



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 179/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 24 925.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Juni 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Juli 2004 wird aufgehoben und das Verfahren zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 303 24 925

Pettersson und Findus

war am 9. Juli 2001 mit folgendem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angemeldet worden:

Klasse 9: Tonträger, CD, CD-ROM, DVD, MD, Kassetten;

Klasse 16: Verlagserzeugnisse, nämlich Kinderbücher, Magazine, Hefte, Bücher;

Klasse 38: Onlinedienst für den Vertrieb von Büchern, Heften, Merchandising-Artikeln, Tonträgern; Bereitstellung eines Internet-Portals zur Vermarktung von Büchern, Tonträgern, Merchandising-Artikeln;

Klasse 41: Online-Publikationen von elektronischen Büchern, Zeitschriften; Herausgabe von Verlags- und Drucker-

zeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet;
Durchführung von Spielen im Internet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 13. Juli 2004 teilweise zurückgewiesen.

Ausgegangen ist sie allerdings von einem modifizierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wonach statt der Dienstleistung „Onlinedienst, für den Vertrieb von Büchern, Heften, Merchandising-Artikeln, Tonträgern“, in Klasse 9 und 16 als Ware „Merchandising-Artikel“ mit dem Zusatz „soweit in Klasse 9 enthalten“, bzw. „soweit in Klasse 16 enthalten“ aufgenommen wurde. Diese Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses beruht - laut einem kopierten Vermerk aus dem Amtsverfahren 303 24 925 zur Anmeldung der Wortmarke „Findus“ - auf einer telefonischen Unterredung mit dem Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin und solle auch für das vorliegende Verfahren gelten.

Die Markenstelle vertritt in der Sache die Auffassung, es bestünden im Rahmen der Zurückweisung die absoluten Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 MarkenG. „Pettersson und Findus“ sei die Bezeichnung zweier berühmter Kinderbuchfiguren des schwedischen Schriftstellers Sven Nordquist. Die angemeldete Wortfolge sei daher eine rein beschreibende Sachangabe hinsichtlich Inhalt und Thematik der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, die der Verkehr unmittelbar verstehe. Es müsse den Mitbewerbern im übrigen unbenommen bleiben, ihre Waren und Dienstleistungen entsprechend zu betiteln.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 16. August 2004 (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin - ausgehend von ihrem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vom 9. Juli 2001 - vor, dass es sich gerade nicht um eine beschreibende Angabe handle, da die angemeldete Wortkombination unterscheidungskräftig sei. Die Wortschöpfung „Pettersson und Findus“ sei keine beschreibende Angabe der um Schutz suchenden Marke, da weder eines der Produkte mit diesen Worten beschrieben werden könne, noch der Verkehr diese Wortfolge ausschließlich für die

einzutragenden Waren und Dienstleistungen verwende. Ein Freihaltebedürfnis könne ebenfalls nicht ausgemacht werden.

Die Anmelderin beantragt daher (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Eintragung für alle Waren und Dienstleistungen anzuordnen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes ist aus formalen Gründen aufzuheben und gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Bei der erneuten Sachentscheidung wird das Deutsche Patent- und Markenamt jedoch die Auffassung des Gerichts zur Schutzfähigkeit der Wortfolge „Pettersson und Findus“ zu berücksichtigen haben, da das angemeldete Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig und nicht Freihaltebedürftig ist.

1. Die Markenstelle hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis lediglich auf mündliche, nämlich telefonische, Zustimmung durch den Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin abgeändert und die dafür erforderliche Schriftform nicht eingehalten. Darüber hinaus ist der Begriff der „Merchandising-Artikel“ ungeklärt geblieben.

1.1. Die Erteilung einer Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamt ist ein Verwaltungsakt, da es sich dabei um eine hoheitliche Regelung mit Außenwirkung handelt und das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige erlassende Verwaltungsbehörde tätig wird (BVerwG GRUR 1959, 435). Dabei handelt es sich

um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt, der grundsätzlich nur auf einen entsprechenden Antrag hin erlassen werden kann, und zwar auch nur mit Bindung an den Wortlaut des Antrags. Davon darf die Behörde nicht abweichen, es sei denn, der Antragsteller verändert von sich aus den Antrag. Im Verfahren der Erteilung von Markenschutz ist dies die Anmeldung des Zeichens als Marke. Der Anmelder allein bestimmt deshalb gem. § 32 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 MarkenG i. V. m. §§ 3 Abs. 1 Nr. 3, 2 Abs. 1, 20 Abs. 1 MarkenV das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Das Markengesetz i. V. m. der Markenverordnung und der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt schreibt dabei gem. § 32 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 2 Abs. 1 MarkenV i. V. m. §§ 9, 10 DPMaV die schriftliche Anmeldung unter Verwendung eines Formblatts vor.

Auf die Anmeldung hin hat das Deutsche Patent- und Markenamt gem. § 36 Abs. 1 MarkenG das Vorliegen der Anmeldeerfordernisse zu prüfen und – im Falle des Auftretens von Mängeln im Sinn von § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wie z. B. der ungenauen Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen - gem. § 36 Abs. 4 MarkenG unter Fristsetzung zur Behebung der Mängel die Anmeldung zu beanstanden. Der Anmelder muss sodann dazu Stellung nehmen, und die vom Amt monierten Mängel beseitigen, da andernfalls seine Anmeldung gem. § 36 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen wird. Der vorliegend ergangene Beanstandungsbescheid vom 15. August 2003 enthält jedoch keine Hinweise zu Mängeln des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, sondern nur materiell-rechtliche Ausführungen zu Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis. Der der Akte in Kopie beigefügte Aktenvermerk über ein Telefonat im Verfahren 303 24 926 zur Wortmarke „Findus“ genügt weder den Anforderungen an die Schriftform noch an die Klarstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Eine schriftliche Bestätigung durch die Anmelderin (auch im Wege der elektronischen Mitteilung oder des Telefax) befindet sich nicht in der Akte, woraus zu entnehmen ist, dass eine solche nicht erfolgt ist. Unabhängig davon, dass im Interesse der Verfahrensbeschleunigung telefonische Absprachen sinnvoll sein können, muß ein Anmelder die gewünschten Änderungen schriftlich vornehmen - wie dies auch Nr. III 3 d der Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen (BIPMZ 1995, 378,

382) und entsprechend im Handbuch für den Markenprüfer im nationalen Bereich, 1. Auflage, S. 43 vorgesehen ist - oder ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei Gericht einreichen. Der Schriftform gleich stehen telegrafische und andere moderne Kommunikationsformen, nicht jedoch Telefonate (Stelkens/Bonk/Sachs, Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl., § 22 Rn. 32). Die Sicherheit des Rechtsverkehrs gebietet zudem aus den o. g. Gründen, dass die Anforderungen an das Zustandekommen eines mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsaktes auch für die Änderungen gelten, nämlich Schriftlichkeit, und nicht nachträglich durch mündliche Vereinbarungen mit der Markenstelle vorgenommen werden können. Der Beschluss der Markenstelle ist daher aufzuheben, da er nicht den Anforderungen an die Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes in formeller Hinsicht genügt. Er ist vielmehr ohne Rechtsgrundlage aufgrund der eigenmächtigen Änderungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch das Deutsche Patent- und Markenamt ohne aktenkundige Bestätigung durch die Anmelderin erlassen worden.

1.2. Das Verfahren war gem. § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zurückzuverweisen, denn das Deutsche Patent- und Markenamt ist gem. § 36 Abs. 4 MarkenG zur Klarstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses angehalten.

Erläuterungsbedürftig im Sinn von §§ 20 Abs. 2, 19 Abs. 2 MarkenV ist dabei die Streichung der Dienstleistung „Onlinedienst, für den Vertrieb von Büchern, Heften, Merchandising-Artikel, Tonträger“ und der Begriff des „Merchandising-Artikels“ als solchem.

1.2.1. Die Anmelderin beanspruchte die Dienstleistung „Onlinedienst, für den Vertrieb von Büchern, Heften, Merchandising-Artikel, Tonträger“. Weshalb diese Anmeldung im Hinblick auf die Dienstleistung „Onlinedienst“ telefonisch beanstandet wurde ist fraglich, da die Eintragung „Onlinedienst“ bzw. „Onlinedienste“ bereits vielfach erfolgt ist (vgl. eingetragene Marken Nr. 300 20 870; 300 38 299; 300 45 643; 300 44 549; 300 37 929; 300 05 446; 300 12 429 etc.). Unter „Onlinedienst“ versteht man einen kommerziellen oder gemeinnützigen Anbieter, der sei-

nen Kunden die Einwahl in ein (eigenes oder offenes) Computernetz und eigene Inhalte in diesem Netz anbietet. Hiervon wird der Internetprovider oder Internetdienstanbieter unterschieden, der kein eigenes Computernetz unterhält und gewöhnlich keine exklusiven Inhalte anbietet (www.wikipedia.de). Klassifiziert werden kann diese Dienstleistung in Klasse 38 unter dem Oberbegriff der Telekommunikation. Unschädlich ist dabei, dass die Anmelderin diese Dienstleistung für den „Vertrieb“ von Waren angemeldet hat, da der Vertrieb insoweit nur Hilfsdienstleistung bzw. Zweckbestimmung ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt beabsichtigte im Rahmen der Korrektur des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für die Anmelderin statt der beanspruchten Dienstleistung nunmehr nur Waren, und zwar „Merchandising-Artikel“ in Klasse 9 und 16, einzutragen. Dagegen spricht zum einen, dass im Original des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (Bl. 2 VA) hinter „Heften“ in „Onlinedienst, für den Vertrieb von Büchern, Heften, Merchandising-Artikel, Tonträger“ ein Komma steht, und sich die Hefte ebenso wie die Tonträger und Merchandising-Artikel auf den Vertrieb derselben im Onlinedienst bezogen und lediglich das „n“ für die Kenntlichmachung eines Dativs gefehlt haben dürfte. Zum anderen spricht die systematische Stellung bei den Dienstleistungen dagegen, da die beanspruchten Waren, u. a. die Tonträger, am Anfang des Verzeichnisses bereits gesondert aufgeführt wurden. Es hätte im Rahmen der Beanstandung zumindest der Klärung bedurft, ob die Anmelderin lediglich den - eintragungsfähigen - Onlinedienst ohne nähere Spezifizierung beansprucht. „Merchandising-Artikel“ als Waren hat die Anmelderin jedenfalls nicht beantragt.

1.2.2. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt beabsichtigte Form der Eintragung als „Merchandising-Artikel, soweit in Klasse 9 enthalten“ und als „Merchandising-Artikel, soweit in Klasse 16 enthalten“ ist dagegen aus einem weiteren Grund nicht möglich. „Merchandising“ als Dienstleistung wird in Klasse 35 klassifiziert. Diese Dienstleistung wurde aber bei der Wahl von vier Klassen durch die Anmelderin offensichtlich nicht gewünscht, da sie lediglich Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 41 angemeldet hat.

„Merchandising-Artikel“ als Ware ist dagegen - auch bei einer Einschränkung auf bestimmte Klassen - für eine Eintragung zu unbestimmt. „Merchandising-Artikel“ sind Waren, die im Rahmen der Gesamtheit verkaufsfördernder Maßnahmen und Aktivitäten eines Herstellers zur Vermarktung und Werbung eines Produkts verkauft oder verschenkt werden. Dass es sich dabei um - fast - alle Waren handeln kann, liegt auf der Hand. Je nach finanzieller Leistungsfähigkeit des Herstellers können diese Produkte vom Poster, Kalender, T-Shirt, Tasse, Schlüsselanhänger über Süßwaren, Sportartikel, Getränke, Taschen bis hin zum USB-Stick, Fernseher oder der Videokamera umfassen. Allein die Suchanfrage bei der Suchmaschine Google unter dem Begriff „Merchandising-Artikel“ führt zu 156.000 Seiten auf Deutsch für Firmen, die alle gewünschten Artikel anbieten und nach Wunsch des Kunden mit dem entsprechenden Design, Logo etc. versehen. Nicht ausreichend ist dabei eine Einschränkung auf bestimmte Klassen (z. B. „Merchandising-Artikel, soweit in Klasse 16 enthalten“), da bereits die Bezeichnung „Merchandising-Artikel“ lediglich die Vertriebsart bzw. die Zweckbestimmung der Ware benennt, nicht aber eine Konkretisierung der Ware als solche ist. Damit wären im Sinne eines Oberbegriffs alle denkbaren Waren der jeweiligen Klasse - ohne nähere Individualisierung - umfasst, was dem Gebot der Bestimmtheit des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses widerspricht.

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist gehalten, unter Beachtung des Verbots der unzulässigen Erweiterung die genaue sprachliche Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erneut mit der Anmelderin zu klären.

2. Hinsichtlich der Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge ist der Senat folgender Auffassung:

2.1. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154

- antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073, 1074, 1075 - BONUS II). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist.

Kann einem Zeichen jedoch für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 - LOOK, BGH WRP 2002, 1073, 1074, 1075 - BONUS II). Nach diesen Grundsätzen ist die angemeldete Wortfolge schutzfähig.

2.2. Gem. § 5 Abs. 3 MarkenG sind die Bezeichnungen von Druckschriften grundsätzlich als Werktitel schutzfähig. Zusätzlich sind sie - was auch für Buchtitel gilt - dem Markenschutz zugänglich (BGH GRUR 2000, 882 f. - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 f. - REICH UND SCHOEN). Die Zielrichtung von Titel- und Markenschutz ist dabei unterschiedlich. Während der Titel im allgemeinen inhaltsbezogen ist, ist es die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Ob ein Titel im Einzelfall einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Einzelfallfrage, die im Rahmen der Unterscheidungskraft zu klären ist.

Das angemeldete Zeichen „Pettersson und Findus“ ist unterscheidungskräftig, da dem Gesamtzeichen - für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen - keine im Vordergrund stehende Sachaussage zugeordnet werden kann. Es gibt zwar zwei Kinderbuchfiguren, den etwas schrulligen Forscher Pettersson und seinen Kater Findus, die diesen Namen haben. Auf diese suggestive Erweckung von Vorstellungen über den Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die der Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nimmt (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN), ist die Wortfolge allerdings nicht beschränkt. Gerade der Teil des Verkehrs, der unter dem Begriff „Pettersson und Findus“ keine assoziative gedankliche Verknüpfung zu zwei Protagonisten einer Kinderbuchreihe hat, wird die Wortfolge für phantasievoll halten, und in ihr nur die Zusammenfügung zweier - im deutschen Sprachgebrauch ungewöhnlicher - Begriffe, möglicherweise im ersten Begriff noch einen Namen, sehen. Weder die angemeldeten Waren, noch die Dienstleistungen werden in irgendeiner Form damit „beschrieben“.

Im Gegensatz zur Entscheidung „Bücher für eine bessere Welt“ (BGH GRUR 2000, 882) erschöpft sich der Aussagegehalt der durch die Wortfolge zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen nicht in der Information über den Inhalt der so gekennzeichneten Produkte, sondern weist eine gewisse Originalität auf. In der Entscheidung des Bundesgerichtshof (a. a. O.) wird darauf verwiesen, dass die angemeldete Wortfolge „Bücher für eine bessere Welt“ die damit gekennzeichneten Bücher oder Broschüren unmittelbar sachlich als Druckwerke ausweise, die der Schaffung einer besseren Welt dienen sollen. An dieser Unmittelbarkeit zwischen der Wortfolge und der damit zu kennzeichnenden Ware/Dienstleistung fehlt es hier allerdings, da allenfalls mittelbar bei Kenntnis der Kinderbuchfiguren ein Bezug hergestellt werden kann.

Auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu „Winnetou“ (GRUR 2003, 342) ist nicht heranzuziehen. Dort wurde festgestellt, dass der Name der Romanfigur von Karl May bereits so berühmt war, dass er sich „zum Synonym für einen rechtschaffenen Indianerhäuptling“ (a. a. O.) entwickelt hatte, und deshalb als Sachhinweis auf den Gegenstand der beantragten Waren geeignet war. Eine ähnliche

Symbolkraft kommt „Petersson und Findus“ nicht zu, weil die Wortfolge als Inhaltsangabe hinsichtlich der Geschehnisse um eine Person und einen Kater nur einem kleinen Verkehrskreis bekannt ist.

Aus demselben Grund eignet sich die angemeldete Wortfolge auch als betrieblicher Herkunftshinweis für die Dienstleistungen „Online-Publikationen von elektronischen Büchern, Zeitschriften; Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Durchführung von Spielen im Internet“, die in engem Zusammenhang mit den Waren der Klasse 16 stehen.

Für die Eintragbarkeit im Bereich der „Tonträger, CD, CD-ROM, DVD, MD, Kassetten,“ (Klasse 9) spricht, dass das Zeichen nicht auf eine eindeutige, sofort verständliche Aussage als Inhalt eines Werkes reduziert werden kann, sondern durchaus mehrdeutig ist. „Pettersson und Findus“ kann auf einem Tonträger der Hinweis auf mitwirkende Personen (Autoren, Musiker, Komponisten, Protagonisten etc.), die Art der Werke, aber auch den Titel einer Geschichte zweier Personen (Romeo und Juli; Max und Moritz; Dick und Doof; Pat und Patachon; Schneeweißchen und Rosenrot) sein. Keiner der vorstellbaren Auslegungsinhalte wird dem angemeldeten Zeichen für die angemeldeten Waren der Klasse 9 als im Vordergrund stehende Sachaussage zugeordnet werden.

Dasselbe gilt für die Dienstleistung in Klasse 38 „Bereitstellung eines Internet-Portals zur Vermarktung von Büchern, Tonträgern; Onlinedienst für den Vertrieb von Büchern, Heften, Tonträgern“.

Damit fehlt dem angemeldeten Zeichen insgesamt nicht *jegliche* Unterscheidungskraft.

2.3. Ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an der angemeldeten Wortfolge besteht ebenfalls nicht.

Bei Bezeichnungen für Druckschriften oder andere Medienträger, insbesondere Waren der Klasse 9, hängt das Freihaltebedürfnis davon ab, ob das angemeldete Zeichen als beschreibende Inhaltsangabe in Betracht kommt. Dies wird in der Re-

gel dann angenommen, wenn der Titel den Inhalt „treffend“ beschreibt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 305). Wie bereits ausgeführt, können die Begriffe „Pettersson und Findus“ aber eine Vielfalt von Themen beschreiben und sind deshalb mehrdeutig. Ein Schutz anderer Wettbewerber wegen der Gefahr der Monopolisierung des Zeichens ist daher nicht erforderlich.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI