



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 8/04

vom

2. Dezember 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke 646 783

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

LOKMAUS

MMA Art. 5 Abs. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

- a) Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde ihre Schutzverweigerung dem Internationalen Büro vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke unter Angabe aller Gründe mitzuteilen hat, verlangt nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung bereits sämtliche Tatsachen angeführt werden müssen, mit denen die Schutzversagung begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer Tatsachen im anschließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist möglich, solange hierdurch der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird.
- b) Zur Eintragbarkeit der Bezeichnung LOKMAUS für Handregler zur digitalen Steuerung einer Spielzeugmodellbahnanlage.

BGH, Beschl. v. 2. Dezember 2004 – I ZB 8/04 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. Dezember 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Verweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für ihre mit Priorität vom 15. November 1994 (Ursprungsland Österreich) für eine

Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 28 und 42 international registrierte Wortmarke 646 783

LOKMAUS

Nachstehend ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, im französischen Original und in einer (von der Markeninhaberin zu den Akten gereichten) deutschen Übersetzung nach Warenklassen geordnet wiedergegeben:

- | | |
|--|--|
| <p>9 Pièces de construction relevant de la technique de réglage pour les modèles réduits cités en classe 28 et pour leurs installations de commande; transformateurs; postes de commande géographique à touches; circuits pour boucles de retour; commandes de fonctionnement pour blocs et/ou bus (électriques et/ou électroniques) et leurs éléments de commutation pour la commande, le réglage et la surveillance d'installations de rails et/ou de véhicules miniatures avec raccordement de ligne ou avec transmission sans fil; appareils électroniques d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran (souris); parties des produits précités non comprises dans d'autres classes.</p> <p>11 Générateurs électriques de vapeur.</p> <p>28 Modèles réduits de chemin de fer notamment locomotives, wagons, tramway; matériel de voies pour modèles réduits de véhicules notamment pour modèles réduits de chemin de fer et de véhicules; modèles réduits de véhicules militaires, notamment de tanks, poids lourds, bateaux, avions; parcours en tant de jouets; installations de rails pour modèles réduits de véhicules à entraînement électrique, notamment pour voitures, tous les produits précités étant avec ou sans générateur électrique ou avec générateur à vapeur pour modèles réduits de véhicules, modèles réduits de véhicules sur rails ou sur route avec entraînement à vapeur; modèles réduits de construction; modèles réduits de dispositifs d'éclairage et de signalisation; dispositifs de commande pour systèmes de voies de modèles réduits de véhicules, notamment installations de rails pour modèles réduits de véhicules sur rails et/ou sur routes; tous les produits précités ayant des échelles et des écartements de voies différentes; dispositifs de commande par ordinateur et autoprogrammables avec ordinateurs, no-</p> | <p>9 Konstruktionsteile, die in den Bereich der Regeltechnik fallen, für reduzierte Modelle, die in Klasse 28 genannt sind, und für Steueranlagen; Transformatoren; geographische Steuerposten mit Tasten; Schaltungen für Wendeschleifen; Funktionssteuerungen für Blöcke und/oder Busse (elektrische und/oder elektronische) und ihre Schaltelemente für die Steuerung, Regelung und Überwachung von Schienenanlagen und/oder Miniaturfahrzeugen mit Leitungsanschluß oder drahtloser Übertragung; elektronische Eingabegeräte, wie beispielsweise Bildschirmsteuergeräte (Maus); Teile der vorgenannten Produkte, die nicht in anderen Klassen enthalten sind.</p> <p>11 Elektrische Dampferzeuger.</p> <p>28 Reduzierte Eisenbahnmodelle, insbesondere Lokomotiven, Wagons, Straßenbahnen; Wegeausrüstung für reduzierte Fahrzeugmodelle, insbesondere für reduzierte Eisenbahn- und Fahrzeugmodelle; reduzierte Militärfahrzeugmodelle, insbesondere Tanks, LKWs, Schiffe Flugzeuge; Spielzeugparcours; Schienenanlagen für reduzierte Fahrzeugmodelle mit elektrischem Antrieb, insbesondere für Autos, wobei alle vorgenannten Produkte mit oder ohne Elektrogenerator oder mit Dampferzeuger für reduzierte Fahrzeugmodelle, reduzierte Schienen- oder Straßenfahrzeugmodelle mit Dampftrieb sind; reduzierte Konstruktionsmodelle; reduzierte Modelle von Beleuchtungs- und Anzeigeeinrichtungen; Steuereinrichtungen für Wegesysteme für reduzierte Fahrzeugmodelle, insbesondere Schienenanlagen für reduzierte Schienen- und/oder Straßenfahrzeugmodelle; wobei alle vorgenannten Produkte unterschiedliche Maßstäbe und Wegabstände aufweisen; Rechnersteuereinrichtungen, die mit Computer selbstprogrammierbar sind, insbesondere mit PCs; wobei alle vorgenannten Pro-</p> |
|--|--|

