



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 241/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 301 00 068.9**

hat der 24. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2002 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Das Speisesyndikat**

ist am 2. Januar 2001 ursprünglich für die Waren und Dienstleistungen

„Party-Planung, Veranstaltungen, Seminare, Diskothek, Club;  
Verpflegung, Catering, Betrieb einer Bar, Betrieb eines  
Restaurants, Beherbergung;  
Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Brot, Backwaren,  
Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Saucen, Gewürze, Kühleis“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Offensichtlich aufgrund eines telefonischen Hinweises des Deutschen Patent- und Markenamts auf die Erläuterungsbedürftigkeit einzelner Begriffe des eingereichten

Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen haben die Anmelder mit Eingabe vom 19. November 2001 dieses Verzeichnis wie folgt neugefaßt:

„Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Brot, Backwaren, Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Saucen, Gewürze, Kühleis;

Klasse 35:

Organisation und Veranstaltung von Events, nämlich von Werbeveranstaltungen; Organisation von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken;

Klasse 41:

Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Organisation und Veranstaltung von Events, nämlich von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organisation von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Seminaren für Kultur- und Unterhaltungszwecke; Party-Planung (Unterhaltung), Veranstaltung von Bällen;

Klasse 42:

Catering, Verpflegung von Gästen in Kantinen, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern; Betrieb einer Bar, Vermietung von Gästezimmern“.

Mit Beschluß vom 28. Oktober 2002 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung der Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen, wobei sie von dem ursprünglichen, zusammen mit der Markenmeldung eingereichten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ausgegangen ist. Zur Begründung hat die Markenstelle im wesentlichen ausgeführt, die Bezeichnung „Speisesyndikat“ weise nicht auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sondern nur auf die Art deren Herstellung, Vertrieb bzw Erbringung hin. So handle es sich bei

dem als Grundwort auftretenden Wortelement „Syndikat“ um einen feststehenden Begriff der Rechts- und Wirtschaftssprache. Nach § 5 Abs 3 GWB (aF) würden mit „Syndikat“ gemeinsame Beschaffungs- und Vertriebsseinrichtungen bezeichnet, die zB durch abgestimmte Preisfestsetzungen, Quotierungen, Gebietsabgrenzungen, zentrale Steuerung der Produktion usw bestimmte Rationalisierungserfolge erreichten. Dieser für sich gesehen nicht unterscheidungskräftige Rechtsbegriff werde durch die Verbindung mit dem Bestimmungswort „Speise“ lediglich branchenmäßig näher präzisiert, ohne daß der beschreibende Aussagegehalt verändert werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle beantragen.

Zur Begründung tragen die Anmelder vor, den angesprochenen Verkehrskreisen sei der Begriff „Syndikat“ in verschiedenen Bedeutungen bekannt, insbesondere als Bezeichnung eines (in aller Regel verbotenen) Wirtschaftskartells oder als Kurzbenennung eines Verbrechersyndikats. Insoweit könne ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt der angemeldeten Marke nicht festgestellt werden, zumal die Verbraucher nicht davon ausgingen, daß ein Zusammenschluß von Unternehmen seine Waren oder Dienstleistungen ausgerechnet mit dem Hinweis anböte, damit gegen gesetzliche Verbote zu verstoßen.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben die Anmelder auf die beanspruchten Waren der Klasse 30 verzichtet.

Wegen weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelder ist gemäß § 165 Abs 4 und Abs 5 Nr 1 MarkenG statthaft und auch zulässig. Sie erweist sich nach dem erfolgten Verzicht auf die Waren der Klasse 30 als begründet, wobei der Senat insoweit von dem mit Schriftsatz vom 19. November 2001 eingereichten, näher erläuterten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ausgeht. Für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen kann das von der Markenstelle angenommene Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) nicht festgestellt werden.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Die Rechtsprechung geht bei Wortmarken vom Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft in Fällen aus, in denen ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt der Marke anzunehmen ist oder das betreffende Wort aus anderen Gründen – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – vom Verkehr nur in seiner ursprünglichen Bedeutung und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl zB BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“). Diese Voraussetzungen sind bei der angemeldeten Marke „Das Speisesyndikat“ nicht erfüllt.

Allerdings ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, daß aus der bloßen Neuheit einer Marke noch nichts über deren Unterscheidungskraft hergeleitet werden kann. Das gilt um so mehr, als der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in anderer und damit einprägsamer Form übermittelt werden. Demnach können auch bisher noch nicht verwendete, aber gleichwohl ver-

ständige Sachaussagen durchaus als solche erkannt und deshalb nicht als betriebliche Herkunftshinweise bewertet werden (vgl zB BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; BPatG GRUR 1996, 489 „Hautactiv“).

Das gilt auch für Markenneubildungen, die aus Verbindungen sachbezogener Einzelelemente bestehen. Zwar kann solchen Zusammenfügungen die Unterscheidungskraft nur dann abgesprochen werden, wenn dem damit entstehenden Gesamtbegriff die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl BGH GRUR 2001, 162, 163 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“). Nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl zB EuGH GRUR Int 2004, 500, 507 – Nr 98-100 – „POSTKANTOOR“; GRUR Int 2004, 410, 412 – Nr 39-41 – „BIOMILD“) ist jedoch eine ausschließlich aus beschreibenden Teilen bestehende Wortneubildung im allgemeinen ebenfalls als beschreibend zu bewerten, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Ein derartiger relevanter Unterschied setzt sprachliche oder begriffliche Besonderheiten voraus, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen. Maßgeblich ist letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung nicht unterscheidungskräftiger Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft.

Bei der insoweit gebotenen Gesamtbewertung können durchaus – wie seitens der Markenstelle im vorliegenden Fall geschehen – zunächst die einzelnen Gestaltungselemente der Marke auf ihre betriebskennzeichnende Bedeutung hin geprüft werden (vgl EuGH MarkenR 2004, 231, 237 – Nr 45 – „Quadratische Waschmitteltabs“). Die von der Markenstelle insoweit getroffenen tatsächlichen Feststellungen begegnen auch keinen grundsätzlichen Bedenken. Insbesondere ist – entgegen der Ansicht der Anmelder – nicht auszuschließen, daß der Verbindung des Begriffs „Syndikat“ mit einer Warengattungsbezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen könnte (zB dem Ausdruck „Baustoffsyndikat“ für Baustoffe). Daß der Ausdruck „Syndikat“ vom Verkehr möglicherweise als negativ besetzt an-

gesehen wird, steht nach den modernen Werbegepflogenheiten seinem gleichermaßen werbemäßig auffälligen wie sachbezogenen Einsatz nicht zwingend entgegen.

Für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen hält der Senat jedoch die angemeldete Marke „Das Speisesyndikat“ für hinreichend unterscheidungskräftig, weil diese Wortkombination wegen ihrer Ungewöhnlichkeit nicht nur als Hinweis auf die betroffenen Dienstleistungen selbst zu verstehen ist. Der Begriff „Syndikat“ mag zwar – wie bereits ausgeführt – in Verbindung mit bestimmten, häufig gehandelten Waren lediglich als Hinweis auf ein bestimmtes Vertriebssystem aufgefaßt werden. Dagegen liegen bei den noch in Frage stehenden Dienstleistungen der Organisation und Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie der Verpflegung von Gästen im Catering-Bereich entsprechende Vorstellungen über in Form von Syndikaten organisierte Unternehmensverbindungen eher fern.

Jedenfalls läßt die Wortkombination „Das Speisesyndikat“ eine entsprechende sachbezogene Deutung nicht ohne weiteres zu. Mit „Speise“ wird ua eine eßfertig zubereitete (feste) Nahrung bezeichnet, deren Bestandteile und Zubereitungsart aber im Einzelfall näher angegeben werden müssen. Die „Speise“ als solche ist üblicherweise nicht Gegenstand der Betätigung von Syndikaten. Entsprechende Unternehmensverbände könnten sich allenfalls mit dem zentral gesteuerten Betrieb mehrerer Speiselokale beschäftigen, wobei eine solche Tätigkeit aber nicht mit „Speisesyndikat“, sondern mit „Gaststättensyndikat“ oder ähnlichen Ausdrücken zu benennen wäre. Insoweit erachtet der Senat die angemeldete Marke als so ungewöhnlich und eigentümlich, daß ihr die Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden kann.

Bei dieser Entscheidung berücksichtigt der Senat auch die rechtspolitischen Grundlagen des Eintragungshindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind sämtliche absoluten Schutzhindernisse im Lichte des ihnen jeweils zugrundeliegenden All-

gemeininteresses auszulegen. Dieser Auslegungsgrundsatz ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen (vgl zB EuGH GRUR 2003, 604, 607 – Nr 44-60 – „Libertel“; WRP 2004, 722, 727 – Nr 44-48 – „Henkel-Geschirrspülmittel-Tablette“). Hierbei besteht die rechtspolitische Grundlage der Regelung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG darin, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (s dazu Hacker, GRUR 2001, 630 ff). Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, daß die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert wird. Wenn eine Marke die Herkunftsfunktion nicht erfüllen kann, darf sie nicht der freien Verwendbarkeit entzogen und Gegenstand eines Ausschließlichkeitsrechts werden (vgl EuGH WRP 2004, 722, 727 – Nr 44-48 – „Henkel-Geschirrspülmittel-Tablette“). Insoweit dient auch § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG letztlich einem allgemeinen Freihaltungsinteresse (vgl Hacker, GRUR 2001, 630, 632 ff). Diese Zielrichtung des Gesetzes kann und muß vor allem in Zweifelsfällen bei der Auslegung der Vorschrift beachtet werden (vgl BPatG GRUR 2004, 333, 334 „ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN“). Das bedeutet keine systemwidrige Beeinflussung der gesetzlichen Voraussetzungen und Anforderungen der Unterscheidungskraft und auch keine unzulässige Vermischung der Tatbestände des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG (vgl hierzu BGH GRUR 2000, 231, 232 „FÜNFER“; GRUR 2002, 64, 65 „INDIVIDUELLE“). Vielmehr handelt es sich um eine an der rechtspolitischen Zielrichtung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG orientierte Auslegungshilfe bei der Anwendung der betreffenden Vorschrift. Im vorliegenden Fall bestätigen diese Erwägungen die Annahme der Unterscheidungskraft, weil keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß eine Monopolisierung der Marke "Das Speisesyndikat" in bezug auf die verbliebenen Dienstleistungen wesentliche Interessen der Allgemeinheit beeinträchtigen könnte.

Aus den dargestellten Gründen kann diese Bezeichnung auch nicht als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bewertet werden.

Somit ist der Beschwerde der Anmelder stattzugeben und der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Dr. Ströbele

Richter Guth ist wegen  
Erkrankung an der Un-  
terzeichnung gehindert.  
Dr. Ströbele

Kirschneck

Bb