



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 108/07

vom

14. August 2008

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 396 19 427

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den am 23. Oktober 2007 an Verkündungs statt zugestellten Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Beschwerde der Markeninhaberin gegen den Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Dezember 2004 hinsichtlich der Waren Spielkarten, Spiele und Spielzeug richtet, zurückgewiesen und im Übrigen als unzulässig verworfen.

Die Markeninhaberin hat die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu tragen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Für die Markeninhaberin ist am 8. Juni 2000 die Wortmarke

"Karl May"

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 und 43 eingetragen worden.

2 Die Antragstellerin hat die Löschung der Eintragung der Marke beantragt. Mit Beschluss vom 27. Dezember 2004 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung angeordnet.

3 Die Beschwerde der Markeninhaberin hatte nur teilweise Erfolg (BPatG GRUR 2008, 518).

4 Mit ihrer - vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag weiter, soweit er dort ohne Erfolg geblieben ist. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

5 II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Sie ist teilweise unzulässig und teilweise unbegründet.

6 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung statthaft und damit zulässig, soweit die Markeninhaberin - in Bezug auf die Anordnung der Löschung der Eintragung der Marke für die Klasse 16,

soweit Spielkarten betroffen sind, und für die Klasse 28, soweit Spiele und Spielzeug, auch elektronischer Art, betroffen sind - einen die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Begründungsmangel i.S. des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG mit konkreter Begründung gerügt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 21.2.2008 - I ZB 70/07, MarkenR 2008, 176 Tz. 5 - Melissengeist, m.w.N.). Im Übrigen hat die Rechtsbeschwerde keine entsprechende Rüge erhoben. Das Rechtsmittel ist insoweit unstatthaft und daher als unzulässig zu verwerfen.

7 2. Die Rechtsbeschwerde ist, soweit sie zulässig ist, nicht begründet.

8 a) Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll den Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der Gründe sichern, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hat. Es kommt daher darauf an, ob die Begründung der Entscheidung des Bundespatentgerichts erkennen lässt, welche Gründe für diese maßgebend waren. Nicht entscheidend ist dagegen, ob die Begründung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist. Dem Erfordernis einer Begründung ist daher schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt (vgl. BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO TABS; Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 48/05, juris Tz. 20 - Bull).

9 b) Diesen Anforderungen an den Begründungszwang genügt der angefochtene Beschluss.

10 Im Blick auf das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat das Bundespatentgericht zunächst ausgeführt, dass Personennamen ebenso wie sonstige Wortmarken der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse wie insbesondere das Fehlen jeglicher Unterschei-

dungskraft unterliegen und ihre Unterscheidungskraft nach denselben Gesichtspunkten zu beurteilen ist wie bei allen anderen Kategorien von Marken. Im Anschluss daran hat es den Begriff der markenrechtlichen Unterscheidungskraft erläutert und dabei Umstände angeführt, die ihrer Bejahung entgegenstehen, sowie Ausführungen zum Werk von Karl May und dessen nach wie vor zu bejahender Bekanntheit gemacht. Sodann hat es festgestellt, der Bezeichnung "Karl May" fehle daher unter anderem bei Spielkarten, Spielen und Spielzeug die erforderliche Unterscheidungskraft. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass diese Waren die Werke von Karl May oder deren Adaptionen repräsentierten oder dessen Person, Leben oder künstlerisches Schaffen zum Gegenstand hätten; der Umstand, dass die Bezeichnung "Karl May" mehrere Deutungsmöglichkeiten des in Betracht kommenden gedanklichen Inhalts der Waren zulasse, rechtfertige nicht die Annahme, dass der Verkehr die so gekennzeichneten Produkte einem bestimmten Anbieter zurechne.

- 11 Unter diesen Umständen lassen die Gründe der angefochtenen Entscheidung erkennen, aufgrund welcher Erwägungen das Bundespatentgericht das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei einem Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, bejaht und bei einem anderen Teil dieser Produkte verneint hat. Die vom Bundespatentgericht gegebene Begründung stellt sich dabei auch weder als inhaltsleer noch als verworren noch im Übrigen als widersprüchlich dar. Ob die angestellten Erwägungen rechtlich zutreffen, ist demgegenüber im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu überprüfen.

12 III. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 23.10.2007 - 32 W(pat) 28/05 -