



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 50/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 055 283.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner am 11. September 2012

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse 25 vom 30. November 2010 und vom 22. Februar 2012 werden insoweit aufgehoben, als sie dem angemeldeten Zeichen den Schutz versagen.

Gründe

I.

Angemeldet als Wortmarke ist

Wildschütz Jennerwein .

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit den im Tenor genannten Beschlüssen den Antrag letztlich hinsichtlich der Waren der

Klasse 14:

aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schlüsselanhänger, Hutverzierungen aus Edelmetall; an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Etais (soweit in Klasse 14 enthalten);

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, ausgenommen Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und Magazine

zurückgewiesen.

Das hat sie damit begründet, die angemeldete Marke sei als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen.

Bei „Wildschütz Jennerwein“ handle es sich um Georg Jennerwein, der 1848 in Holzkirchen geboren und 1877 als Wilderer in den Schlierseer Bergen erschossen wurde. Er sei zu einer Legende geworden.

Personennamen seien zwar grundsätzlich nach § 3 Abs. 1 MarkenG als Marke registrierbar. Bei bekannten Personen ergebe sich jedoch die Besonderheit, dass das Publikum mit dem Namen nicht nur die Person selbst, sondern regelmäßig auch den Hintergrund verbinde, auf dem die Bekanntheit beruhe. Dadurch erhalte der Name einen beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BPatG, Beschl. v. 23. Mai 2007 - 29 W (pat) 36/06 - Ringelnatz).

So sei „Wildschütz Jennerwein“ im Zusammenhang mit Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren sowie Etais zur Merkmalsbeschreibung geeignet, weil es darauf hinweisen könne, dass diese Waren mit Motiven des „Wildschütz Jennerwein“ versehen seien. Entsprechende Schmuckstücke, Anhänger, Münzen und Schützentaler würden angeboten. Damit könne die angemeldete Bezeichnung als Angabe zur Beschaffenheit dienen (vgl. BPatG, Beschl. v. 16. Juni 2010 - 28 W (pat) 123/09 - Froschkönig).

„Druckereierzeugnisse“ könnten sich thematisch mit der Person und dem Leben Georg Jennerweins befassen. Daher sei die angemeldete Bezeichnung diesbezüglich als thematischer Hinweis freihaltungsbedürftig. Dies gelte für eine Vielzahl von Waren, die unter den Oberbegriff „Druckereierzeugnisse“ fielen (z. B. Postkarten, Skripte, Aufkleber, Kalender).

Für den vom Anmelder für den Fall der Nichtabhilfe der Erinnerung oder hinsichtlich der Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erbetenen Hinweis bestehe keine Veranlassung. Es sei nicht ersichtlich, wozu der Anmelder noch vortragen könnte, wozu er nicht schon Gelegenheit gehabt hätte. Eine zulässige Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, die zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke führen würde, sei nicht ersichtlich.

Die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr sei nicht veranlasst. Entgegen der Auffassung des Anmelders sei ihm ausreichend rechtliches Gehör zur Rechtsauffassung der Markenstelle gewährt worden. Diese sei darüber hinaus nicht verpflichtet, dem Anmelder vor Beschlussfassung die recherchierten Belege einer beschreibenden Verwendung der zu beurteilenden Bezeichnung zur Stellungnahme zuzusenden.

Der Erinnerungsbeschluss vom 22. Februar 2012 ist dem Anmelder am 27. Februar 2012 zugestellt worden. Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 22. März 2012.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit die Eintragung versagt wurde.

Dabei hat der Anmelder von den Druckereierzeugnissen zusätzlich

Texte, Skripten und Notenblätter

ausgenommen. Hilfsweise schlägt er für Juwelier- und Schmuckwaren als Einschränkung vor:

„alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Medaillons und Schützenscheiben“.

Ferner beantragt der Anmelder die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestehen nicht, so dass es auf den Hilfsantrag und dessen Zulässigkeit nicht ankommt.

1.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer. Kann einer Wortmarke nur ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft (BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice).

Davon ausgehend hat „Wildschütz Jennerwein“ Unterscheidungskraft. Eine herkunftshinweisende Individualisierung lässt sich in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren nicht ausschließen, selbst wenn die Geschichte des Wildschützen Jennerwein als ausreichend bekannt unterstellt wird. Für die strittigen Waren hat die Bezeichnung „Wildschütz Jennerwein“ keinen im Vordergrund des Verständnisses stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Es ist auch nicht ersichtlich, dass

„Wildschütz Jennerwein“ lediglich als reines Werbemittel verstanden wird. Daran ändert es nichts, dass das Motiv eines Wilderers im Zusammenhang mit Schmuckwaren verwendet wird, wie die Markenstelle belegt hat. Andernfalls müssten alle Wörter, die Darstellbares bezeichnen können, für dekorativ gestaltbare Waren als beschreibend angesehen werden (BPatG, Beschl. v. 15. November 2010 - 27 W (pat) 218/09 - Ruhmstadien Bochum). Dies ginge zu weit; vom Markenschutz ausgeschlossen sind daher nur Wörter, die Elemente benennen, die für die beanspruchten Waren typischerweise eigenschaftsbestimmend sind. Ein Wilderer könnte allenfalls für hier nicht beanspruchte Bekleidung, Schusswaffen o. ä. beschreibend sein.

Eine beschreibende Wirkung muss aber im Einzelfall für das angemeldete Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren feststellbar sein.

Namen wirken jedoch grundsätzlich, wenn sie als Marke verwendet werden, im Hinblick auf die jeweils so gekennzeichneten Produkte herkunftshinweisend. Deshalb dürfen an die Eintragbarkeit von Personennamen keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei sonstigen Zeichen (EuGH GRUR 2004, 946 Rn. 29 f. - Nichols).

Der in Rechtsprechung und Literatur zu findenden Ansicht, Namen berühmter Persönlichkeiten fehle als übliche Zeichen grundsätzlich jegliche Unterscheidungskraft (Götting GRUR 2001, 615 (620)) oder sogar die abstrakte Unterscheidungskraft im Sinn des § 3 Abs. 1 MarkenG (Klinkert/Schwab GRUR 1999, 1067 (1069)), ist entgegenzuhalten, dass die Namen von Menschen schon von ihrer Zweckbestimmung her unterscheidungskräftig sind (BGH GRUR 2008, 801, Rn. 12 ff. - Hansen-Bau; BPatG GRUR 2008, 522 (523) - Percy Stuart; Steinbeck JZ 2005, 552 (554)) und nominative Marken ursprünglich der Regelfall waren (v. Bassewitz, Prominenz und Celbrity, 2008 S. 152, 171; Wadle GRUR 1979, 383 f.; Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken, 2011, S. 91 f.).

Eine beschreibende Aussage müsste im Einzelfall für den als Marke angemeldeten Namen in Bezug auf die beanspruchten Waren feststellbar sein (BPatG, Beschl. v. 4. April 2007 - 28 W (pat) 103/05, BeckRS 2007, 11441 - Wankel;

Beschl. v. 13. Dezember 2011 - 24 W (pat) 65/10, BeckRS 2012, 06201 - Palme). Bei „Jennerwein“ und „Wildschütz Jennerwein“ sind dafür jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich.

„Wildschütz Jennerwein“ ist auch nicht als Inhaltsangabe bei den beanspruchten Druckerzeugnissen beschreibend. Unterscheidungskraft ist gegeben, wenn es möglich ist, das Zeichen an den beanspruchten Waren in einer Form anzubringen, bei der das Publikum in ihm einen Herkunftshinweis sieht, und dies auch bei den wahrscheinlichsten Verwendungsformen nicht anders ist (BGH GRUR 2010, 1100 - Tooor!; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; EuGH Beschl. v. 26. April 2012 - C-307/11 P, BeckRS 2012, 81316 – Winkel).

Die Verbraucher sind gerade bei Druckereierzeugnissen daran gewöhnt, dass Namen so angebracht werden, dass sie als Hinweis auf den Verlag und damit als Herkunftshinweis dienen (BPatG, Beschl. v. 27. März 2012 - 27 W (pat) 83/11, BeckRS 2012, 15057 - Robert Enke).

„Wildschütz Jennerwein“ ist zudem kein Name, der vorrangig als der eines Autors, Herausgebers, Photographen o. ä. verstanden wird, zumal „Wildschütz“ keine Eigenschaft Jennerweins benennt, die eine Autorenschaft und besondere Kompetenz für ein Thema vermuten ließe, wie etwa „Meisterkoch“, „Krebsarzt“ etc.

Vorliegend kommt hinzu, dass der Anmelder das Warenverzeichnis so eingeschränkt hat, dass die noch beanspruchten Waren der Klasse 16 kaum Inhalte, wie Biographien, haben können.

Dies gilt auch, soweit man „Wildschütz Jennerwein“ als Angabe zum Dekor verstehen wollte.

2.

Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht ebenfalls nicht, so dass es auf den Hilfsantrag des Anmelders auch hier nicht ankam.

Diese Vorschrift schließt Zeichen von der Eintragung aus, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die zur Beschreibung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Dass dies nicht gegeben ist, wurde bereits dargestellt.

Dieses Eintragungshindernis erfasst zwar nicht nur gattungsbeschreibende Angaben, wie „Buch“, sondern auch qualifizierende Eigenschaften, wie das Thema. Obwohl aber nahezu jedes aussagekräftige Wort etwas bezeichnet, das Thema, Inhalt eines Druckereierzeugnisses sein kann, muss Markenschutz auch für Medienprodukte möglich sein (Rohnke, FS 50 Jahre BPatG, 2011, S. 707 ff.). Dem steht nicht entgegen, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schon dann greift, wenn jedenfalls eine von mehreren möglichen Bedeutungen beschreibend ist (BGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - Wrigley; GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard).

Insoweit folgt der Senat der Auffassung (Rohnke, a. a. O., S. 712), dass bei den wenig fassbaren Waren aus dem Medienbereich offene Bezeichnungen, die ohne Kontext für alles stehen können, den Inhalt nicht in einer den Markenschutz verhindernden Weise beschreiben (BPatG, a. a. O., - Robert Enke), da es an einer eindeutigen Angabe zum Inhalt, ja sogar der Art fehlt. Das angesprochene Publikum kann nämlich aus dem Namen „Jennerwein“ auch neben der Bezeichnung „Wildschütz“ nicht auf einen bestimmten Inhalt schließen. Als inhaltsbeschreibende Angaben sind aber nur solche Aussagen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, die dem Konsumenten eine konkrete Vorstellung vom Inhalt vermitteln können. Ohne Kontext ist dies hier kaum möglich, zumal der Anmelder mit der Herausnahme von Büchern, Zeitschriften, Magazinen, Texten, Skripten und Notenblättern das Warenverzeichnis so beschränkt hat, dass Inhalte wie Lebensberichte o.ä. nicht in Betracht kommen.

Dass Schmuckwaren, Etais und Druckereierzeugnisse mit rein dekorativ wirkenden Aufschriften oder Bildern versehen sein können, führt nicht bei allen Wörtern, die darstellbare Dekorationselemente, Gegenstände oder Lebewesen benennen,

zum Ausschluss vom Markenschutz für so verzierbare und bedruckbare Waren. „Wildschütz Jennerwein“ ist als Bezeichnung eines Motivs außerdem nicht so eindeutig, dass damit eine ganz bestimmte Art, ein ganz bestimmter Stil oder gar eine konkrete bildliche Darstellung angegeben werden könnte. Die im Parallelverfahren 27 W (pat) 51/12 streitgegenständliche Photographie Georg Jennerweins oder andere Darstellungen sind keine Motive, die der Verbraucher beim Hören des Namens vor seinem geistigen Auge hat, wie dies etwa bei „Mona Lisa“ der Fall ist.

3.

Das angemeldete Zeichen ist auch nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Dass sich „Wildschütz Jennerwein“ zu einer üblichen Bezeichnung oder einem allgemein werberelevanten Motiv im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entwickelt hat, ist nicht feststellbar.

4.

Die vorliegende Anmeldung ist auch nicht nach dem Missbrauchstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zu beanstanden.

Die Verwendung von „Wildschütz Jennerwein“ als Marke verstößt auch sonst nicht gegen die öffentliche Ordnung. Dass Wilderei im 19. Jahrhundert (ebenso wie heute noch) eine Straftat war, stellt Jennerwein nicht auf eine Stufe mit Verbrechern, deren Namen als Marken politisch anstößig wären oder bei den Opfern und deren Angehörigen Empörung hervorrufen müssten. Das Gegenteil zeigt die dem Senat bekannte Übung, an das Garb Jennerweins in Schliersee regelmäßig einen (angeblich) gewilderten Bock zu legen.

Selbst wenn man den Bezeichnungen von Kulturgütern einen Markenschutz versagen wollte, wäre dies auf die Namen von Personen nicht übertragbar (anders Boeckh, FS Hertin, S. 499 (507 f.) für Staatsrepräsentanten). Eine positive Zuord-

nung an die Allgemeinheit, wie sie zur Gemeinfreiheit von Kunstwerken diskutiert wird, scheidet hier grundsätzlich aus (Götting GRUR 2001, 615 II.2.b.dd).

III.

Eine Rückzahlung der Beschwerde- und Erinnerungsgebühr ist nicht geboten, da die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle auf einer anderen rechtlichen Beurteilung beruht und nicht auf, wie vom Anmelder gerügt, Bearbeitungsfehlern durch die Markenstelle.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu