



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 21/06

vom

24. April 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Marlene-Dietrich-Bildnis

MarkenG § 3 Abs. 1

Das Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person ist grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich.

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Dem Bildnis einer dem Verkehr bekannten Person fehlt für solche Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, bei denen der Verkehr einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu der abgebildeten Person herstellt und es deshalb als (bloß) beschreibenden Hinweis auf diese und nicht als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen versteht.

BGH, Beschl. v. 24. April 2008 - I ZB 21/06 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 9. November 2005 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde der Anmelderin gegen die Ablehnung der Eintragung für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen "Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten" zurückgewiesen worden ist.

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

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Bildmarke



für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 beantragt.

- 2 Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Waren und Dienstleistungen:

Computerprogramme und Computerprogrammsysteme, bestehend aus elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und/oder Toninformationen bei Übertragung und Wiedergabe von Ton, Text und/oder Bild (off- oder online, insbe-

sondere Internet), bespielte Ton- und/oder Bild(ton)träger, Video-/Tonbänder, -platten, -CDs, -DVDs und Kassetten, Kino- und Fernsehfilme, Magnetaufzeichnungsträger; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art;

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Bücher, Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Broschüren, Geld, Noten; Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Foto- und Sammelalben, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Tagebücher; Kalender, Grußkarten, Lesezeichen;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Kravatten, Schals, Gürtel;

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Filmproduktion, -verleih; Produktion von Hörfunk- und Fernsehsendungen; Produktion von Showdarbietungen; Musikdarbietungen; Theateraufführungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten.

3 Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2006, 333).

4 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

5 II. Das Bundespatentgericht hat dem angemeldeten Bildzeichen die Eintragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen versagt, weil die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und teilweise auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Hinsichtlich einzelner Waren fehle dem Zeichen schon die abstrakte Unterscheidungseignung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung hat das Bundespatentgericht ausgeführt:

6 Insgesamt fehle dem angemeldeten Bildzeichen, bei dem es sich um ein Schwarz-Weiß-Foto der 1992 verstorbenen Schauspielerin Marlene Dietrich

handele, für sämtliche der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. In Bezug auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen aufgrund seiner inhaltsbeschreibenden Bedeutung nicht unterscheidungskräftig; insoweit bestehe auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Hinsichtlich des anderen Teils fehle die Unterscheidungskraft, weil das Zeichen vom angesprochenen Publikum lediglich als reines Werbemittel wahrgenommen werde. Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung komme dem Bildzeichen für solche Waren und Dienstleistungen zu, bei denen ein thematischer oder ein sonstiger sachlicher Bezug zur Person Marlene Dietrichs in Betracht komme und daher das Zeichen als beschreibender Hinweis auf diese verwendet werden könne. Dies sei bei folgenden Waren und Dienstleistungen der Fall:

Computerprogramme und Computerprogrammsysteme, bestehend aus elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und/oder Toninformationen bei Übertragung und Wiedergabe von Ton, Text und/oder Bild (off- oder online, insbesondere Internet), bespielte Ton- und/oder Bild(ton)träger, Video-/Tonbänder, -platten, -CDs, -DVDs und Kassetten, Kino- und Fernsehfilme, Magnetaufzeichnungsträger; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Bücher, Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Broschüren, Noten; Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Foto- und Sammelalben; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Kalender, Grußkarten, Lesezeichen; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen; Theateraufführungen; Filmproduktion, -verleih; Produktion von Hörfunk- und Fernsehsendungen; Produktion von Showdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen;

Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten.

- 7 Für die Waren, die nach Art einer Autogrammkarte ausschließlich aus einem Foto oder einer Fotoreproduktion bestehen könnten, nämlich "Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Grußkarten, Lesezeichen", erschöpfe sich das Zeichen im Übrigen in der reinen Abbildung dieser Waren. Derartige Bildzeichen seien wie dreidimensionale Warenformzeichen zu beurteilen. Hinsichtlich dieser Waren sei das Zeichen daher schon nicht ab-

strakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geeignet, weil es ausschließlich aus einer Form bestehe, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei.

- 8 Die Unterscheidungskraft fehle auch bei der Verwendung des Zeichens für sogenannte Merchandising-Artikel. Typische Waren, die als Merchandising- oder Fanartikel mit dem Foto einer prominenten Persönlichkeit angeboten würden, seien solche außerhalb des Betätigungsfelds, auf das sich die Popularität der prominenten Persönlichkeit gründe, insbesondere Textilien und persönliche Gebrauchsgegenstände, wie T-Shirts, Sweat-Shirts, Baseball-Kappen, Schals, Krawatten, Kaffeetassen, Taschen, Schreibwaren, Schlüsselanhänger, Spielzeug, Parfum usw. Diese Waren seien ihrer Funktion nach reine Souvenirs; im Vordergrund der Kaufentscheidung stehe die abgebildete berühmte Persönlichkeit und nicht die eigentliche Ware. Die Attraktivität einer Merchandising-Ware beruhe regelmäßig nicht auf konkreten Qualitätsvorstellungen, die der Verbraucher mit einer prominenten Person verbinde, sondern auf der emotionalen Wertschätzung des mit dem Prominenten assoziierten Images. Bei den beanspruchten

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel

handele es sich um typische Merchandising-Artikel. Das angesprochene Publikum erfasse das Foto Marlene Dietrichs in Verbindung mit diesen Waren daher nur als Hinweis auf die Künstlerin selbst bzw. als Souvenir oder Fanartikel und nicht als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren aus einem bestimmten Unternehmen. Für die Dienstleistung "sportliche Aktivitäten" erschöpfe sich das Zeichen in einer reinen Werbeaussage, mit der die vom Image der Marle-

ne Dietrich verkörpertem Assoziationen von Luxus und Eleganz zumindest auf die klassischen sportlichen oder vermeintlich exklusiven Aktivitäten wie Tennis, Golf und Skifahren übertragen würden.

- 9 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Prüfung nicht stand, soweit das Bundespatentgericht der Anmelderin die Eintragung als Marke für die Waren und Dienstleistungen

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten

versagt hat. Mit Recht hat das Bundespatentgericht dagegen die Eintragung für die übrigen im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgelehnt.

- 10 1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen, das aus einem Kopfbildnis der verstorbenen Schauspielerin Marlene Dietrich besteht, i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen, markenfähig ist. Wie der in § 3 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich genannte Name einer Person ist auch das Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person grundsätzlich geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (vgl. auch § 13 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

- 11 2. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist hinsichtlich der Waren "Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Grußkarten, Lesezeichen" der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG nicht gegeben. Das Zeichen besteht aus der Wiedergabe des Kopfes von Marlene Dietrich und zeigt nicht eine der genannten Waren in einer durch deren Art bedingten Form. Es ist für die Frage der Schutzfähigkeit des Zeichens nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unerheblich, ob die Abbildung (auch) in der Weise verwendet werden kann, dass beispielsweise ein Poster, ein Plakat oder eine Bildkarte auf einer Seite nur aus dem als Marke beanspruchten Porträt von Marlene Dietrich besteht. Einzelne mögliche Verwendungsformen eines Zeichens können nicht die Annahme begründen, das Zeichen bestehe ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form.

12 3. Das Bundespatentgericht hat dagegen für die Waren und Dienstleistungen

Computerprogramme und Computerprogrammsysteme, bestehend aus elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und/oder Toninformationen bei Übertragung und Wiedergabe von Ton, Text und/oder Bild (off- oder online, insbesondere Internet), bespielte Ton- und/oder Bild(ton)träger, Video-/Tonbänder, -platten, -CDs, -DVDs und Kassetten, Kino- und Fernsehfilme, Magnetaufzeichnungsträger; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Bücher, Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Broschüren, Noten; Fotografien, Poster, Plakate, Bildkarten, Abzieh- und Aufklebebilder; Foto- und Sammelalben; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Kalender, Grußkarten, Lesezeichen; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen; Theateraufführungen;

Filmproduktion, -verleih; Produktion von Hörfunk- und Fernsehsendungen; Produktion von Showdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen;

Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten

rechtsfehlerfrei das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht. Die dagegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde bleiben ohne Erfolg.

13 a) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die von der Marke erfassten Produkte eines Unternehmens gegenüber den Produkten anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.; vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 23 = WRP 2008, 107 - Fronthaube, m.w.N.).

- 14 b) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei in Bezug auf die oben unter III 3 genannten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, weil ihm insoweit eine inhaltsbeschreibende Bedeutung zukomme. Aufgrund der zahlreichen Filme mit Marlene Dietrich, die regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt würden und als DVD oder Video erhältlich seien, sei ihr Bild den allgemeinen Verkehrskreisen unverändert präsent. Bei den genannten Waren und Dienstleistungen, die sich thematisch mit den Filmen, den Liedern und dem Leben, d.h. insgesamt mit der Person Marlene Dietrichs, befassen könnten, werde das Zeichen als beschreibender Hinweis auf Marlene Dietrich verstanden. Denn es sei gerade im Bereich der Film-, Theater- und Musikbranche eine weitverbreitete Übung, auf den Inhalt der verschiedenen Print- oder elektronischen Medien mit Fotos der darstellenden Künstlerinnen und Künstler hinzuweisen. Der Annahme des inhaltsbeschreibenden Charakters des Zeichens stehe nicht entgegen, dass es sich um ein weitgehend unbekanntes Porträt Marlene Dietrichs handele. Die Aufnahme entspreche im Ausdruck und in der künstlerischen Gestaltung den zahlreichen bekannten Porträts, so dass sich der beschreibende Hinweis auf Marlene Dietrich ohne weiteres erschließe.

15 c) Diese Erwägungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass auch bei Anlegen eines großzügigen Maßstabs einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn es sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer beschreibenden Sachangabe erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt; BGHZ 159, 57, 62 f. - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Denn in einer bloßen Sachangabe sehen die angesprochenen Verkehrskreise keinen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, das angemeldete Zeichen könne markenmäßig verwendet werden, etwa als "label" bei CDs, DVDs und Kassetten, setzt sie lediglich ihre abweichende Würdigung an die Stelle der tatrichterlichen Feststellung des Verkehrsverständnisses durch das Bundespatentgericht, ohne jedoch aufzuzeigen, dass diese auf einem Rechtsfehler beruht. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, das angemeldete Zeichen werde auch bei der Verwendung auf CDs, DVDs und Kassetten vom Verkehr als inhaltsbeschreibende Angabe, nämlich als Hinweis auf Marlene Dietrich, verstanden, ist nicht ersichtlich erfahrungswidrig. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde folgt die erforderliche Unterscheidungskraft auch nicht daraus, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch zur Bezeichnung von Produkten verwendet werden könnte, die nicht die Person Marlene Dietrichs zum Gegenstand haben. Darin läge eine unübliche besondere Verwendungsform, die außer Betracht zu bleiben hat. Auf lediglich theoretisch denkbare, aber praktisch nicht bedeutsame Einsatzmöglichkeiten kommt es nicht an (vgl. BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 = WRP 2001, 157 - SWISS-ARMY; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Es ist vielmehr, wovon das Bundespatentgericht zu Recht ausgegangen ist, maßgeblich auf den branchenüblichen Einsatz von Zeichen der in Rede stehenden Art als Her-

kunftshinweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 51 m.w.N.; zur fehlenden Unterscheidungskraft bei der warenbeschreibenden Verwendung von Bildnissen verstorbener oder lebender Künstler vgl. ferner Gauß, WRP 2005, 570, 571 f.; Steinbeck, JZ 2005, 552, 553; Haarhoff, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte durch das Markenrecht?, 2006, 223 f.; Heyers, Schutz- und Verkehrsfähigkeit von Namensmarken, 2006, S. 264; Kaufmann, Die Personenmarke, 2005, S. 38 ff.).

16 4. Da dem angemeldeten Zeichen somit für die oben unter III 3 genannten Waren und Dienstleistungen schon wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) die Eintragung zu versagen ist, kann dahingestellt bleiben, ob insoweit auch das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist.

17 5. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht nicht geprüft, ob die Eintragung der angemeldeten Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG hätte erfolgen müssen, ist unbegründet. Die Anmelderin ist ausweislich des Protokolls über die mündliche Verhandlung vom 3. August 2005 im Anschluss an die Erörterung der Sach- und Rechtslage ausdrücklich auf die "Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung" hingewiesen worden. Daraufhin hat die Anmelderin mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 17. Oktober 2005 ausgeführt, bei dem angemeldeten Bildnis von Marlene Dietrich sei im Hinblick auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen sowohl von Verkehrsgeltung als auch von notorischer Bekanntheit auszugehen. Es handele sich um eine berühmte Marke. Zur weiteren Begründung hat sich die Anmelderin auf von ihr im Einzelnen angeführte Gerichtsentscheidungen bezogen, die Verletzungen des (postmortalen) Persönlichkeits- und Namensrechts von Marlene Dietrich durch Benutzung deren Bildnisses oder Namen durch Dritte als Marke zum Gegenstand hatten. Diesem Vorbrin-

gen, dass sich lediglich auf die rechtsverletzende markenmäßige Benutzung durch Dritte bezieht, kann nicht entnommen werden, die Anmelderin habe ihr Eintragungsbegehren gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG auch darauf stützen wollen, (gerade) das angemeldete Zeichen sei von ihr oder jedenfalls mit ihrer Zustimmung von Dritten für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen benutzt worden und habe sich infolge dieser Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen als Herkunftshinweis auf die Anmelderin oder einen von ihr autorisierten Dritten durchgesetzt. Einer solchen Annahme steht weiter entgegen, dass die Anmelderin mit ihrer Beschwerdebegründung selbst vorgetragen hatte, das angemeldete Zeichen zeige ein eher unbekanntes Porträtbild von Marlene Dietrich. Aus diesem Grunde liegt auch die von der Rechtsbeschwerde gerügte Verletzung der Hinweispflicht nach § 82 Abs. 1 MarkenG, § 139 ZPO nicht vor.

18 6. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht schließlich auch angenommen, dass die Voreintragung vergleichbar gebildeter Marken der Beschwerdeführerin zu keinem anderen Ergebnis führt. Wie das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Senats und des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 62 = WRP 2004, 475 - Henkel; Urt. v. 15.2.2008 - C-243/07 P, MarkenR 2008, 163 Tz. 39 - Terranus, m.w.N.; BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; vgl. ferner BPatG GRUR 2007, 333, 335 - Papaya; Schwippert, GRUR 2007, 337) zu Recht ausgeführt hat, handelt es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessensentscheidung, sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt. Aus der Eintragung ähnlicher oder identischer Marken ergibt sich daher kein Anspruch auf Eintragung für spätere Markenmeldungen. Die von der Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf die Entscheidung "SCHWABENPOST" des Bundespatentgerichts (GRUR 2007, 329) aufgeworfene Frage, ob unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes eine Änderung dieser Rechtsprechung veranlasst ist, stellt sich im vorliegenden Fall nicht. Denn die Anmelderin hat nicht eine Ungleichbehandlung im Verhältnis zu anderen Anmeldern, mit denen sie in Wettbewerb steht, geltend gemacht, sondern sich lediglich auf die Voreintragung eigener vergleichbarer Marken berufen.

19 7. Für die Waren und Dienstleistungen

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten

hat das Bundespatentgericht dagegen, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht beanstandet, die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

20 a) Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen hat das Bundespatentgericht eine inhaltsbeschreibende Bedeutung des angemeldeten Zeichens in dem Sinne verneint, dass es von den angesprochenen Verkehrskreisen dahin verstanden werde, die betreffenden Waren und Dienstleistungen wiesen ihrem thematischen Inhalt nach oder auf sonstige Weise einen sachlichen Bezug zu Marlene Dietrich auf.

21 b) Dem angemeldeten Zeichen soll nach Ansicht des Bundespatentgerichts für die genannten Waren und Dienstleistungen gleichwohl jegliche Unterscheidungskraft fehlen, weil es von den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit diesen Waren und Dienstleistungen nur als Hinweis auf die Künstlerin selbst oder als Souvenir- oder Fanartikel und nicht als Hinweis auf

die Herkunft dieser Waren aus einem bestimmten Unternehmen erfasst werde. Es handele sich bei diesen Waren um typische Merchandising-Artikel, bei denen das Porträtfoto von Marlene Dietrich lediglich als reines Werbemittel wahrgenommen werde.

22 c) Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit mit Recht, dass das Bundespatentgericht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Bildzeichens hinsichtlich der oben unter III 7 genannten Waren und Dienstleistungen nur eine einzelne mögliche Verwendungsform in Betracht gezogen hat. Aus seinen Ausführungen zum Charakter der sogenannten Merchandising-Artikel ergibt sich, dass das Bundespatentgericht lediglich auf eine Verwendung des angemeldeten Bildzeichens in der Weise abgestellt hat, dass das Bildnis von Marlene Dietrich auf den genannten Produkten als Hinweis auf ihre Person ähnlich wie bei einer Verwendung des Bildnisses als Sammelbild, Poster oder Gedenkmünze werblich herausgestellt wird. Der Umstand, dass das angemeldete Zeichen für die unter III 7 genannten Waren und Dienstleistungen in der vom Bundespatentgericht beschriebenen Art und Weise als Hinweis auf die Person von Marlene Dietrich verwendet werden kann, reicht jedoch für die Feststellung nicht aus, dass dem Zeichen insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn es darüber hinaus praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Bildzeichen bei den Waren und Dienstleistungen der genannten Art so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2001, 240, 242 - SWISS-ARMY; GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Die Rechtsbeschwerde weist insoweit zu Recht auf die Kennzeichnungsgewohnheiten bei den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hin. Markenmäßige Herkunftshinweise werden etwa, wie die Rechtsbeschwerde in Übereinstimmung mit der Lebenserfahrung ausführt, als eingenähtes Etikett auf der Innenseite von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen angebracht. Den Ausführungen des Bundespatentgerichts lässt sich nicht entnehmen, dass

für das angemeldete Bildzeichen derartige praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten nicht bestehen oder es auch bei einer derartigen Verwendung nur als beschreibender Hinweis auf die Person Marlene Dietrichs verstanden würde. Auch bei den übrigen unter III 7 genannten Waren und Dienstleistungen werden Kennzeichnungsmittel, die auf die Herkunft dieser Produkte aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen, nach der Lebenserfahrung üblicherweise nicht (nur) in einer Weise angebracht, wie es das Bundespatentgericht für die werbliche Herausstellung des Bildnisses einer bekannten Persönlichkeit auf sogenannte Merchandising-Artikeln festgestellt hat. Auch insoweit kann dem angemeldeten Zeichen nach den bisherigen Feststellungen daher nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

23 IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben, soweit das Bundespatentgericht die Beschwerde gegen die Ablehnung der Eintragung für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten

zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Im Übrigen ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.11.2005 - 29 W(pat) 147/03 -