



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 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Kruppa in der Sitzung vom 30. November 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 28 - vom 19. März 2002 insoweit aufgehoben, als der international registrierten Marke IR 646 783 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für « 11 Générateurs électriques de vapeur; 42 Elaboration de logiciels pour la commande, le réglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures et/ou d'installations de voies pour véhicules miniatures notamment sous utilisation d'appareils électroniques d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran (souris) » verweigert worden ist.

Gründe

I.

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) registrierte Marke IR 646 783 (Ursprungsland Österreich mit Priorität vom 15. November 1994)

LOKMAUS

begehrt die Schutzerstreckung auf Deutschland für Waren in den Klassen 9, 11 und 28 sowie Dienstleistungen in Klasse 42.

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke den nachgesuchten Schutz nach vorangegangenem refus de protection mit Beschluss vom 19. März 2002 in vollem Umfang verweigert, weil es sich um eine die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibende und somit frei-

haltebedürftige Angabe handele. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (Beschluss des Senats vom 18. Februar 2004, BPatGE 48, 91).

Auf die (zugelassene) Rechtsbeschwerde hin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 2. Dezember 2004 (GRUR 2005, 578) die vorangegangene Entscheidung des Senats insoweit aufgehoben, als die Beschwerde gegen die Verweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist; in diesem Umfang wurde die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die Schutzverweigerung nur noch insoweit, als sie die Waren in Klasse 11 und die Dienstleistungen in Klasse 42 betrifft. Bezüglich der Waren in den Klassen 9 und 28 ist demgegenüber der IR-Marke der nachgesuchte Schutz rechtskräftig versagt.

Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs, an die der Senat gebunden ist, kann das Wort LOKMAUS für "Générateurs électriques de vapeur" selbst dann nicht als beschreibend angesehen werden, wenn die Steuerung eines solchen Geräts durch einen Handregler in Betracht kommt. Hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 42 sei zu beachten, dass nicht Schutz für eine Software beansprucht werde, die für den Betrieb einer Lokmaus benötigt werde, sondern für die Entwicklung einer derartigen Software. Insoweit sei aber ein Freihaltebedürfnis nicht ersichtlich. Demnach steht einer Schutzerstreckung der IR-Marke auf Deutschland für die genannten Erzeugnisse und Dienstleistungsangebote die Regelung des Art 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr 2 PVÜ (anwendbar gem Art 5

Abs 1 MMA) iVm §§ 107, 113 Abs 1, 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen.

Auf fehlende Unterscheidungskraft hat die Markenstelle - jedenfalls im Zurückweisungsbeschluss, anders als noch im refus de protection - ihre Entscheidung nicht gestützt. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass der IR-Marke für die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlen würde.

Prof. Dr. Hacker

Kruppa

Viereck

Hu