



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 34/97

Verkündet am:
17. Februar 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung K 62 039/16 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Bornkamm, Pokrant und Raebel

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Mai 1997 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 8. Juli 1993 eingereichten Anmeldung Markenschutz für die Wortfolge

"Bücher für eine bessere Welt"

bezogen auf die Waren

"Schallplatten, Compact Disc, Kassetten, Filme (Video-, Fernseh-, Kinofilme) je bespielt, Druckereierzeugnisse".

Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat zwar die Markenfähigkeit des angemeldeten Zeichens bejaht; ebenso wie Zeitungs- und Zeitschriftentiteln könne Titeln anderer Druckerzeugnisse – wie den Titeln von Büchern und Broschüren – nicht von vornherein die Fähigkeit abgesprochen werden, als Marke zu wirken. Das angemeldete Zeichen sei aber nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Hierzu hat das Bundespatentgericht ausgeführt:

Schon wegen ihres inhaltsbeschreibenden Gehalts müsse dem angemeldeten Zeichen als einer Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe die Eintragung versagt werden. Zwar sei ein beschreibender Gebrauch der in Rede stehenden Wortfolge derzeit nicht nachweisbar. Sie beschreibe jedoch die durch sie gekennzeichneten Druckschriften als Bücher oder Broschüren, die der Schaffung einer besseren Welt dienten. Den Wettbewerbern dürfe nicht die Möglichkeit genommen werden, auf entsprechende Zielrichtungen und Inhalte ihrer Veröffentlichungen hinzuweisen. Gegen das Freihaltebedürfnis spreche auch nicht, daß der gedankliche Inhalt auf sehr unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht werden könne. Denkbare Ausweichmöglichkeiten seien nicht geeignet, ein Freihaltebedürfnis auszuschließen. Dieses Bedürfnis bestehe nicht nur für Bücher, sondern auch für die in Rede stehenden Waren. Bücher und Zeitschriften würden heute alternativ und gleichwertig durch CDs sowie andere Ton- und Bildträger vermittelt. Daher sei es nicht gerechtfertigt, hinsichtlich des Freihaltebedürfnisses zwischen

den sogenannten Printmedien und den Aufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern zu differenzieren.

Darüber hinaus fehle der eindeutig inhaltsbeschreibenden Wortfolge die Unterscheidungskraft. Der Verkehr verstehe die für jedermann verständliche Angabe wegen des sachlichen Aussagegehalts und des Fehlens jeder Originalität nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern als Information über den Inhalt der so gekennzeichneten Produkte, möglicherweise auch als sloganartige Werbeaussage.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet des vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes liegenden Anmeldetags zunächst die Vorschriften des Markengesetzes anzuwenden sind (§ 152 MarkenG).

2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß der Eintragung eines Buch- oder sonstigen Werktitels nicht bereits das Fehlen der Markenfähigkeit i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG entgegensteht.

Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ist ein Markenschutz für Werktitel von der Rechtsprechung zunächst völlig abgelehnt (vgl. RGSt 28, 275 – Manufakturist; RGZ 40, 19, 21 – Die Modenwelt; 44, 99, 101 – Armen-Seelen-Blatt) und später nur für Zeitungs- und Zeitschriftentitel anerkannt worden (BGH, Urt. v. 22.10.1969 – I ZR 47/68, GRUR 1970, 141 f. = WRP 1970, 140 – Euro-pharma; Beschl. v. 10.5.1974 – I ZB 2/73, GRUR 1974, 661, 662 = WRP 1974,

405 – St. Pauli-Nachrichten). Dem lag die Erwägung zugrunde, daß ein Buchtitel im Regelfall nicht als Kennzeichen für die Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb verstanden werde (BGHZ 26, 52, 61 – Sherlock Holmes; BGH, Urt. v. 1.4.1958 – I ZR 49/57, GRUR 1958, 500, 502 – "Mecki"-Igel I; BGHZ 83, 52, 54 – POINT; 102, 88, 91 f. – Apropos Film; 120, 228, 230 – Guldenburg; BGH, Urt. v. 11.3.1993 – I ZR 264/91, GRUR 1994, 191, 201 – Asterix-Persiflagen; vgl. auch Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., S. 178; Busse/Starck, Warenzeichen-gesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 21; Deutsch, GRUR 1958, 66 f.; anders bereits Baum-bach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 1 WZG Rdn. 61). Unter der Geltung des Markengesetzes kann dagegen Werktiteln der Markenschutz nicht aus generellen Erwägungen aberkannt werden (so auch Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 3 MarkenG Rdn. 255a; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3 Rdn. 63; Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 142; a.A. Oelschlägel, Der Titelschutz von Büchern, Bühnenwerken, Zeitungen und Zeitschriften, 1997, S. 72 f.; ders., GRUR 1998, 981, 984, der bei Titeln von Einzelbuchwerken eine abstrakte Eignung als Herkunftsangabe generell verneint). Ob ein Titel im Einzelfall einen Hin-weis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die im Rahmen des Merkmals der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu beantworten ist. Dabei kann nicht generell von einer Ausschließlichkeit von Werktitel und Marke im Sinne eines Entweder-Oder aus-gegangen werden. Dies hat der Senat bereits in der Entscheidung "PowerPoint" hervorgehoben, in der es – umgekehrt – um die Frage ging, ob neben dem übli-chen Markenschutz für Computerprogramme auch ein Titelschutz in Betracht komme (BGHZ 135, 278, 282 f.). Danach liegt in der unterschiedlichen Zielrich-tung von Titel- und Markenschutz – während der Titel im allgemeinen inhaltsbezogen ist, ist es Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Leistungen zu

gewährleisten (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 – Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 – Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 – LIBERO) – eine Erklärung dafür, daß ein Nebeneinander von Titel- und Markenschutz sinnvoll sein kann.

Die Markenfähigkeit von Werktiteln kann auch nicht deswegen generell verneint werden, weil im Einzelfall die Gefahr bestehen kann, daß mit Hilfe des Markenschutzes die Verwendung der Titel gemeinfrei gewordener Werke untersagt werden könnte. Denn das (berechtigte) Interesse an der Verwendung des Titels eines Werkes, dessen urheberrechtlicher Schutz abgelaufen ist und das daher von jedermann verwertet werden kann, ist im Rahmen des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und gegebenenfalls im Rahmen des Schutzzumfangs eines als Marke eingetragenen Werktitels nach § 23 Nr. 2 MarkenG zu berücksichtigen. Dieser mögliche Konflikt bietet daher keinen Anlaß, bereits die Markenfähigkeit von Titeln einzelner Bücher zu verneinen.

3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der zufolge die Wortfolge "Bücher für eine bessere Welt" als beschreibende Angabe freizuhalten und deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, beruht auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen können (vgl. BGH, Beschl. v. 20.6.1996

– I ZB 31/95, GRUR 1996, 770 = WRP 1996, 1042 – MEGA; Beschl. v. 19.6.1997

– I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 = WRP 1998, 185 – Active Line). Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe bislang noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn auch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung gegeben, daß die in der Marke liegenden Angaben als Sachangaben "dienen können", wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 – I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; Beschl. v. 5.2.1998 – I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 – CHANGE).

Das Bundespatentgericht hat hierzu festgestellt, die angemeldete Wortfolge beschreibe die durch sie gekennzeichneten Bücher und anderen Waren unmittelbar sachlich als solche, die der Schaffung einer besseren Welt dienen sollen. Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, hierbei handle es sich um eine nichtssagende Umschreibung, die mit im wesentlichen denselben Wörtern das ausdrückt, was das angemeldete Zeichen besage. Daß die enthaltene Sachangabe am besten mit den Worten umschrieben wird, die auch das angemeldete Wortzeichen verwendet, deutet gerade auf dessen beschreibenden Charakter hin. Der Annahme einer beschreibenden Angabe steht auch nicht entgegen, daß die Bezeichnung – was auch das Bundespatentgericht nicht verkannt hat – vage ist und dem Verkehr wenig Anhalt dafür bietet, in welcher Hinsicht die Welt besser werden soll. Da es sich bei den "Büchern für eine bessere Welt" – worauf schon der Plural hindeutet – um eine Sammelbezeichnung handeln soll, unter die Bücher verschiedenen Inhalts gefaßt werden können, muß die Bezeichnung entsprechend allgemein sein, um die unterschiedlichen einzelnen Titel erfassen zu können. Eine solche begriffliche Unbestimmtheit steht der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegen. Es ist daher – entgegen der

Auffassung der Rechtsbeschwerde – auch nicht widersprüchlich, wenn das Bundespatentgericht einerseits von einer sehr breit gehaltenen Aussage und andererseits davon spricht, daß das breite Themengebiet durch diese Angabe außerordentlich präzise und treffend erfaßt werde. Insofern unterscheidet sich die in Rede stehende Bezeichnung von Begriffen oder Aussagen, die sich infolge ihrer Mehrdeutigkeit zur Beschreibung der gekennzeichneten Waren oder Leistungen nicht oder nur eingeschränkt eignen (BGHZ 123, 30, 36 – Indorektal II; BGH, Beschl. v. 8.12.1994 – I ZB 15/92, GRUR 1995, 269, 270 – U-KEY; Beschl. v. 8.12.1999

– I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 – Radio von hier; Beschl. v. 8.12.1999 – I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 – Partner with the Best; Beschl. v. 10.2.2000 – I ZB 37/97, Umdr. S. 7 – Unter Uns). Gerade diese Eignung läßt sich bei dem angemeldeten Zeichen nicht in Zweifel ziehen. Dies gilt auch in bezug auf die von der Anmeldung erfaßten Waren, die im Streitfall neben Druckerzeugnissen wie Büchern und Zeitschriften auch Schallplatten, CDs, Filme und bespielte Kassetten umfassen. Mit Recht hat das Bundespatentgericht darauf hingewiesen, daß früher nur in Buchform vertriebene Literatur heute auch als CD (u.U. mit sog. Videoclips) oder Kassette angeboten wird. Soweit es sich bei den Waren des Warenverzeichnisses nicht um Druckerzeugnisse handelt, kommt die Verwendung des angemeldeten Zeichens ohnehin nur in Betracht, wenn es sich um Medien handelt, die ihrer Funktion nach die Aufgabe des Buches erfüllen können.

Die in der angefochtenen Entscheidung angeführten Alternativbezeichnungen (z.B. "Weltverbesserungsbücher") deuten entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht darauf hin, daß das Bundespatentgericht einengend allein ein solches Verständnis des Verkehrs angenommen hat. Auch wenn sich das angemeldete Zeichen – wie die Rechtsbeschwerde zu erwägen gibt – als eine Art

Serientitel für bestimmte klassische literarische Werke eignet, ändert dies nichts daran, daß es sich nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts um eine beschreibende Sachangabe handelt.

Der Annahme eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht schließlich nicht entgegen, daß die beschreibende Verwendung der Bezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch mit Hilfe einer entsprechenden eingetragenen Marke nicht unterbunden werden könnte, weil eine solche Verwendung nach § 23 Nr. 2 MarkenG stets aus dem Schutzbereich einer solchen Marke herausfallen würde. Zutreffend ist zwar, daß die Nachteile, die davon ausgehen, daß eine Sachangabe als Marke eingetragen ist, durch die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG in Grenzen gehalten werden; deshalb braucht auch im Eintragungsverfahren nicht jeder denkbaren Behinderungsmöglichkeit Rechnung getragen zu werden (BGH GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dient aber auch dazu, das Risiko für die Benutzer beschreibender Angaben und das von einer eingetragenen Marke ausgehende Einschüchterungspotential in Grenzen zu halten (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 8 Rdn. 53).

4. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortfolge fehle für die in Rede stehenden Waren jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), läßt ebenfalls einen Rechtsfehler nicht erkennen. Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, daß die Frage einer hinreichenden Unterscheidungskraft nach den allgemeinen markenrechtlichen Grundsätzen und nicht nach den Maßstäben des Schutzes von Zeitschriften- und Zeitungstiteln zu beantworten ist, bei denen häufig eine geographische Angabe verbunden mit einer reinen Gattungsbezeichnung als ausreichend angesehen wird (BGH GRUR 1974, 661, 662 – St. Pauli-Nachrichten; BGHZ 102, 88, 91 f. – Apro-

pos Film). Allerdings dürfen auch die allgemeinen Anforderungen an die Unterscheidungskraft – sie ist zu bejahen, solange dem Zeichen nicht jede, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft fehlt (Begr. zum Reg.Entwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) – nicht zu hoch angesetzt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 – I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 – ABSOLUT, m.w.N.). Doch auch bei Anlegen eines solchen großzügigen Maßstabs kommt der angemeldeten Wortfolge mit Blick auf ihren ausschließlich beschreibenden Gehalt für die in Rede stehenden Waren von Haus aus keine Unterscheidungskraft zu, weil sie sich in keinem Punkt von der reinen Beschreibung löst.

IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Raebel