



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 525/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 023 917.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe am 24. April 2012

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom 29. Januar 2010 insoweit aufgehoben als die Anmeldung zurückgewiesen wurde für:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit sie in Klasse 16 enthalten sind); Buchbindeartikel; Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten), Drucklettern; Druckstöcke;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme; Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gürtel;

Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Christbaumschmuck (ausgenommen Beleuchtungsgeräte und Zuckerwaren).

Gründe

I.

Nach zwischenzeitlicher Beschränkung des Verzeichnisses wird die Eintragung noch begehrt für folgende Waren:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit sie in Klasse 16 enthalten sind); Buchbindeartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten), Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme; Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gürtel;

Klasse 28: Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Christbaumschmuck (ausgenommen Beleuchtungsgeräte und Zuckerwaren).

Mit Beschluss vom 29. Januar 2010 hat die Markenstelle für Klasse 28 die Anmeldung zurückgewiesen. Sie ist der Auffassung, dass ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliege. Das beehrte Zeichen beschreibe ein Musical, das mit einer High School zu tun habe oder dort aufgeführt werden

könne. Angaben, die als inhaltsbezogene Titel in Betracht kommen, fehle die markenrechtliche Schutzfähigkeit, wobei bereits die Nähe zu einem Werktitel gegen die erforderliche Unterscheidungskraft spreche. Bei inhaltsbezogenen Titeln gehe der Verkehr insbesondere für den Bereich der Medien und für Merchandisingartikel davon aus, dass ein künstlerisches Werk von einem bestimmten Urheber herrühre, verstehe den Titel aber nicht als Hinweis auf die markenrechtliche Herkunft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dass der deutsche Verkehr den Bedeutungsgehalt der englischsprachigen Wortfolge nicht verstehe. Im Übrigen weise das begehrte Zeichen auch keinen beschreibenden Inhalt auf, weshalb es an einem konkreten Freihaltungsbedürfnis fehle.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Mit Schriftsatz vom 18. April 2012 hat die Anmelderin beantragt „die Waren „Druckereierzeugnisse, Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel“ in Klasse 16 und die Waren „Spiele; Spielkarten“ in Klasse 28 zu löschen“.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

Die Erklärung der Anmelderin im Schriftsatz vom 18. April 2012, mit der sie beantragt „die Waren „Druckereierzeugnisse, Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel“ in Klasse 16 und die Waren „Spiele; Spielkarten“ in Klasse 28 zu löschen“, ist da-

hingehend auszulegen, dass sie die Anmeldung der Marke für diese Waren zurücknimmt.

2.

Die Beschwerde der Anmelderin ist im Hinblick auf die nach der teilweisen Rücknahme der Anmeldung noch verfahrensgegenständlichen Waren erfolgreich. Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich dieser Waren keine Eintragungshindernisse entgegen.

a) Zu dem angesprochenen Verkehr zählen alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel). Im vorliegenden Fall gehören hierzu sowohl der Geschäftsverkehr als auch allgemeine und breite Verbraucherkreise. Maßgeblich ist insoweit der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 29 ff.).

b) Das angemeldete Zeichen „HIGH SCHOOL MUSICAL“ setzt sich aus drei englischsprachigen Begriffen zusammen, die in deutschen Wörterbüchern nachweisbar sind (Anlagen A1 und A2). Die Wortkombination „High School“ bezeichnet demnach bestimmte weiterführende Schulen, der Begriff „Musical“ eine bestimmte Art von Musiktheater. Schon wegen der Übernahme in den deutschen Sprachgebrauch werden weite Teile des angesprochenen Verkehrs die Bedeutung der Begriffe verstehen. Darüber hinaus sprechen weite Teile der angesprochenen deutschen Verkehrskreise Englisch, weshalb auch Worte, die - wie die vorliegend beanspruchten Zeichen - zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählen, für diese verständlich sind. Die Verständisfähigkeit des deutschen Durchschnittsverbrauchers darf nicht zu gering veranschlagt werden, denn die Fremdsprachenkenntnisse des inländischen Publikums werden durch den gemeinsamen europäischen Markt und das Erlernen verschiedener Fremdsprachen (insbesondere der

englischen Sprache) in der Schule, laufend verbessert (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 395).

Die Wortkombination „High School Musical“ versteht der Verkehr daher dahingehend, dass ein Musical an einer High School oder von High-School-Schülern aufgeführt wird, dass es sich an High-School-Schüler richtet oder den Alltag an einer High School thematisiert. Mit einer entsprechenden Bedeutung wird die Begriffskombination auch bereits als Oberbegriff für eine bestimmte Musicalart verwendet (Anlagen B 1: „Alles andere als ein High School Musical“; Anlage, B 2: „Die richtige Einladung für eine High School Musical Party...“). Zudem handelt es sich bei dem beanspruchten Zeichen um den Titel eines populären Films bzw. seiner Fortsetzungen der Walt Disney Company, der erstmals im Jahre 2006 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

c) Dem Zeichen fehlt es im Hinblick auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b MarkenRL).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) EUROHYPO m. w. N.). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat deshalb streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World).

Die hier beanspruchte Wortkombination ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs hinreichend unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihr im Hinblick auf die noch beanspruchten Waren den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

Allein der Umstand, dass das angemeldete Zeichen „High School Musical“ bereits als Werktitel für einen Film verwendet worden ist, lässt allerdings weder automatisch auf das Vorliegen von Unterscheidungskraft noch auf deren Fehlen schließen. Werktitel dienen nach der Rechtsprechung des BGH nämlich grundsätzlich nur zur Unterscheidung eines Werkes von anderen, einen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des Werkes stellen sie regelmäßig nicht dar (BGH GRUR 1993, 692 (693) - Guldenburg; BGH GRUR 2000, 70 (72) - SZENE). Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft enthält, ist daher eine Frage des Einzelfalls (BGH GRUR 1993, 692 (693) - Guldenburg; BGH GRUR 2000, 70 (72) - SZENE), die nach allgemeinen Prüfungskriterien zu beantworten ist.

Für die Anwendbarkeit von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt nicht allein der Umstand, dass es sich um einen Begriff oder Werktitel handelt, der mit einer bestimmten Bedeutung verstanden wird oder Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat, da kein grundsätzliches Eintragungshindernis für allgemeine nicht produktbezogene und in verschiedenen Bereichen einsetzbare Ausdrücke anzunehmen ist und insoweit auch nicht generell die Unterscheidungskraft verneint

werden kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 41) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006, BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 25) - Kinder II; BGH GRUR 2001, 1042 (1042) - REICH UND SCHÖN).

Wenngleich die Wortfolge „High School Musical“ - wie dargelegt - geeignet ist, Art und Inhalt einer kulturellen Veranstaltung zu bezeichnen, beinhaltet sie für die noch verfahrensgegenständlichen Waren weder eine beschreibende Sachaus-sage, noch handelt es sich um eine Wortfolge, die in Zusammenhang mit diesen Waren gebräuchlich wäre. Diesem Ergebnis steht nicht entgegen, dass es sich bei dem beanspruchten Zeichen um den Titel eines populären Films bzw. seiner Fortsetzungen handelt. Zwar existieren zahlreiche Waren, die auf das bekannte Musical von Walt Disney mit dem Werktitel „High School Musical“ (siehe dazu Wikipedia, Bl. 1 VA) Bezug nehmen (z. B. Bettwäsche mit Bildern aus dem Musical, Sofa, mit einem Bildausdruck aus diesem Musical, Puzzle mit Bild aus dem Musical). Hierbei wird aber kein sachlicher Bezug zu irgendeinem High School Musical hergestellt, sondern eben zu einem ganz bestimmten Film mit diesem Werktitel. Unter der Geltung des Markengesetzes kann Werktiteln der Markenschutz aber - wie dargelegt - nicht aus generellen Erwägungen aberkannt werden (BGH GRUR 2000, 882 (883) - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2001, 1043 (1045) - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Anderenfalls wäre es dem Inhaber eines Werktitels verwehrt, das darin enthaltene Zeichen zur Kennzeichnung von Produkten als Herkunftshinweis zu verwenden, wie es im Bereich des Merchandising häufig unter wirtschaftlich sinnvoller Ausnutzung einer bereits erlangten Bekanntheit des Werktitelzeichens erfolgt (vgl. näher Scherz ZUM 2003, 631 f, der Merchandising

definiert als die umfassende wirtschaftliche Sekundärvermarktung von populären Erscheinungen außerhalb ihres eigentlichen Betätigungs- bzw. Erscheinungsfeldes). Allein der Umstand, dass das begehrte Zeichen, das einem Werktitel entspricht, eine inhaltliche Sachaussage beinhaltet, rechtfertigt daher keine Zurückweisung der Marke. Vielmehr gelten auch für solche Zeichen die allgemeinen Prüfungsgrundsätze, wonach es insbesondere darauf ankommt, ob die inhaltliche Bedeutung des Zeichens geeignet ist, ein Merkmal der begehrten Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen oder einen engen Bezug zu diesen herzustellen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 41) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT); vgl. BGH GRUR 1993, 692 (693) - Guldenburg; BGH GRUR 2000, 70 (72) - SZENE; BGH GRUR 2000, 882 (883) - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2001, 1043 (1045) - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Soweit die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss ausführt, dass „... insbesondere für den Bereich der Medien bei inhaltsbezogenen Titeln in der Regel die markenrechtliche Schutzfähigkeit fehlt, weil der Verkehr ... den Titel des Werkes, ..., nicht als Hinweis auf die markenrechtliche Herkunft versteht ...“, berücksichtigt sie nicht hinreichend, dass auch bei inhaltsbezogenen Werktiteln die Eintragungsfähigkeit im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bewerten ist und die Eintragung nur versagt werden kann, wenn die im Werktitel enthaltene Sachaussage geeignet ist, ein Merkmal der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, einen engen Bezug dazu herzustellen, oder wenn es sich sonst um gebräuchliche Begriffe oder Wortfolgen handelt, die der Verkehr auch dann nicht als Herkunftshinweis versteht, wenn sie zur Kennzeichnung der begehrten Produkte eingesetzt werden.

Nach der Lebenserfahrung werden die inländischen Verkehrskreise bei den noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 16, wie Papier, Schreibwaren, Buchbindeartikeln etc. nicht annehmen, dass diese auf ein mit dem Zeichen gekennzeichnetes Thema, nämlich ein High School Musical beschränkt seien (vgl. zu vergleichbaren Waren: BGH GRUR 2001, 1043 (1045) - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten) oder besondere Eigenschaften aufweisen, die mit einem High School

Musical zusammenhängen. Gleiches gilt für die noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 18, 25 und 28. Diese Waren weisen keinen spezifischen Bezug zu einem High School Musical auf. Zwar können diese Waren als Kostüme oder Requisiten im Rahmen eines High School Musicals zum Einsatz kommen, insoweit handelt es sich indes um universell einsetzbare Waren, die nicht mit besonderen Merkmalen versehen sind, die sie für den Einsatz in einem High School Musical besonders qualifizieren würden.

Zwar hat der BGH entschieden, dass die Unterscheidungskraft auch in Bezug auf Waren und Dienstleistungen fehle, die vom Verkehr mit einem bestimmten Ereignis in Zusammenhang gebracht würden (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 20) - FUSSBALL WM 2006). Indes handelte es sich bei dem dortigen Ereignis um eine Fußballweltmeisterschaft, in deren Zusammenhang eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen typischerweise mit Bezug auf dieses Großereignis dargeboten wird. Für ein Musical, insbesondere für eine bestimmte Art von Musical, nämlich ein „High School Musical“ ist eine derartige Üblichkeit nicht feststellbar.

d) Die Eintragung der Marke kann auch nicht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden, weil es sich - wie dargelegt - nicht um eine Angabe handelt, die ein Merkmal der noch verfahrensgegenständlichen Waren beschreibt.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI