



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 18/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 013 620.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Susanne Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold in der Sitzung vom 1. März 2011

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. März 2009 aufgehoben, soweit die angemeldete Marke von der Eintragung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die am 29. Februar 2008 als Bildmarke angemeldete Darstellung



ist für Waren in Klasse 16 sowie Dienstleistungen in den Klassen 36 und 42 bestimmt.

Seitens der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung (gem. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und

2 MarkenG) mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 10. März 2009 teilweise, nämlich für die Waren

"Bilder; Bücher; Kalender; Kataloge; Papier; Prospekte; Zeichnungen; Zeitschriften",

als freihaltebedürftige beschreibende Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zurückgewiesen worden. Hinsichtlich der versagten Waren sei das Bildzeichen zur Beschreibung des Inhalts bzw. Gegenstands dieser Erzeugnisse geeignet. Unter Hinweis auf beigefügte Recherche-Ergebnisse wird ausgeführt, es gebe zahlreiche Druckerzeugnisse und Abbildungen, die sich inhaltlich mit dem Thema "Biber" befassten, wobei dieser Inhalt durch die graphische Darstellung eines Bibers unterstrichen werde. Der Verkehr sehe in dem angemeldeten Zeichen daher keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Produkte.

Gegen die Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelder.

In einem der Beschwerdeschrift vom 1. April 2009 beigefügten Schriftsatz vom selben Tage haben sie die Beschwerde näher begründet und die verfahrensgegenständlichen Waren in Klasse 16 mit einem sog. Disclaimer versehen, wonach sich diese nicht mit dem Thema "Biber" beschäftigen.

Der Senat hat zur mündlichen Verhandlung geladen und in einem Zusatz auf die Unzulässigkeit des Disclaimers in der betreffenden Form aufmerksam gemacht (unter Hinweis auf EuGH GRUR 2004, 674, Nr. 114 - Postkantoor).

Die Anmelder haben daraufhin um eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten und den sog. Disclaimer wie folgt neu gefasst:

"alle vorstehenden Waren der Klasse 16 nur für Publikationen auf dem Gebiet der Architektur und des Bauingenieurwesens".

Die Anmelder stellen den (singemäßen) Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. März 2009 im Umfang der Versagung aufzuheben und die angemeldete Marke auch für die beanspruchten Waren in Klasse 16 nach Maßgabe des Ausnahmevermerks einzutragen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig (§ 66 MarkenG) und auf der Grundlage des zuletzt gestellten Antrags, d. h. unter Berücksichtigung des im Schriftsatz vom 27. Januar 2011 enthaltenen Ausnahmevermerks (Disclaimers), begründet, weil einer Registrierung auch bezüglich der Waren in Klasse 16 jetzt keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG (mehr) entgegenstehen.

Der neugefasste Ausnahmevermerk, der nunmehr in zulässiger Weise (positiv) angibt, auf welchen Produktbereichen die Waren zum Einsatz kommen sollen, ist beachtlich (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rdn. 62). Er bezieht sich, wie sich aus den im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsätzen eindeutig ergibt, auf sämtliche Waren in Klasse 16, also auch soweit diese gar nicht Gegenstand der Zurückweisung waren (wie "Architekturmodelle; Diagramme; Karton"). Ob der Disclaimer insoweit einen Sinn macht - was auch für (unbedrucktes) "Papier" fraglich sein mag - kann dahingestellt bleiben. Die Zurückweisung der angemeldeten Marke auch für "Papier" dürfte ohnehin auf einem Irrtum der Markenstelle beruhen, da in der Begründung des Beschlusses (auf S. 4 zu Beginn des dritten Absatzes) die Schutzfähigkeit insoweit ausdrücklich bejaht worden ist.

Für die sonstigen verfahrensgegenständlichen Druckereierzeugnisse und Zeichnungen (auf den Gebieten der Architektur und des Bauingenieurwesens) ist die als solche deutlich erkennbare graphische Darstellung eines Bibers weder unmittelbar warenbeschreibend (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch entbehrt sie insoweit des erforderlichen (Mindest-)Maßes an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Angesichts des Umstands, dass der Biber gleichsam als natürlicher Baumeister gilt, wird man wohl von einem sog. sprechenden Zeichen ausgehen können, dem aber nicht im eigentlichen Sinn die Eignung zukommt, die betreffenden Waren unmittelbar zu beschreiben. Gleichfalls ohne Auswirkungen auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bildmarke - zu Gunsten oder zu Lasten der Anmelder - hat zu bleiben, dass der Familienname der Anmelder phonetisch dem Gegenstand der Abbildung entspricht und dass diese beruflich mit dem Bauwesen zu tun haben; denn die Prüfung der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG hat unabhängig von der Person des Anmelders/der Anmelderin und deren Eigenschaften - wie z. B. Name und Beruf - zu erfolgen (st. Rspr. des Bundesgerichtshofs; vgl. z. B. GRUR 2006, 503, Nr. 10 - Casino Bremen; GRUR 2009, 411, Nr. 14 - STREETBALL).

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle ist mithin im Umfang der Versagung auf die Beschwerde hin aufzuheben.

Werner

Paetzold

Viereck

br/Fa