



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 43/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 28 390.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Objects of Desire

ist am 3. Mai 2001 für die Dienstleistungen

„Tätigkeiten eines Designers, Entwurf und Gestaltung von Motiven, Illustrationen, Gegenständen aller Art; Versandhandel; Konzeption und Durchführung von Präsentationen, Werbeaktionen, Ausstellungen und Vorführungen“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. Februar 2004 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes die Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Der Beschluss bezeichnete die Anmeldung als von einem der ursprünglichen Anmelder stammend, wurde jedoch den Vertretern der Rechtsnachfolgerin zugestellt, welche im Anschreiben als Anmelderin genannt wurde.

Der sprachüblich gebildete Ausdruck „Objects of Desire“ setze sich aus geläufigen Grundbegriffen der englischen Sprache zusammen und lasse sich ohne weiteres mit „Objekte der Sehnsucht/des Verlangens“ übersetzen. Es handele sich dabei im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang lediglich um eine die gestalteten, entworfenen, präsentierten und beworbenen Gegenstände anpreisende Werbeaussage ganz allgemeiner Art, der unter keinem Gesichtspunkt kennzeichnende Funktion zukomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelder mit Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 12. Februar 2004 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Zutreffend habe zwar die Markenstelle ausgeführt, dass sich der Slogan aus Wörtern der englischen Sprache zusammensetze und mit „Objekte der Sehnsucht“ zu übersetzen sei. Es handele sich jedoch um eine grandiose Übertreibung mit eigenartigem Sehnsuchtscharakter (gewisse Originalität), der eine kennzeichnende Funktion nicht abgesprochen werden könne. Eine unmittelbare beschreibende Funktion könne es im vorliegenden Fall aus semantischen Gründen nicht geben, da Dienstleistungen keine Objekte oder Gegenstände seien.

Mit Schreiben vom 3. August 2004 wies der Senat die Beschwerdeführerin darauf hin, er gehe trotz der falschen Bezeichnung des Anmelders im angegriffenen Beschluss davon aus, dass die Zurückweisung der Anmeldung gegenüber der Berechtigten, also der Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelder erging. Auch könne sich eine fehlende Unterscheidungskraft nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen. Daraufhin bat die Beschwerdeführerin um Entscheidung nach Aktenlage.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin, gegen die der Beschluss der Markenstelle trotz Falschbezeichnung im Rubrum erging und zugestellt wurde, ist zulässig, hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Objects of Desire“ steht ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr EugH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; BGHk GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Es sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe handelt. Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist (vgl EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Biomild).

Der Verkehr versteht die aus Wörtern der englischen Sprache zusammengesetzte angemeldete Marke „Objects of Desire“ im Sinne von „Objekte der Sehnsucht“ und damit als Hinweis auf den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen „Tätigkeiten eines Designers, Entwurf und Gestaltung von Motiven, Illustrationen, Gegenständen aller Art; Versandhandel; Konzeption und Durchführung von Präsentationen, Werbeaktionen, Ausstellungen und Vorführungen“. Diese Dienstleistungen können dafür bestimmt sein, Objekte der Sehnsucht zu entwerfen und zu gestalten, oder die Dienstleistungen können sich auf solche Objekte beziehen, in-

dem diese zB bei Werbeaktionen präsentiert, ausgestellt oder vorgeführt werden. Das Argument der Anmelderin, bei „Objects of Desire“ handele es sich um Waren und nicht um die angemeldeten Dienstleistungen, weshalb das angemeldete Zeichen aus semantischen Gründen keine beschreibende Funktion habe, kann eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da auch der Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb aufgefasst wird. Eine fehlende Unterscheidungskraft kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Dienstleistung selbst ergeben, sondern daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (vgl BGH MarkenR 2003, 148, 149 - Winnetou; BPatG MarkenR 2004, 148, 150 - beauty24.de).

Die angemeldete Bezeichnung stellt entgegen der Ansicht der Anmelderin auch keine „grandiose Übertreibung mit eigenartigem Sehnsuchtscharakter“ dar, denn die Gestaltung und die Präsentation von Waren soll gerade dazu dienen, aus Produkten „Objekte der Begierde“ zu machen. Darüber hinaus ist der Verkehr in der Werbung an Übertreibungen gewöhnt, so dass er auch bei einer solchen übertreibenden Wortwahl lediglich eine Sachangabe und keine Marke sieht.

Ob der Eintragung der angemeldeten Marke darüber hinaus auch die Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

Kliems

Sredl

Bayer

Na