekretaruk

Viereck

Viereck

Ko