



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 59/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 62 491 – S 15/12 Lösch

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2018 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die Beschwerdegegnerin und Löschantragsgegnerin ist die am 19. November 2001 angemeldete und am 12. April 2002 eingetragene Wortmarke 301 62 491

Pippi Langstrumpf

für Dienstleistungen der Klasse 42: „Beherbergung von Gästen“ eingetragen.

Nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, den Löschantrag des Beschwerdeführers durch Beschluss vom 5. März 2013 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt hatte, der eingetragenen Marke „Pippi Langstrumpf“ stünden keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, hatte der erkennende Senat den vorgenannten Beschluss aufgehoben und die Löschung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Mit Beschluss vom 5. Oktober 2017 hat der Bundesgerichtshof I ZB 97/16 die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen und ausgeführt, es fehle ein inhaltlicher Bezug zwischen der namensgebenden Romanfigur und den geschützten Dienstleistungen, deshalb habe die Marke keinen beschreibenden Charakter. Die inhaltlichen Zuschreibungen, die der Verkehr nach Auffassung des Bundespatentgerichts von der Romanfigur auf unter ihrem Namen angebotene Beherbergungsdienstleistungen übertrage, begründeten allenfalls einen beschreibenden Anklang. Der Umstand, dass eine Marke als sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung gebe, stehe der Unterscheidungskraft nicht entgegen.

Auf den Hinweis des Senats vom 27. April 2018 hat der Löschantragsteller und Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 18. Juni 2018 um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie die Verwaltungsvorgänge des DPMA und die Akte des BGH I ZB 97/16 Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde des Löschantragstellers wird zurückgewiesen.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gefehlt hat und sie daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist oder wenn sie wegen eines Freihaltebedürfnisses nach § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen war. Dabei ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (BGH, Beschluss vom 6. April 2017 – 1 ZB 39/16, GRUR 2017, 1262 Rn. 13 = WRP 2017, 1478 – Schokoladenstäbchen III, m. w. N.). Eine Löschung der Marke darf gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG aber nur erfolgen, wenn die Marke auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag keine hinreichende Unterscheidungskraft oder ein Freihaltebedürfnis aufweist.

- a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke 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 die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 – 1 ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 = WRP 2014, 449 – grill meister; Beschluss vom 19. Februar 2014 – 1 ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 10 = WRP 2014, 573 – HOT; Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 15 = WRP 2015, 195 – for you; BGH, GRUR 2017, 186 Rn. 29 – Stadtwerke Bremen, jeweils m. w. N.).

Personennamen sind wegen ihrer Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Kennzeichnungsmittel (vgl. zu § 5 MarkenG BGH, Urteil vom 30. Januar 2008 – IZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 13 = WRP 2008, 1189 – HansenBau). Ob ein Personennamen eine auf die Herkunft von Waren

oder Dienstleistungen hinweisende Funktion hat, ist allerdings nach den für sämtliche Marken geltenden Grundsätzen zu beurteilen (vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2004 – C-404/02, Slg. 2004, I-8499 = GRUR 2004, 946 Rn. 25 ff. – Nichols plc/ Registrar of Trade Marks). Versteht der Verkehr eine Personenbezeichnung lediglich als eine Waren oder Dienstleistungen beschreibende Sachangabe, so fehlt es an der für die Unterscheidungskraft erforderlichen Funktion, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (BGH Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16 – Rdnrn. 11 und 12; BGH, Beschluss vom 5. Dezember 2002 – 1 ZB 19/00, GRUR 2003, 342, 343 = WRP 2003, 519 – Winnetou; Beschluss vom 24. April 2008 – 1 ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Rn. 15 = WRP 2008, 1428 – Marlene-DietrichBildnis I; BPatG, Beschluss vom 4. April 2007 – 28 W (pat) 103/05; BPatG, MarkenR 2008, 33, 36; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 270).

Nach den umfangreichen Ausführungen des Bundesgerichtshofs, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, fehlt der Marke "Pippi Langstrumpf" der beschreibende Charakter in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42: „Beherbergung von Gästen“. Eventuelle inhaltlichen Zuschreibungen, die der Verkehr von der Romanfigur auf unter ihrem Namen angebotenen Beherbergungsdienstleistungen überträgt, begründen nach Auffassung des BGH allenfalls einen beschreibenden Anklang der angegriffenen Marke (BGH Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16- Rdnr. 18).

Der Umstand, dass eine Marke als sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung gibt, steht der Annahme der Unterscheidungskraft jedoch nicht entgegen (BGH, Beschluss vom 18. März 1999 – 1 ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 – House of Blues). Hier verhält es sich nicht anders als in solchen Fällen, in denen nicht be-

schreibende Zeichen als Werbemittel etwa in Form von Werbeslogans, Qualitätshinweisen oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, auf die sich die Marke bezieht.

Damit kann der angegriffenen Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

- b) Ein Zeichen ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die sie eingetragen werden sollen. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 35 Campina Melkunie/HABM [BIOMILD]; a. a. O., Rn. 54 u. 95 – Postkantoor; GRUR 2004, 146 Rn. 31 – Wrigley/HABM [DOUBLEMINT]; BGH WRP 2017, 183 Rn. 37 f. – Stadtwerke Bremen). Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegen nicht nur im Verkehr übliche Fachbegriffe oder glatt beschreibende Gattungsbezeichnungen einem Eintragungsverbot, sondern alle Zeichen und Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen (EuGH GRUR 2010, 534 Rn. 52 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2011, 1135 Rn. 37 – Technopol/HABM [Zahl 1000]).

Als individualisierende Bezeichnung einer ersichtlich fiktiven Mädchenfigur vermag die angegriffene Marke zugleich auf das Unternehmen hinzuweisen, das Dienstleistungen im Zusammenhang mit dieser Phantasiefigur produziert und anbietet und erschöpft sich – aus oben aufgeführten Grün-

den – nicht in einer rein produktbeschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wird der angesprochene Verkehr in dem Wortzeichen „Pippi Langstrumpf“ mangels konkreter inhaltlicher Vorstellung keinen ausschließlich beschreibenden Bezug zu Inhalt oder Eigenschaften der eingetragenen Dienstleistungen herstellen.

Ein Schutzausschließungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheidet demnach ebenfalls aus.

Da auch keine weiteren Eintragungshindernisse vorgetragen oder ersichtlich sind, konnte der Löschungsantrag keinen Erfolg haben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Werner

Ko