



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 59/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 13 905.7

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 30. Januar 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2007 und vom 6. März 2007 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Erziehung“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Actor Wanted

ist als Marke für Waren der Klassen 9 und 16 sowie für Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 3. Januar 2007 und vom 6. März 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

„Magnetaufzeichnungsträger, CD, CD-ROM, DVD, Videobänder, sonstige bespielte Datenträger und Ton- bzw. Bildtonträger; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Telekommunikation; Sammeln

und Übermitteln von Nachrichten, insbesondere über das Internet; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Filmproduktion“.

Der angemeldeten Wortmarke fehle im Umfang der Zurückweisung die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft. Sie sei eine in sprachüblicher Weise aus Wörtern der englischen Sprache zusammengesetzte Kombination und bedeute soviel wie „Schauspieler gesucht“. In dieser Bedeutung beschreibe sie lediglich die Bestimmung und den Inhalt der von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen. Da die Kombination aus gängigen englischen Begriffen bestehe und insbesondere der Bestandteil „Wanted“ auch in deutschsprachigen (Such-)Anzeigen verwendet werde, sei davon auszugehen, dass der Verkehr die angemeldete Wortkombination ohne weiteres als reine Sachangabe, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auffasse. Der von der Anmelderin vorsorglich für sämtliche Waren und Dienstleistungen eingefügte Disclaimer „ausgenommen für Zwecke der Anwerbung von Schauspielern“ führe zu keiner anderen Beurteilung. Die Markenstelle hat der Anmelderin Belegstellen aus Annoncen und aus dem Internet zur Verwendung des Ausdrucks „Wanted“ auch im deutschen Sprachgebrauch übermittelt.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass die angemeldete Wortfolge auch in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen keinem Freihaltebedürfnis unterliege. Die angemeldete Marke lasse sich zwar mit „Schauspieler“ und „gesucht“ übersetzen. Die Analyse der Einzelbestandteile besage aber noch nichts über die Eintragbarkeit der Gesamtbezeichnung. In der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen Gesamtheit sei die Marke kein im Deutschen gebräuchlicher Ausdruck. Der Verkehr werde ihr daher keine beschreibende Bedeutung beimessen. Dem Verbraucher sei allenfalls der Bestandteil „Wanted“ aus Western-Spielfilmen als Überschrift in Steckbriefen geläufig. Die Bezeichnung „Actor Wanted“ deute damit auf etwas Verwegenes, Schurkenhaftes hin und lasse Raum für weitere Assoziationen, so dass sie nicht als beschreibende Angabe geeignet sei. Außerdem stellten weder die angemeldete

Form „Actor Wanted“ noch die entsprechende deutsche Übersetzung „Schauspieler gesucht“ eine feststehende, auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung hinweisende Angabe dar. Dies könne allenfalls in Bezug auf eine Agentur angenommen werden, die Schauspieler suche und vermittle. Für derartige Dienstleistungen solle die angemeldete Marke aber gerade nicht geschützt werden. Außerdem ergebe sich aus § 23 MarkenG, dass es an einem Freihaltebedürfnis fehle.

Unter diesen Umständen seien nur noch sehr geringe Anforderungen an die ohnehin nach einem großzügigen Maßstab zu beurteilende Unterscheidungskraft zu stellen. Diese ergebe sich bereits daraus, dass die angemeldete Kombination lexikalisch nicht nachweisbar sei und keinen Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe. Zudem werde sie vom Großteil der angesprochenen Verkehrskreise nicht als beschreibende Angabe verstanden. Ein Teil der Verkehrskreise werde bei dem Bestandteil „Actor“ eher an „Action“ denken. Die durch den Bestandteil „Wanted“ hervorgerufene Assoziation mit steckbrieflich gesuchten Personen mache das Zeichen ungewöhnlich und phantasievoll. Auch wenn ein Teil der Verkehrskreise die Marke mit der Aussage „Schauspieler gesucht“ in Verbindung bringe, stehe dies der Unterscheidungskraft nicht entgegen, da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen Bezug zu der Suche nach Schauspielern aufwiesen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die angemeldete Marke mit der Maßgabe einzutragen, dass die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jeweils mit dem Disclaimer „ausgenommen für Zwecke der Anwerbung von Schauspielern“ versehen werden.

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

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, in der Sache jedoch nur insoweit begründet, als die Anmeldung für die Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Erziehung“ zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen hat die Markenstelle zu Recht angenommen, dass die angemeldete Marke im Umfang der Zurückweisung jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Dabei darf die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine un gerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 -59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Entgegen der Auffassung der Anmelderin sind die Anforderungen an eine ausreichende Unterscheidungskraft nicht von einem eventuell bestehenden oder nicht bestehenden Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abhängig. Vielmehr sind die absoluten Eintragungs-

hindernisse nach § 8 MarkenG voneinander unabhängig zu prüfen (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 9, 45 ff.). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft im Umfang der Zurückweisung nicht zuerkannt werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, bedeutet die angemeldete englischsprachige Bezeichnung „Actor Wanted“ übersetzt „Schauspieler gesucht“. Ebenfalls zutreffend hat die Markenstelle dargelegt und durch Fundstellen aus dem Internet untermauert, dass der Ausdruck „Wanted“ auch im deutschen Sprachgebrauch sowohl in Alleinstellung als auch in Verbindung mit deutschen oder englischen Begriffen verwendet wird, wenn beispielsweise nach Personen mit bestimmten Fähigkeiten oder Merkmalen etwa für Erhebungen, Studien oder für einen Erfahrungsaustausch gesucht wird.

a) Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

„Magnetaufzeichnungsträger, CD, CD-ROM, DVD, Videobänder, sonstige bespielte Datenträger und Ton- bzw. Bildtonträger; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Sammeln und Übermitteln von Nachrichten, insbesondere über das Internet“.

weist die angemeldete Bezeichnung schlagwortartig auf deren Funktion und Bestimmung hin. So können die beanspruchten Datenträger - beispielsweise in Form von Datenbanken Angaben über Schauspieler enthalten, die es ermöglichen, je nach zu besetzender Rolle, nach einem bestimmten Typ von Schauspieler zu suchen. Entsprechendes gilt für die Printmedien „Druckereierzeugnisse“ und „Fotografien“. Auch die Dienstleistung „Sammeln und Übermitteln von Nachrichten, insbesondere über das Internet“ kann inhaltlich auf die Ermittlung geeigneter Schauspieler ausgelegt sein. Damit ist die angemeldete Bezeichnung nicht geeignet, diese Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar zu machen.

b) Aber auch soweit die angemeldete Marke für die Dienstleistungen

„Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Filmproduktion“

bestimmt ist, kann ihr die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zuerkannt werden. Bei diesen Dienstleistungen handelt es sich um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen. Insoweit ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den geringere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou).

Das ist in Bezug auf die Bezeichnung „Actor Wanted“ ohne weiteres zu bejahen. So erfreuen sich sog. Castingshows oder sonstige Wettbewerbe, bei denen nach Stars gesucht wird, zunehmender Beliebtheit. Unterhaltungs- oder sonstige Veranstaltungen im kulturellen Bereich können demnach durchaus die Suche nach (talentierten) Schauspielern zum Gegenstand haben. Dementsprechend wird der Verkehr die Bezeichnung „Actor Wanted“ auch in Bezug auf die Dienstleistung „Filmproduktion“ lediglich als Beschreibung des Inhalts der Produktion und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou). In Bezug auf die Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ hat die Markenstelle zutreffend darauf hingewiesen, dass Bühnensport Teil einer Schauspielausbildung sein kann, so dass der Verkehr auch diese Dienstleistung nicht aufgrund der Bezeichnung „Actor Wanted“ mit einem bestimmten individuellen Anbieter verbinden wird.

- c) Die Dienstleistung „Ausbildung“ steht mit den Dienstleistungen „Unterhaltung“ und „kulturelle Aktivitäten“ in engem sachlichen Zusammenhang. Denn häufig sind mit einem Sieg in den unter diese Oberbegriffe fallenden Castingshows oder Wettbewerben eine weitere Förderung, erste Rollenangebote oder auch der Zugang zu einer entsprechenden Ausbildung verbunden, so dass auch insoweit ein Verständnis der Bezeichnung „Actor Wanted“ als beschreibende Angabe im Sinne eines thematischen Bezugs näher liegt als die Annahme, dass der Verkehr die so gekennzeichnete Dienstleistung einem bestimmten Anbieter zuordne.
- d) Die Anmelderin kann sich demgegenüber nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Sinngehalt der angemeldeten Wortkombination vom inländischen Verkehr wegen der phonetischen Nähe des Bestandteils „Actor“ zu dem Begriff „Action“ nicht zutreffend erfasst werde. Bei der Frage, ob die beteiligten Verkehrskreise im Stande sind, den Sinngehalt einer fremdsprachigen Bezeichnung zu erfassen, darf nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht nur auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren und Dienstleistungen abgestellt werden. Vielmehr ist eine fremdsprachige Bezeichnung auch dann von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, wenn die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs nur für die betreffenden Fachverkehrskreise erkennbar ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 [Nr. 24] - Matratzen Concord/Hukla). Davon kann hier mit Rücksicht darauf, dass (jedenfalls) im Filmgeschäft vor allem die USA eine führende Position einnehmen und Englisch in diesem Bereich auch wegen der hier bereits bestehenden internationalen Verflechtungen die wichtigste Sprache darstellt, ohne weiteres ausgegangen werden.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin liegt es auch nicht nahe, dass der Verkehr den Bestandteil „Wanted“ mit steckbrieflich gesuchten Personen assoziiert. Gegen eine solche Interpretation spricht einmal die Verknüpfung mit dem Begriff „Actor“, die nicht außer acht gelassen werden kann, nachdem die Schutzfähigkeit als Marke stets anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu

beurteilen ist (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 15). Aber auch die von der Markenstelle ermittelten Beispiele zur tatsächlichen Verwendung des Bestandteils „Wanted“ lassen nicht erwarten, dass der Verkehr die angemeldete Marke als phantasievolle Angabe mit dem von der Anmelderin beigelegten Sinngehalt auffasst und damit im Umfang der Zurückweisung als individuellen betrieblichen Herkunftshinweis ansieht.

- e) Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft wird in Bezug auf die genannten Waren und Dienstleistungen auch nicht durch den Ausnahmevermerk

„ausgenommen für Zwecke der Anwerbung von Schauspielern“

ausgeräumt.

Der Ausnahmevermerk beschränkt sich darauf, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal, das durch die Marke selbst beschrieben wird (nämlich dass sie der Suche nach Schauspielern dienen oder eine solche Suche zum Gegenstand haben) nicht aufweisen. Solche Vermerke sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht mit der Markenrichtlinie Nr. 89/104/EWG vereinbar und daher unzulässig, weil die Eintragung von Marken unter der Voraussetzung, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes durch die Marke selbst beschriebenes Merkmal nicht aufweisen, zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 [Nr. 114-117] - Postkantoor).

- f) Ebenso wenig kann die Anmelderin mit Erfolg geltend machen, dass Dritte durch § 23 Nr. 2 MarkenG hinreichend geschützt seien. Es ist höchstrichterlich abschließend geklärt, dass die Freistellungen des § 23 MarkenG keine Auswirkung auf die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit einer Marke haben (EuGH

GRUR 1999, 723, 725 f. [Nr. 25, 28] - Chiemsee; GRUR 2003, 604, 607 f. [Nr. 57-59] - Libertel; GRUR 2004, 946, 947 [Nr. 32, 33] - Nichols).

- g) Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ist lediglich für die Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Erziehung“ angezeigt. Insoweit steht der Eintragung der Bezeichnung „Actor Wanted“ weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die Dienstleistung „Telekommunikation“ ist als rein technische Dienstleistung zu verstehen, die alle Formen der Nachrichtenübertragung mit Anlagen der Informationstechnik umfasst. Das Wesen dieser Dienstleistung wird demnach nicht durch die Art und den Inhalt der übertragenen Nachrichten bestimmt. Dementsprechend ist das angemeldete Zeichen nicht geeignet, Merkmale der Dienstleistung „Telekommunikation“ unmittelbar zu beschreiben, auch wenn die Suche nach Schauspielern durchaus Gegenstand eines Informationsaustausches im Wege der Telekommunikation sein kann.

Die Dienstleistung „Erziehung“ beschränkt sich - anders als „Ausbildung“ - nicht auf die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern weist in erster Linie eine persönlichkeitsbildende Komponente auf (vgl. BPatG, Beschl. v. 9. August 2006, 32 W (pat) 166/03 - German Pops Orchestra). Persönlichkeitserziehung spielt weder bei der Suche nach Schauspielern eine Rolle noch ist sie Gegenstand im Rahmen einer Schauspielausbildung. Die Wortkombination „Actor Wanted“ ist damit ersichtlich nicht geeignet, Merkmale der Dienstleistung „Erziehung“ unmittelbar zu beschreiben.

Mangels eines im Vordergrund stehenden beschreibenden oder werbemäßigen Sinngehalts kann der Wortkombination damit in Bezug auf die Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Erziehung“ auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

In diesem Umfang konnten die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle daher keinen Bestand haben.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu