

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	29 W (pat) 147/03
Entscheidungsdatum:	13. Mai 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§ 8 II Nr. 1; § 73 Abs. I MarkenG; § 81 Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz i. V. m. § 86 Abs. 1, 2 Halbsatz VwGO

Portraitfoto Marlene Dietrich II

1. Zur Frage inwieweit bei Merchandisingartikeln es bei einem Portraitfoto einer bekannten (verstorbenen) Person zur Bejahung der Unterscheidungskraft nicht auf die Art und Weise einer möglichen oder marktüblichen tatsächlichen Anbringung des Bildes auf entsprechenden Waren ankommen kann, sondern allein auf die Eintragung im Register (BGH GRUR 2006, 766 - Stofffähnchen). Bei solchen Zeichen ist zu unterscheiden zwischen der Anmeldung als Bildmarke oder als Positionsmarke (zur weiteren Klärung von BGH I ZB 21/06 vom 24. April 2008, GRUR 2008, 1093; MarkenR 2008, 499; im Anschluss an 29 W (pat) 85/07, Beschluss vom 5. Nov. 2008 - TOOOR!).
2. Zur Grenze der Amtsermittlung bei der Feststellung von fehlenden Belegen für Feststellungen zur Üblichkeit von Zeichen im beanspruchten Warenssegment einerseits und zur Mitwirkungspflicht der Partei andererseits.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 147/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 23 496.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Oktober 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, Richter Dr. Kortbein und Richterin Dorn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Tagebücher;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweatshirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel;

Klasse 41: sportliche Aktivitäten

zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die Bildmarke 302 23 496.9



ist am 7. Mai 2002 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. April 2003 wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde vom Senat mit Beschluss vom 9. November 2005, auf den wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, zurückgewiesen (BPatG GRUR 2006, 333). Die zugelassene und eingelegte Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat zur teilweisen Aufhebung der Beschwerdeentscheidung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten);
Geld; selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke;
Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweatshirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten geführt.

Insoweit hat der Bundesgerichtshof das Verfahren zur erneuten Entscheidung zurück an das Bundespatentgericht verwiesen. Wegen der Gründe wird auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24. April 2008 Bezug genommen (BGH GRUR 2008, 1093).

Im Rahmen des Zurückweisungsverfahrens erklärte die Beschwerdeführerin die Rücknahme der Anmeldung für die Waren "Geld" und "selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke". Der Senat hat die Beschwerde der Anmelderin mit Beschluss vom 13. Mai 2009, auf den wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, wiederum zurückgewiesen (BPatG GRUR 2010, 73).

Im zugelassenen Rechtsbeschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weiterverfolgt. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 31. März 2010 die angefochtene Beschwerdeentscheidung aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts könne nicht davon ausgegangen werden, dass dem Zeichen für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Zwar sei auch in der jetzt angefochtenen Entscheidung (zutreffend) davon ausgegangen worden, dass dem angemeldeten Bildzeichen für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung zukomme. Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts genüge aber allein der Umstand, dass sich gegenwärtig eine Verwendung von Porträtfotos als Marke bei den in Rede stehenden

Waren und Dienstleistungen nicht habe feststellen lassen, nicht, um die Eignung des angemeldeten Zeichens, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden, zu verneinen. Vielmehr bedürfe es auch in diesem Fall der auf allgemeine Erfahrungssätze und den festgestellten Tatsachen gestützten Prognose darüber, wie das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen mutmaßlich wahrgenommen werde, wenn es - innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist (vgl. § 49 MarkenG) -, wie von der Anmelderin beabsichtigt, zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt werde. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts gehöre zu den bei der zu treffenden Prognose zu berücksichtigenden üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch, in welcher Art und Weise die Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet, insbesondere wo sie angebracht würden. Durch solche Kennzeichnungsgewohnheiten werde die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs, ob ein Zeichen im Einzelfall als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung verstanden werde, beeinflusst. Im Eintragungsverfahren setze die Annahme der Unterscheidungskraft nicht voraus, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein müsse. Es genüge, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde (BGH GRUR 2008, 1093 Rdnr. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I). Im Regelfall kämen mehrere praktisch naheliegende und bedeutsame Verwendungsmöglichkeiten des Zeichens auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung als Herkunftshinweis in Betracht. In diesem Falle könne der Anmelder auch nicht darauf verwiesen werden, seine Anmeldung auf eine einzige, eng umrissene Verwendung zu beschränken, etwa auf die Anbringung als Kennzeichnungsmittel an einer bestimmten Stelle der Ware (sog. Positionsmarke). Verbinde der Verkehr mit dem Zeichen bei derartigen Verwendungsmöglichkeiten keine bloß beschreibende Angabe über die Ware bzw. Dienstleistung selbst oder deren Eigenschaften, wie vom Bundespatentgericht für das angemeldete Bildzeichen im Hinblick auf die noch in

Rede stehenden Waren und Dienstleistungen festgestellt, könne ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, selbst wenn es auch Verwendungsmöglichkeiten gebe, bei denen der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis verstehe.

Für die einzelnen noch zur Beurteilung anstehenden Waren und Dienstleistungen ergebe sich danach Folgendes:

- Für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" habe sich nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts (nur) ein einziges weibliches Porträtbild der bekannten englischen Modeschöpferin und Designerin Vivienne Westwood für ein von ihr kreiertes Oberbekleidungsstück (Sportbluse/Weste) gefunden, das an der Innenseite der Knopfleiste unterhalb des Namenslabels "Vivienne Westwood" angebracht gewesen sei. Ersichtlich sei das Bundespatentgericht dabei - mit Recht - davon ausgegangen, dass der Verkehr in dieser Verwendung des betreffenden Bildes einen Herkunftshinweis sehe. Diese Wirkung sei offensichtlich nicht davon abhängig, dass das Bild gerade an der Innenseite der Knopfleiste angebracht sei. Nach der Lebenserfahrung lägen vergleichbare Verwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Anbringung des Zeichens an sonstigen Stellen der hier in Rede stehenden Waren, an denen sich üblicherweise (auch) Kennzeichnungsmittel befinden, oder die Benutzung auf Anhängern, Aufnähern und dergleichen sowie auf der Verpackung praktisch nahe. Sie rechtfertigten die Prognose, dass der Verkehr in dem so angebrachten angemeldeten Bildzeichen einen Herkunftshinweis sehen werde, auch wenn entsprechende tatsächliche Verwendungen ähnlicher Bildzeichen in der genannten Branche vom Bundespa-

tentgericht noch nicht in einem nennenswerten Umfang hätten festgestellt werden können.

- Hinsichtlich der Waren aus "Papier und Pappe" sowie "Tagebücher" bestehe nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts die Kennzeichnungsgewohnheit, dass betriebliche Herkunftshinweise hier entweder auf der Verpackung der Waren oder in sehr kleinem Format an einer unauffälligen Stelle, zumeist auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke, angebracht seien. Dass das angemeldete Bildzeichen vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden werde, wenn es in dieser zur Kennzeichnung der Herkunft der genannten Waren üblichen Art und Weise auf diesen angebracht werde, habe das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Der Umstand, dass bislang lediglich Wort- und Wort-/Bildzeichen zur Kennzeichnung dieser Waren benutzt würden und eine Verwendung von Porträtfotos nicht festgestellt werden können, stehe einem solchen Verkehrsverständnis nicht von vornherein entgegen. Danach könne auch für die Waren "Papier und Pappe" und "Tagebücher" nicht angenommen werden, dass dem angemeldeten Zeichen für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

- Bei "Gürteln" würden Herkunftshinweise nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts üblicherweise auf der Innenseite des Gürtels oder der Gürtelschnalle eingeprägt, oder es werde die Marke selbst als Gürtelschnalle verwendet. Auch hier erscheine es nach der Lebenserfahrung naheliegend, dass der Verkehr in dem angemeldeten Bildzeichen

einen Herkunftshinweis sehe, wenn es etwa in vergleichbarer Weise auf die Innenseite des Gürtels eingeprägt werde.

- Bei der Dienstleistung "sportliche Aktivitäten" scheidet, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen habe, eine Verwendung des angemeldeten Bildzeichens in der Weise aus, dass damit auf den Akteur hingewiesen werden solle, der bei der betreffenden sportlichen Veranstaltung auftrete oder der die sportliche Aktivität erbringe. Dies schließt es jedoch nicht aus, dass das angemeldete Bildzeichen geeignet sei, in anderer Form im Zusammenhang mit der Dienstleistung "sportliche Aktivitäten" auf die Herkunft des betreffenden Dienstleistungsangebots aus einem bestimmten Dienstleistungsunternehmen hinzuweisen. In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass bei Dienstleistungsmarken eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt nicht in Betracht komme. Herkunftshinweisende Handlungen bestünden bei solchen Marken vielmehr regelmäßig in der Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie in der Benutzung auf Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangten, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH GRUR 2008, 616 Rdnr. 13 - AKZENTA). Schon die Vielfalt der insoweit in Betracht kommenden Kennzeichnungsmöglichkeiten stehe der Annahme entgegen, es gebe für das angemeldete Bildzeichen keine praktisch bedeutsame Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung "sportliche Aktivitäten" als Herkunftshinweis verwendet und vom Verkehr auch so verstanden zu werden.

- Hinsichtlich der verbleibenden Waren und Dienstleistungen könne die Eintragung des angemeldeten Bildzeichens gleichfalls nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden, weil das Bundespatentgericht auch insoweit nicht festgestellt habe, dass dem Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin, mit der sie eine Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2003 hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weiterverfolgt, hat in der Sache Erfolg.

Nach der für den erkennenden Senat gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG bindenden rechtlichen Beurteilung des Sachverhalts durch den Bundesgerichtshof kann dem angemeldeten Bildzeichen die Eintragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht versagt werden. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 31. März 2010 die Frage des Vorliegens eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG umfassend beurteilt. Nach seiner Ansicht fehlt dem angemeldeten Bildzeichen für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Dies gilt ausweislich der oben dargestellten Gründe der Rechtsbeschwerdeentscheidung sowohl für die dort ausdrücklich aufgeführten Waren und Dienstleistungen (Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Gürtel; Waren aus Papier und Pappe; Tagebücher; sportliche Aktivitäten) als auch hinsichtlich der noch verbleibenden beanspruchten Waren der Klasse 25 (Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweatshirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopf-

bedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Kravatten, Schals).

Der angemeldeten Marke steht für die betreffenden Waren und Dienstleistungen auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Insoweit wird auf die nach wie vor heranzuziehenden Feststellungen des Senats hierzu in seinem Erstbeschluss vom 9. November 2005, die er auch seiner Entscheidung vom 13. Mai 2009 zugrunde gelegt hat und die in den beiden Rechtsbeschwerdeentscheidungen jeweils bestätigt wurden, verwiesen.

Durch diese abschließende Beurteilung ist für den Senat insoweit kein Entscheidungsspielraum mehr gegeben.

Neue, nach der letzten Rechtsbeschwerdeentscheidung entstandene tatsächliche Umstände, die ein Schutzhindernis begründen könnten und trotz der Bindungswirkung nach § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG zu berücksichtigen wären, weil das Datum der letzten Entscheidung über die Eintragung der allein maßgebliche Zeitpunkt ist, vermag der Senat nicht festzustellen.

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2003 war daher hinsichtlich der Zurückweisung der Anmeldung für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen aufzuheben.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Dorn

Hu