



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 275/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 56 702.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2004 aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 31. Oktober 2003 die Wortmarke

Automation Live

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Plakate und Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Durchführung und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, soweit in Klasse 35 enthalten, Organisation von Messeteilnahmen; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen sowie Verkaufsförderung und Vermittlung von Wirtschaftskontakten, auch im Internet; Zurverfügungstellung und Vermietung von Standflächen und Messeständen einschließlich der dazugehö-

rigen Ausrüstungsgegenstände, soweit in Klasse 35 enthalten;
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Werbung, Vermietung von
Werbeflächen, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse;

Klasse 41:

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Sonderschauen
für kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke, Kongressen,
Symposien, Produktpräsentationen und Wettbewerben für kultu-
relle, Unterrichts- und Bildungszwecke; Veröffentlichung und Her-
ausgabe von Zeitschriften, Katalogen und Prospekten; Organisa-
tion, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops
und Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke;

Klasse 42:

Zurverfügungstellung und Vermietung von Ausrüstungsgegen-
ständen für Standflächen und Messestände, soweit in Klasse 42
enthalten.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat durch eine Regierungsangestellte des gehobe-
nen Dienstes die Anmeldung durch Beschluss vom 12. Oktober 2004 in vollem
Umfang gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens der
Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückge-
wiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der in der Anmeldemarke enthaltene
Bestandteil „Automation“ bringe zum Ausdruck, dass Prozesse vereinfacht und
Maschinen effizienter eingesetzt werden würden. Das weitere Element „Live“
werde im Sinne von „direkt“, „original“ oder auch „lebendig“ verstanden. Demzu-
folge beschreibe die Bezeichnung „Automation Live“ den Inhalt und die Bestim-
mung der angemeldeten Waren. In Bezug auf die Dienstleistungen weise die An-
meldemarke auf die Aktualität des Inhalts der Druckereierzeugnisse und auf die
Art, Bestimmung und den Gegenstand der live stattfindenden Veranstaltungen der
Anmelderin hin. Auch gebe sie an, dass die vertretenen Unternehmen aus der

Automations-Branche kämen und die Dienstleistungen der Anmelderin live, d. h. vor Ort erfolgen würden. Die im Zusammenhang mit Messen beanspruchten Tätigkeiten bezögen sich auf die Teilnahme an einer „Live Automations-Messe“, in deren Rahmen Automationstechnik live vorgeführt werde. Die Anmeldemarke vermittele somit in ihrer Gesamtheit eine sprachübliche und in sich verständliche unmittelbar beschreibende Gesamtaussage, die zudem einem Freihaltungsbedürfnis unterliege.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 12. Oktober 2004 aufzuheben.

Sie macht geltend, dass jeder Bestandteil der Bezeichnung „Automation Live“ unterschiedliche Bedeutungen haben könne und dementsprechend auch der Gesamtbegriff verschiedene Interpretationen zulasse. Der für die Verneinung der Unterscheidungskraft erforderliche eindeutige Begriffsgehalt läge folglich nicht vor. Des Weiteren sei die Anmeldemarke nicht unmittelbar beschreibend, da es entsprechend der Rechtsprechung des BGH an einem konkreten Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehle. Darüber hinaus sei es nicht zulässig, das Betätigungsfeld der Aussteller und Besucher der Veranstaltung „Automation Live“ mit dem Arbeitsgebiet der Anmelderin gleichzusetzen. Ihre Dienstleistungen und Produkte seien von der Thematik und dem Inhalt her neutral. Die Anmeldemarke bezöge sich allenfalls auf weitere Umstände, die im Zusammenhang mit der Automationstechnik stünden. Die Unterscheidungskraft sei aber nur dann zu verneinen, wenn ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt werden könne. Diese stünden jedoch auch in keinem indirekten Zusammenhang zur Automationstechnik, da die Anmelderin auf diesem Gebiet nicht tätig sei. Im Übrigen seien keine Belege für das Vorliegen eines Freihaltungsbedürfnisses vorgelegt worden, für dessen Begründung die Eignung zur Beschreibung nicht ausreiche. Zudem sei es üblich, dass das Themengebiet einer Messe bereits in ihrer Bezeichnung erkennbar werde.

Nach Hinweis des beschließenden Senats hat die Anmelderin das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschränkt:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Plakate und Fotografien für Konferenzen, Sonderschauen, Kongresse, Symposien, Produktpräsentationen, Wettbewerbe, Seminare, Workshops und Ausstellungen für kulturelle Zwecke;

Klasse 35:

Zurverfügungstellung und Vermietung von Standflächen und Messeständen einschließlich der dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände für Konferenzen, Sonderschauen, Kongresse, Symposien, Produktpräsentationen, Wettbewerbe, Seminare, Workshops und Ausstellungen für kulturelle Zwecke, soweit in Klasse 35 enthalten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) für Konferenzen, Sonderschauen, Kongresse, Symposien, Produktpräsentationen, Wettbewerbe, Seminare, Workshops und Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Werbung, Vermietung von Werbeflächen, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, alle vorgenannten Dienstleistungen ausschließlich bezogen auf die Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Sonderschauen, Kongressen, Symposien, Produktpräsentationen, Wettbewerben, Seminaren, Workshops und Ausstellungen für kulturelle Zwecke;

Klasse 41:

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Sonderschauen für kulturelle Zwecke; Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Symposien, Produktpräsentationen und Wettbewerben für kulturelle Zwecke; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops und Ausstellungen für kulturelle

Zwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften, Katalogen und Prospekten für Konferenzen, Sonderschauen, Kongresse, Symposien, Produktpräsentationen, Wettbewerbe, Seminare, Workshops und Ausstellungen für kulturelle Zwecke;

Klasse 42:

Zurverfügungstellung und Vermietung von Ausrüstungsgegenständen für Standflächen und Messestände, nämlich Leihe und Vermietung von Computer-Hardware, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräten und Datenverarbeitungsgeräten für Konferenzen, Kongresse, Symposien, Produktpräsentationen, Wettbewerbe, Seminare, Workshops und Ausstellungen für kulturelle Zwecke, soweit in Klasse 42 enthalten.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nach Beschränkung des Waren-/Dienstleistungszeichnisses auch begründet. Der Senat hält die Anmeldemarke nunmehr für unterscheidungskräftig, nicht freihaltungsbedürftig sowie nicht ersichtlich täuschend. Insofern stehen ihr die Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 4 MarkenG nicht mehr entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Ins-

besondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Dies ist nach der zulässigen Beschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses jedoch nicht mehr der Fall.

Unter dem Zeichenelement „Automation“ kann zum einen das deutsche Synonym für „Automatisierung“ oder „Mechanisierung“ verstanden werden (vgl. „http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www?site=1&Wort=Automation&sprac...“). Zum anderen stellt es das englische Wort für „Automation“, „Automatisierung“ oder „Automatisierungstechnik“ dar, das häufig im Zusammenhang mit anderen englischen Substantiven verwendet wird (vgl. „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hd...>“). Aufgrund der identischen Schreibweise und Bedeutung des englischen und deutschen Wortes wird es im Inland somit im Sinne von „vollautomatische Fabrikation“ aufgefasst werden (vgl. Duden, Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 141).

Der Bestandteil „Live“ stammt aus dem Englischen mit den Grundbedeutungen „leben“, „lebend“ und „lebendig“ (vgl. „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hd...>“). Im übertragenen Sinne wird er jedoch heutzutage gerade auch im Deutschen häufig im Sinne von „live“, d. h. „direkt“ bzw. „original“ benutzt (vgl. Duden, a. a. O., Seite 462). Regelmäßig ist der Begriff im Bereich des Rundfunks und Fernsehens anzutreffen (vgl. z. B. „Live-Sendung“, „Live-Übertragung“). Doch hat das Wort „live“ mittlerweile eine so allgemeine Bedeutung im Inland erlangt, dass es generell als Umschreibung für „aktuell“ oder „gegenwärtig“ in der Praxis eingesetzt wird (vgl. beispielhaft „<http://www.google.de/search?q=live&hl=de&lr=&newwindow=1&start=10&sa=N>“). Insofern wird trotz der Herkunft aus dem englischen Sprachraum der weit überwiegende Teil des Verkehrs den Sinngehalt des ins Deutsche übernommenen Wortes „live“ erkennen.

Die Kombination „Automation Live“ lässt sich zwar weder im Deutschen noch im Englischen nachweisen. Dennoch handelt es sich nicht um eine außergewöhnliche Zusammensetzung, deren Gesamtbedeutung für den Verkehr nicht erkennbar wäre. Das Wort „live“ wird im Deutschen auch häufig hinter einem Substantiv verwendet, um die Aktualität und die Unmittelbarkeit des vorangestellten Wortinhalts deutlich zu machen. So lassen sich beispielsweise die Kombinationen „Opel Live“, „Vodafone - live!“, „Hamburg Live“, „Eins Live“, „eBay Live!“, „Berufe live“, „Strausberg-Live“, „Science Live“, „Bayern 1 live“, „TYPO3-LIVE!“, „Börse Live“ oder „Fewo-live“ finden (vgl. „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=live&btnG=Suche&meta=cr...>“ und „<http://www.google.de/search?q=live&hl=de&lr=&cr=countryDE&newwindow=1&st...>“). In diese Zusammensetzungen reiht sich die Bezeichnung „Automation Live“ zwanglos ein. Demzufolge wird der Verkehr ihr überwiegend Bedeutungen wie „Automatisierungstechnik live“ bzw. „Automatisierungstechnik aktuell“ oder „Vollautomatische Fabrikation live“ bzw. „Vollautomatische Fabrikation aktuell“ beimessen. Im Zusammenhang mit örtlich gebundenen Veranstaltungen wie Messen oder Ausstellungen kann die Anmeldemarke auch im Sinne von „Automatisierungstechnik direkt vor Ort“ bzw. „Vollautomatische Fabrikation direkt vor Ort“ verstanden werden.

Mit dem Begriff „Automation Live“ wird eine Sonderveranstaltung im Rahmen der „Factory Automation“ - nach Aussage der Anmelderin die internationale Leitmesse der Fertigungsautomation - auf der Hannover-Messe bezeichnet, die von der A... AG organisiert wird. Gemeinsam mit der B... AG und anderen Technologiepartnern werden beispielsweise in einer Live-Demonstration innovative Anwendungen in der Automobilfertigung“ präsentiert (vgl. „<http://www.pressebox.de/pressemeldungen/deutsche-messe-ag/boxid-55322.html>“). Gerade diese Verwendung macht den beschreibenden Sinngehalt der Anmeldemarke im Hinblick auf die im Ursprünglichen, nun jedoch nicht mehr im beschränkten Verzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen deutlich. Mit ihr wird deren Themengebiet und Gegenstand zum Ausdruck gebracht. Insbesondere im Zusammenhang mit der Organisation und Veranstaltung von Messen

und Ausstellungen macht die Anmeldemarke den Zweck und die Ausrichtung dieser Tätigkeiten deutlich (vgl. u. a. juris: Beschluss des 29. Senats vom 27. November 2002, BPatG 29 W (pat) 392/00 - HOMETECH; PAVIS: Beschluss des 32. Senats vom 18. Oktober 2000, BPatG 32 W (pat) 224/99 - World of Events, und Entscheidung des HABM vom 18. September 2001, R0686/00-4 - wellness world). Auch in Verbindung mit der Zur-Verfügung-Stellung und Vermietung von Standflächen und Messeständen einschließlich der dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände stellt sie eine Orts- und Bestimmungsangabe dar.

Nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG, die auch noch im Rechtsmittelverfahren erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 884 - B-2 alloy), ist der Anmeldemarke jedoch eine eindeutige Sachaussage nicht mehr zu entnehmen. Sämtliche Waren und Dienstleistungen dienen nunmehr kulturellen Zwecken. Dies gilt insbesondere auch für die Tätigkeiten der Klasse 42, die die Zur-Verfügung-Stellung und Vermietung von Ausrüstungsgegenständen für Standflächen und Messestände im Rahmen von kulturellen Zwecken dienenden Konferenzen, Kongressen, Symposien, Produktpräsentationen, Wettbewerben, Seminaren, Workshops und Ausstellungen betreffen. Automatisierungstechnik hat mit Kultur im Sinne von Lebensart, Lebensstil oder Ästhetik (vgl. „http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www?site=1&Wort=Kultur-&sprache=de...“) jedoch kaum etwas gemein. Es ließ sich zwar der Begriff „Automatisierungskultur“ nachweisen (vgl. Odensass, Ph./Schmidt, E.-D., Die amerikanische und deutsche Automatisierungskultur im Vergleich, Automatisierungstage 2001, Fachhochschule Nordostniedersachsen), doch bezieht er sich in erster Linie auf den jeweiligen Stand der Automatisierung in bestimmten Bereichen. Die Bezeichnung „Automation Live“ mag allenfalls die mehr oder weniger undeutliche Vorstellung hervorrufen, dass die Waren und Dienstleistungen vor dem Hintergrund live präsentierter Automatisierungstechnik angeboten bzw. erbracht werden. So kann es sich bei ihnen um Bestandteile eines Rahmenprogramms handeln, das ähnlich wie die Stiftung der C... vornehmlich der Imageförderung dienen soll. Es ist jedoch nicht ersichtlich,

dass im Mittelpunkt die Automatisierungstechnik steht. Inhaltlich weist die Anmelde-
marke folglich keinen klar erkennbaren sachlichen Bezug zu den Produkten im
beschränkten Verzeichnis auf, so dass ihr die Herkunftsfunktion insoweit nicht ab-
gesprochen werden kann.

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen,
die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonsti-
ger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können
(vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Hiermit wird das im
Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen von jedermann frei
verwendet werden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Ein
solches Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber der A...
AG ist jedoch im Hinblick auf die verbliebenen Waren und Dienstleistungen nicht
erkennbar. Zum einen lässt sich - wie oben bereits ausgeführt - ein eindeutiger
Sachbezug zu kulturellen Zwecken nicht herstellen. Zum anderen ist im Internet
die markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „Automation Live“ (unabhängig
von der Schreibweise) nur im Zusammenhang mit der Anmelderin nachweisbar
(vgl. [„http://google.de/search?q=Automation+Live&hl=de&lr=&newwindow=1-
&start...“](http://google.de/search?q=Automation+Live&hl=de&lr=&newwindow=1-&start...)). Hinreichende Anhaltspunkte, dass in Zukunft eine Verwendung als
Sachangabe erfolgen wird, liegen ebenfalls nicht vor.

3. Des Weiteren ist eine ersichtliche Eignung zur Täuschung gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG nicht gegeben. Der Begriff „Automation Live“
vermittelt im Hinblick auf die verbliebenen Waren und Dienstleistungen keine kon-
kreten inhaltlichen Vorstellungen, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen.

Allenfalls kann er mehr oder weniger diffuse, jedoch mögliche und korrekte Assoziationen - etwa in dem Sinne, Roboter oder Maschinen seien Teil eines Kunst-Events - hervorrufen. Insofern besteht die Möglichkeit einer nicht irreführenden Markenbenutzung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 378).

gez.

Unterschriften