tamment ordinateurs individuels; tous les produits précités étant destinés à des modèles réduits de véhicules et/ou à des installations en modèle réduit pour modèles réduits de véhicules, notamment pour des véhicules sur rails et/ou sur routes ou pour véhicules militaires, bateaux et/ou avions, composants électriques pour modèles réduits, notamment pour modèles réduits de véhicules; appareils d'éclairage et de commutation pour les modèles réduits précités ainsi que leurs installations de commande; tous les produits précités étant des jouets.

42 Élaboration de logiciels pour la commande, le réglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures et/ou d'installations de voies pour véhicules miniatures notamment sous utilisation d'appareils électroniques d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran (souris).

dukte für reduzierte Fahrzeugmodelle und/oder reduzierte Modellanlagen für reduzierte Fahrzeugmodelle bestimmt sind, insbesondere für Schienen- und/oder Straßenfahrzeuge oder für Militärfahrzeuge, Schiffe und/oder Flugzeuge, elektrische Bauteile für reduzierte Modelle, insbesondere für reduzierte Fahrzeugmodelle; Beleuchtungs- und Schaltgeräte für die vorgenannten reduzierten Modelle sowie ihre Steuereinrichtungen; wobei alle vorgenannten Produkte Spielzeuge sind.

42 Entwicklung von Software für die Steuerung, Regelung und/oder Überwachung von Miniaturfahrzeugen und/oder Wegeanlagen für Miniaturfahrzeuge, insbesondere unter Verwendung von elektronischen Eingabegeräten, wie beispielsweise Bildschirmsteuergeräten (Maus).

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke nach einer vorangegangenen Anzeige der Schutzverweigerung gegenüber dem Internationalen Büro (refus de protection provisoire) den Schutz wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses verweigert. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen (Mitt. 2004, 372 [Ls.]).

Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke in Deutschland stehe für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Es könne offenbleiben, ob der materielle Regelungsgehalt des Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ von dem des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abweiche.

Denn auch bei strikter Beachtung des Wortlauts der Bestimmung der Pariser Verbandsübereinkunft stelle LOKMAUS eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und des Wertes der Erzeugnisse und Dienstleistungen dienen könne, für die Schutz beansprucht werde.

Bei dem Wort LOKMAUS handele es sich um ein neues, bis Mitte des letzten Jahrzehnts unbekanntes Kunstwort, das aus den Bestandteilen „Lok“ – der im deutschen Sprachbereich seit langem üblichen Abkürzung für Lokomotive – und „Maus“ gebildet sei. „Maus“ sei hierbei im übertragenden Sinn als ein von Hand zu bedienendes Steuerungsinstrument zu verstehen, wie es vor allem bei Computern bekannt und gebräuchlich sei. Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, bezeichne LOKMAUS demnach ein elektronisches Steuerungs- oder Regelungsgerät, mit dem die Funktionen einer Modelleisenbahnanlage mit allen Bestandteilen gelenkt und kontrolliert werden könnten. Ob dieser Sinngehalt für den Verkehr von Anfang an im Vordergrund gestanden habe oder ob der Begriff LOKMAUS ursprünglich als ungewöhnlich und originell empfunden worden sei und vielleicht auch heute noch von weniger informierten Kunden als Herkunftshinweis verstanden werde, könne offenbleiben. Denn der IR-Marke werde der inländische Schutz nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, sondern wegen ihrer Eignung, als waren- und dienstleistungsbeschreibende Sachangabe zu dienen.

Sämtliche für die IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezögen sich auf Modellspielzeuganlagen mit elektrischen (oder dampfbetriebenen) Eisenbahn- oder sonstigen Fahrzeugmodellen, wobei der Fahrbetrieb und weitere Funktionen der Anlage digital gesteuert und überwacht werden könnten. Das als LOKMAUS bezeichnete Handsteuerungsgerät stelle die zentrale technische Innovation dieser Anlagen dar. Möglicherweise habe sich gerade deshalb, weil diese Art der Steuerung einer Modellfahrzeuganlage von der interessierten Öffentlichkeit

als gleichsam revolutionär empfunden worden sei sowie große Aufmerksamkeit und großen Anklang gefunden habe, die von der Markeninhaberin als Marke im Sinne eines Herkunftshinweises auf ihr Unternehmen gedachte Bezeichnung binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe (weiter)entwickelt.

Für das digitale Handsteuerungsgerät und dessen Bauteile bezeichne LOKMAUS die Art der Ware selbst. Das ergebe sich aus den Nachweisen über die Verwendung des Wortes LOKMAUS, die Gegenstand des patentamtlichen und des gerichtlichen Verfahrens gewesen seien. Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde innerhalb einer Frist von einem Jahr dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe mitzuteilen habe, besage nicht, daß im weiteren Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens gefundene tatsächliche Belege, die die (Rechts-)Gründe der Schutzverweigerung bestätigten, unberücksichtigt bleiben müßten.

Auch für sämtliche Teile einer Modellfahrzeuganlage, deren Funktionen mit dem als „Lokmaus“ bezeichneten Handsteuerungsgerät gesteuert oder überwacht würden, sei die IR-Marke nicht schutzfähig. Zwar bezeichne LOKMAUS insoweit nicht die Art der Waren selbst. Der Begriff könne aber dazu dienen, ein wesentliches Merkmal ihrer Beschaffenheit anzugeben, nämlich per „Lokmaus“ steuerbar und somit auf einer derartigen (digitalisierten) Anlage einsetzbar zu sein.

Die Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, beträfen die Entwicklung von Software zur Steuerung und Überwachung von Modellfahrzeugen und Schienenanlagen und somit die Entwicklung von Programmen, wie sie insbesondere auch in den durch eine „Lokmaus“ gesteuerten Modellbahnanlagen zum Einsatz kämen. Bei einer Kennzeichnung dieser Dienstleistungen mit dem Begriff LOKMAUS liege daher eine Bestimmungsangabe vor.

Die Eintragung der IR-Marke im Ursprungsland Österreich entfalte keine In-
dizwirkung.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Mit Recht hat das
Bundespatentgericht der IR-Marke den Schutz in Deutschland insoweit verweigert,
als Schutz für Waren der Warenklassen 9 und 28 beansprucht wurde. Dagegen
hält die angefochtene Entscheidung der rechtlichen Prüfung nicht stand, soweit
der Schutz für bestimmte Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klas-
se 42 beansprucht wird.

1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der
auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß
§§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6^{quinquies} Abschn. B
Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Wie der Senat wiederholt entschieden hat, stimmt
dieser Prüfungsmaßstab mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein (vgl. BGH,
Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in
Blütenform, m.w.N.).

2. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, der angefochtene
Beschluß könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Bundespatentge-
richt die Schutzverweigerung auf einen Rechtsgrund gestützt habe, der dem Inter-
nationalen Büro nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA mitgeteilt
worden sei.

a) Aus der Regelung in Art. 5 MMA ergibt sich, daß die beabsichtigte Ver-
weigerung des Schutzes einer international registrierten Marke dem Internationa-
len Büro unter Angabe aller Gründe spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der
internationalen Registrierung der Marke mitgeteilt werden muß und die Begrün-
dung der Schutzverweigerung mit anderen als den fristgerecht mitgeteilten

Schutzversagungsgründen ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1992 – I ZB 12/90, GRUR 1993, 43, 44 = WRP 1993, 9 – Römigberg, m.w.N.; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., Art. 5 MMA Rdn. 10). Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht seiner Entscheidung keine anderen als die innerhalb der Jahresfrist mitgeteilten Schutzversagungsgründe zugrunde gelegt. Insbesondere hat es seine Entscheidung nicht auf das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, ob es ausreichend gewesen wäre, diesen Schutzverweigerungsgrund in der Anzeige lediglich durch ein Zitat der gesetzlichen Bestimmung („§ 8 alinéa 2 nos. 1, 2, 3 de la loi sur les marques“) mitzuteilen.

b) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht seine Entscheidung auch auf erst im Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens eingeführte Tatsachenbelege gestützt hat. Hieran war das Bundespatentgericht nicht gehindert. Aus Art. 5 Abs. 2 MMA ergibt sich lediglich, daß die Schutzversagung nur auf die dem Internationalen Büro fristgerecht mitgeteilten Rechtsgründe gestützt werden kann. Der Vorschrift ist dagegen nicht zu entnehmen, daß die rechtliche Beurteilung nur auf Tatsachen beruhen darf, die dem Internationalen Büro innerhalb der Frist mitgeteilt worden sind. Das folgt aus dem Wortlaut, dem Sinn und Zweck sowie dem Gesamtzusammenhang der in Art. 5 MMA getroffenen Einzelregelungen.

Nach Art. 5 Abs. 2 MMA hat die nationale Behörde dem Internationalen Büro die Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe (in der maßgeblichen französischen Fassung: „avec indication de tous les motifs“) fristgerecht mitzuteilen. Diese Bestimmung nimmt Bezug auf die Regelung in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA, wonach die Schutzverweigerung nur auf die in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelten Schutzversagungsgründe gestützt werden kann. Gegenstand der Mitteilung muß daher der Schutzversagungsgrund sein. Dagegen verlangt Art. 5 Abs. 2

MMA nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung auch sämtliche Tatsachen angeführt werden, mit denen die Schutzversagung begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer, dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Frist mitgeteilter Tatsachen im anschließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist danach möglich, solange hierdurch der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird. Dies steht auch mit dem Zweck der Regelung in Einklang, dem Internationalen Büro und dem Markeninhaber ein ausreichendes Bild von der Rechtslage zu vermitteln (vgl. Fezer aaO Art. 5 MMA Rdn. 10). Einer Berücksichtigung neuer Tatsachen zur Begründung einer Schutzversagung steht schließlich die Regelung in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 MMA nicht entgegen. Danach kann der Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung mit denselben Rechtsmitteln vorgehen wie bei einer unmittelbaren Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Sowohl in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch in dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; dort sind daher auch neue Tatsachen zu berücksichtigen (vgl. §§ 59, 73 Abs. 1 MarkenG).

3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Zeichen LOKMAUS sei für alle Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, eine beschreibende Sachangabe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

a) Die Rechtsbeschwerde greift die Beurteilung des Bundespatentgerichts in erster Linie mit der Begründung an, es sei zu Unrecht davon ausgegangen worden, die IR-Marke der Markeninhaberin habe sich zu einem „Freizeichen“ i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entwickelt. Auf Erwägungen, wonach sich die internationale Marke zu einem Freizeichen entwickelt habe, ist die angefochtene Entscheidung indessen nicht gestützt.

Wie bereits dargelegt, hat das Bundespatentgericht seine Entscheidung allein damit begründet, daß es sich bei LOKMAUS um ein Zeichen handle, das im Verkehr zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen könne, für die der Schutz beansprucht werde (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Etwas anderes läßt sich auch dem Umstand nicht entnehmen, daß die Bezeichnung LOKMAUS – wie vom Bundespatentgericht erwogen – von einem Mitarbeiter der Markeninhaberin erdacht und von ihr zunächst wie ein Herkunftshinweis verwendet worden ist, sich dann aber binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe entwickelt hat. Damit hat das Bundespatentgericht allein den Vorgang der Schaffung eines Gattungsbegriffs für einen neuen Gegenstand umschrieben, für den es bislang keine treffende Kurzbezeichnung gibt. Nach den getroffenen Feststellungen hat der Verkehr das Kunstwort LOKMAUS – was naheliegt – so verstanden, daß es sich dabei um einen mit einer Computermouse vergleichbaren Handregler zur digitalen (Einzel-)Steuerung von Lokomotiven einer Modelleisenbahnanlage handelt. Dieser Vorgang ist nicht ohne weiteres vergleichbar mit der Entwicklung einer von Haus aus unterscheidungskräftigen und nicht freihaltebedürftigen Bezeichnung zu einem Gattungsbegriff und damit zu einem Freizeichen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dabei kann offenbleiben, ob der vom Bundespatentgericht zur Begründung eines Freihaltebedürfnisses geschilderte Vorgang ebenfalls einen Anwendungsfall des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 – I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 – ABSOLUT). Jedenfalls können die Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Umwandlung eines unterscheidungskräftigen, nicht freihaltebedürftigen Zeichens in ein Freizeichen gestellt hat, nicht auf den Fall übertragen werden, in dem ein neugeschaffener Begriff für ein neues Produkt vom Verkehr sogleich als beschreibende Angabe verstanden wird.

b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind die – im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden – Erwägungen, mit denen das Bundespatentgericht eine beschreibende Verwendung des Begriffs LOKMAUS für Waren der Klassen 9 und 28 begründet hat. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat geprüft und als nicht durchgreifend erachtet. Soweit sich das Bundespatentgericht auf den Umstand gestützt hat, daß im Jahre 1996 in einem Artikel in der Zeitschrift „eisenbahn magazin“ über ein neues Angebot des Modellbahnherstellers LGB (Lehmann) von dem „Set aus Lok, Digitalzentrale, Lokmaus, Bedienungsanleitung und Zubehör“ die Rede war, kann dem die Rechtsbeschwerde nicht entgegengehalten, das Bundespatentgericht habe dabei den Vortrag übergegangen, wonach Lehmann ein Lizenznehmer der Markeninhaberin gewesen sei. Denn die Stellung als Lizenznehmer ändert nichts daran, daß die Darstellung in dem vom Bundespatentgericht als redaktionell angesehenen Artikel den Begriff LOKMAUS unzweifelhaft als eine beschreibende Angabe verwendet.

c) Das Bundespatentgericht hat nicht verkannt, daß die Waren und Dienstleistungen, für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, deutlich über den Handregler zur digitalen Steuerung einer Modelleisenbahnanlage hinausgehen und lediglich im Zusammenhang mit dessen Verwendung stehen. Es hat auch hinreichend beachtet, daß ein wegen des beschreibenden Begriffsinhalts des Zeichens bestehendes Freihaltebedürfnis gerade für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen sein muß, für die der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 – I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038 – HOUSE OF BLUES; Beschl. v. 1.2.2001 – I ZB 51/98, GRUR 2001, 1046, 1047 = WRP 2001, 1084 – GENESCAN; Beschl. v. 5.7.2001 – I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 – AC, jeweils m.w.N.; EuGH, Urt. v. 4.5.1999 – Rs. C-108 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 25 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 – Chiemsee).

aa) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es nicht zu beanstanden, daß das Bundespatentgericht sich in seiner Entscheidung über die Schutzverweigerung nicht maßgeblich dadurch hat bestimmen lassen, daß die IR-Marke im Ursprungsland Österreich eingetragen ist. Für die Frage, ob ein absolutes Schutzhindernis der Eintragung eines Zeichens entgegensteht, hat es im allgemeinen keinen Einfluß, daß ein ähnliches Zeichen in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden ist (vgl. EuGH, Urte. v. 12.2.2004 – Rs. C-363/99, GRUR 2004, 674 Tz. 43 f. – Postkantoor). Auch von der Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat kann allenfalls eine Indizwirkung ausgehen (EuGH, Urte. v. 12.2.2004 – Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel). Eine solche liegt nahe, wenn beispielsweise die Eintragung einer fremdsprachigen Bezeichnung darauf hindeutet, daß die Bezeichnung nicht einmal in dem Sprachraum, aus dem sich die Bezeichnung ableitet, als beschreibend angesehen wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1046, 1047 – GENESCAN). Im Streitfall brauchte sich das Bundespatentgericht dagegen nicht von dem Umstand leiten lassen, daß die IR-Marke LOKMAUS in einem anderen deutschsprachigen Staat eingetragen worden ist.

bb) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß das aus den Bestandteilen LOK und MAUS gebildete Markenwort nach der Vorstellung eines erheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise ein elektronisches Handsteuerungsgerät bezeichnet, das der Lenkung und Kontrolle einer Vielzahl von Funktionen einer Modelleisenbahn und ihrer Bestandteile zu dienen bestimmt ist. Ein derartiger Handregler wird von dem der Warenklasse 9 zugeordneten Teil des angemeldeten Warenverzeichnisses (Steueranlagen für Modellfahrzeuge u.a.) erfaßt. Die Angabe LOKMAUS ist dabei für den Handregler beschreibend, und zwar nicht nur insoweit, als es um die Steuerung einer Lokomotive geht. Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Regler auch zur Steuerung anderer Fahrzeuge einer Modellbahn, etwa

von Modellautos, eingesetzt werden kann und daß mit ihm auch andere Funktionsteile der Anlage wie Signale, Bahnübergänge, Weichen etc. gesteuert werden können.

cc) Auch soweit im Warenverzeichnis Waren der Klassen 28 erfaßt sind (Eisenbahnmodelle, Modellbahnanlagen u.a.), ist die Annahme des Bundespatentgerichts nicht zu beanstanden, daß der Eintragung der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Zwar weist die Rechtsbeschwerde mit Recht darauf hin, daß die hier angeführten Waren nicht den Regler selbst, sondern das Objekt der Regelung, also die einzelnen Fahrzeuge sowie die gesamte Modellbahnanlage, betreffen. Die Verwendung des Zeichens LOKMAUS für derartige Fahrzeuge und Anlagen kommt indessen wegen des beschreibenden Gehalts des Markenwortes LOKMAUS nur in Betracht, soweit es sich um Fahrzeuge und Anlagen handelt, die von einer „Lokmaus“ gesteuert werden können. Der Verkehr wird daher die Bezeichnung LOKMAUS für Modellbahnen und -anlagen stets so verstehen, daß es sich um eine Bahn oder Anlage handelt, die eine digitale Steuerung mit Hilfe einer „Lokmaus“ ermöglicht. Unter diesen Umständen ist die Annahme des Bundespatentgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß die Bezeichnung auch für Wettbewerber freizuhalten ist, die ebenfalls durch eine „Lokmaus“ gesteuerte Modellbahnen und -anlagen anbieten. Das Bundespatentgericht brauchte in diesem Zusammenhang nicht danach zu differenzieren, ob in das Warenverzeichnis auch Anlagen fallen, für die die Bezeichnung LOKMAUS nicht beschreibend ist. Denn das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Warenoberbegriff enthält, für den ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner, unter den Oberbegriff fallender Waren anzunehmen ist (BGH, Beschl. v. 13.3.1997

– I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 – Turbo II; BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC).

dd) Dagegen kann das Zeichen LOKMAUS für elektrische Geräte, mit deren Hilfe Dampf erzeugt wird („générateurs électriques de vapeur“), nicht mehr als beschreibend angesehen werden, selbst wenn die Steuerung eines solchen Geräts durch einen Handregler in der Art einer „Lokmaus“ in Betracht kommt. Die Vorstellung, der Verkehr könne die Bezeichnung LOKMAUS für ein solches Gerät als Sachhinweis auf ein durch einen Handregler gesteuertes Gerät verstehen, liegt derart fern, daß eine Notwendigkeit, diese Bezeichnung als Sachangabe freizuhalten, nicht festgestellt werden kann.

ee) Entsprechend verhält es sich mit den Dienstleistungen der Klasse 42, für die die Markeninhaberin ebenfalls Schutz beansprucht. Auch wenn die zu entwickelnde Software für Modellbahnen und -anlagen bestimmt ist, kann das Zeichen LOKMAUS nicht als beschreibend für die Dienstleistung der Entwicklung einer Software angesehen werden, die mit Hilfe einer „Lokmaus“ gesteuert wird. Zu beachten ist, daß die Markeninhaberin den Schutz nicht für Software beansprucht,

die für den Betrieb einer „Lokmaus“ benötigt wird, sondern für die Entwicklung einer derartigen Software. Ein Bedürfnis, die Bezeichnung LOKMAUS für eine solche Dienstleistung freizuhalten – etwa als Name eines auf derartige Leistungen spezialisierten Softwarebüros –, ist nicht ersichtlich.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert