



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 44/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 91 273.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. Januar 2004 aufgehoben und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

KINDERNOTHILFE

ist am 23. Oktober 2000 für die Waren und Dienstleistungen

"Hilfsprogramme für notleidende und hilfsbedürftige Kinde und Jugendliche, vornehmlich in Asien, Afrika und Lateinamerika, nämlich materielle Versorgung durch Ernährung, Kleidung, medizinische Hilfe für Kinder und Jugendliche, Unterbringung in Schülerwohnheimen und Spezialeinrichtungen; Berufsausbildung und christliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen, vornehmlich in Kindertagesstätten, Heimen, Rehabilitationszentren für behinderte Mädchen und Jungen, Behinderteneinrichtungen und Berufsausbildungsstätten oder Gastfamilien ohne Unterschied von Geschlecht, Rasse und Religion durch schulische Grundbildung, Ernährung, Kleidung und medizinische und Rehabilitationsmaßnahmen; qualitative Verbesserung, Erweiterung und Neubau von Kindertagesstätten, Heimen und ähnlichen Einrichtungen; Ausbil-

dung von Betreuungskräften für Hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche, Ausbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Arbeit, Berufsberatung, Berufsausbildung, Berufsvermittlung, Starthilfe für die berufliche Existenz von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen wie Alphabetisierung, Initiativen zur Verbesserung der Wohn- und Verdienstmöglichkeiten, Betreuung von Frauenwohngruppen, Bürger- und kirchliche Basisarbeit; Vermittlung von Patenschaften für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche; Koordination der Arbeit von Kirchen, Missionsgesellschaften, einheimischen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften und Sachverständigengremien im In- und Ausland auf ökumenischer Basis, Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen.“

zur Eintragung angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse und dem Hinweis, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch klärungsbedürftig sei, durch Beschluss vom 20. Januar 2004 nach §§ 8 Abs 2 Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen, da dem angemeldeten Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Die angemeldete Marke werde von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen im Sinne einer Hilfehandlung gegen Kindernot, also für Kinder in Not verstanden. Als juristischer Fachbegriff ist diesen Verkehrskreisen das Wort "Nothilfe" im Sinne einer Notwehrhandlung zugunsten eines Dritten nicht vertraut. Alle angemeldeten Dienstleistungen wiesen einen engen Bezug bzw sogar eine Spezifizierung auf Kinder auf. Auch betreffend Druckereierzeugnissen würden die Verkehrskreise in ihrer laienhaften Auffassung die angemeldete Marke im oben genannten Sinne verstehen. Es komme nicht darauf an, ob klar sei, welche Not, welche Kinder und wel-

che Hilfe gemeint seien, denn die Herkunftsfunktion fehle einem Zeichen nicht erst dann, wenn diese das Objekt sowie die genaue Ausformung ihres Betätigungsgegenstandes exakt individualisiere, sondern wenn es den Betätigungsgegenstand als solchen beschreibe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke die Sache gemäß § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sich die Marke für ihn im Verkehr durchgesetzt habe. Sie werde firmenmäßig seit 1959 und markenmäßig seit 1993 benutzt. Im Ranking der Organisationen nach Image-Gesamtwerten rangiere die "KINDERNOTHILFE" an zweiter Stelle der Organisationen, die sich für die Hilfe für Kinder einsetzten. Sie verweist auf ihre Anzeigen und Publikationen. Darüber hinaus betreibe sie unter der Marke eine Stiftung, die einen Ertrag von rund 1 Million Euro (2002) erwirtschaftet habe. Sie bringe unter der Marke außerdem verschiedene Unterrichtsmaterialien heraus und organisiere Ausstellungen. Dies wurde von der Leiterin des Referats Presse und Öffentlichkeit eidesstattlich versichert. Für den Nachweis der Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung des Zeichens seien nicht nur quantitative Kriterien, sondern auch qualitative Kriterien zu berücksichtigen. Aufgrund sämtlicher dargelegten Glaubhaftmachungsmittel stehe fest, dass sich die Marke im Verkehr durchgesetzt habe und infolge der umfangreichen und langen Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Die unter der Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen würden eindeutig der Anmelderin zugeordnet.

Außerdem sei die angemeldete Marke unterscheidungskräftig und nicht beschreibend. Bei der Marke "KINDERNOTHILFE" handele es sich um einen unterscheidungskräftigen, weil in seiner Struktur ungewöhnlich zusammengesetzten Aus-

druck, der sich einer intuitiven grammatischen Analyse entziehe. Das Zeichen sei mehrdeutig und suggestiv. Regelmäßig verbinde der Verkehr mit dem Wort "Kinder" das Gefühl der Freude und des Glücks. Gerade die Verbindung der beiden Wörter "Kinder" und "Not" stelle das Antonym dar. Es würden hier "Kinder" (= Freude) und "Not" (= Leid) verbunden. Unter den weitreichenden Begriff "Hilfe" fielen auch die unterschiedlichsten Arten, etwa finanzielle Hilfe, körperliche Hilfe oder organisatorische Hilfe. Die ungewöhnliche Verbindung dieser drei Wörter fördere die Fantasie und rege den Verkehr zum Nachdenken an, was der Marke "KINDERNOTHILFE" die erforderliche Unterscheidungskraft verleihe.

Der Senat hat den Anmelder darauf hingewiesen, dass der Senat die originäre absolute Schutzfähigkeit überprüfen werde, jedoch gegebenenfalls die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen werde, da die Markenstelle über eine Verkehrsdurchsetzung noch nicht entschieden hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze des Anmelders und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig. Sie hat in der Sache aber nur insoweit Erfolg, als der Anmelder im Beschwerdeverfahren (erstmalig) eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke geltend macht und zum Zwecke der weiteren Prüfung dieses Vorbringens eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt begehrt (§§ 8 Abs 3, 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG).

1) Im Hinblick auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt durchzuführende Prüfung, ob sich die angemeldete Marke in den beteiligten Verkehrskreisen

durchgesetzt hat, ist der die Eintragung versagende Beschluss aufzuheben, wenngleich der Senat die Auffassung der Markenstelle teilt, dass die angemeldete Bezeichnung keine ursprüngliche Unterscheidungskraft aufweist.

Das Beschwerdegericht ist trotz der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung nicht von der Pflicht entbunden, zunächst die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung im Hinblick auf das hier insbesondere in Betracht kommende Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu überprüfen und die Geltendmachung einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3, welche dieses Schutzhindernis überwinden könnte, nur hilfsweise zu berücksichtigen. An diese rechtliche Beurteilung durch das Gericht ist das Deutsche Patent- und Markenamt im weiteren Verfahren auch gebunden (§ 70 Abs 4 MarkenG). Andernfalls könnte ein Anmelder auf diesem Wege das Verfahren unter Vermeidung einer negativen Beschwerdeentscheidung wieder völlig offen gestalten.

Nach Auffassung des Senats steht es nicht zur Disposition eines Anmelders, die für die Anmeldung zuständige Stelle von einer Prüfung der absoluten Schutzhindernisse gemäß § 37 Abs 1 in Verbindung mit § 8 MarkenG zu entbinden und stattdessen die Eintragung eines Zeichens ausschließlich unter Berufung auf eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG geltend zu machen. Unabhängig davon, dass mit einem Verfahren zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung auch für die Markenstelle in der Regel ein wesentlich aufwändigeres und zeitintensives Verfahren verbunden ist, welches auch bei erkennbar nicht bestehenden Schutzhindernissen zu beschreiten wäre, stellt die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung auch gesetzessystematisch nur ein subsidiäres Mittel zur Überwindung von Eintragungshindernissen in den Fällen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG dar, nicht aber eine eigenständige, hiervon losgelöste und für sich genommen allein ausreichende Eintragungsvoraussetzung als Marke, welche die Prüfung dieser Schutzhindernisse ersetzen könnte. Ihrem Wesen nach weist die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung deshalb nur hilfsweisen Charakter auf, was auch der Zielsetzung eines auf effekti-

ven und auf schnelle Erledigung angelegten Registerverfahrens entspricht. Dies gilt nicht nur für das ursprüngliche Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch für den Prüfungsauftrag des Beschwerdegerichts, der im Eintragungsverfahren vom Anmelder nur gegenständlich im Hinblick auf den Gegenstand der Beschwerde - wie zB einzelne Waren oder Dienstleistungen - nicht aber hinsichtlich einzelner Rechtsfragen beschränkbar ist.

Ein Anmelder könnte ansonsten die Reihenfolge der Prüfung vorschreiben (hier: Prüfung der Verkehrsdurchsetzung ohne Prüfung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG), um etwa eine für künftige Kollisionsfälle nützliche amtliche Feststellung hoher Bekanntheit und Kennzeichnungskraft zu erhalten. Eine solche Handhabung würde, wenn sie nicht durch die vorangehende Feststellung eines die "normale" Eintragung hindernden Schutzhindernisses sachlich gerechtfertigt ist, auf eine gutachterliche Tätigkeit hinauslaufen, die weder Aufgabe des Deutschen Patent- und Markenamtes (§ 58 MarkenG) noch des Bundespatentgerichtes ist und an der deshalb auch kein Rechtsschutzinteresse im Eintragungsverfahren besteht.

Der vorrangigen Prüfung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG steht auch nicht entgegen, dass nach § 70 Abs 3 MarkenG das Patentgericht die angefochtene Entscheidung "ohne in der Sache zu entscheiden" aufheben kann. Denn hiermit ist die Endentscheidung in der Sache, dh die endgültige Entscheidung über die Anmeldung gemeint. Hier geht es jedoch um die Frage, ob Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 MarkenG eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG überhaupt erst erforderlich machen.

2) Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung steht das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke inwohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH, GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK; GRUR 2003, 1050 Cityservice; MarkenR 2005, 145 - BerlinCard).

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt, wobei jedoch das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht auf solche beschreibenden Angaben beschränkt ist.

Wie im Beschluss der Markenstelle, auf den Bezug genommen wird, bereits zutreffend ausgeführt wurde, verstehen die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung in Verbindung mit den in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen im Sinne einer Hilfe für Kinder in Not. Soweit der Anmelder geltend macht, die Verbindung der Wörter "Kinder" (=Freude) und "Not" (=Leid) stelle ein unterscheidungskräftiges Antonym dar, trifft dies nicht zu, da es sich bei "Kinder"/"Not" nicht um ein Gegensatzpaar handelt und die Kombination eine leicht verständliche Wortverbindung darstellt, zumal die Begriffe "Kinder" und "Not" häufig in Verbindung gebracht werden. So gibt es zB auch die Wortverbindung "Kinderkrankheiten", bei der ebenfalls der Begriff "Kinder" mit einem negativ besetzten Begriff wie "Krankheiten" verbunden ist. Ebenso weist der Begriff "Hilfe" entgegen der Ansicht des Anmelders keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf. Die Art der Hilfe ist zwar nicht näher konkretisiert, weil aus der Bezeichnung nicht erkennbar ist, in welchem Umfang und auf welche Art Hilfe geleistet wird, jedoch ist der Begriffsinhalt der Sachangabe jeweils ohne weiteres verständlich. Auch wenn die Hilfe unterschiedlich ausgestaltet sein kann, bewirkt eine solche Mehrdeutigkeit noch keine Unterscheidungskraft, da der Begriff auch in seiner All-

gemeinheit lediglich als Sachangabe und nicht als Marke verstanden wird (vgl zur Frage der Mehrdeutigkeit im Zusammenhang mit der fehlenden Unterscheidungskraft auch BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

Gerade wenn wie im vorliegenden Fall unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, ist die Bezeichnung eine treffende Sammelbezeichnung, da der Begriff "Hilfe" ganz unterschiedliche Hilfsmaßnahmen und –mittel umfasst. Es ist nicht unüblich, dass jemand ganz allgemein darauf hinweist, dass er Hilfe anbietet.

Zudem ist zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelwaren bzw Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung eines Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC).

Die angemeldeten Waren und Dienstleistungen können alle eine Hilfe für Kinder in Not darstellen oder eine solche zum Inhalt und Gegenstand haben (zum letzteren Gesichtspunkt vgl auch BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou). Sie können nämlich im Rahmen von Hilfsprogrammen in ganz unterschiedlicher Form erbracht bzw angeboten werden, die jedoch alle Kindern in Notlagen zu Gute kommen können.

3) Die von dem Anmelder im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen lassen es indessen nicht als ausgeschlossen erscheinen, dass sich die angemeldete Bezeichnung im Verkehr für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugunsten des Anmelders durchgesetzt hat und damit die hier bestehenden Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG überwunden sein können (§ 8 Abs 3 MarkenG). Der Anmelder hat glaubhaft dargelegt, dass er die ange-

meldete Bezeichnung nicht nur firmenmäßig, sondern auch als Marke benutzt und dies durch entsprechendes Tatsachenmaterial belegt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 519 f), wenngleich die Verwendung vielfach in Verbindung mit einem einfachen Bildelement erfolgt. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hat er einen Ordner mit verschiedenen Unterlagen wie eine Aufstellung der Spendenaufkommen, eine Rankingübersicht nach Imagegesamtwerten, Angaben über den Umfang der Darstellung in der Öffentlichkeit in verschiedenen Medien, Videokassetten, Unterrichtsmaterial, Jahresberichte 2002 und 2003 sowie eine eidesstattliche Versicherung vom 20. September 2004 vorgelegt. Diese Unterlagen können zwar auf eine Verkehrsdurchsetzung der Marke für einzelne Waren oder Dienstleistungen hinweisen, jedoch ist sie durch die eingereichten Unterlagen nicht hinreichend belegt, zumal sich die Unterlagen nicht speziell auf die einzelnen angemeldeten, zudem noch nicht eindeutig geklärten (zB was unter "Hilfsprogramme...", nämlich materielle Versorgung durch Ernährung Kleidung... " usw zu verstehen ist) Waren und Dienstleistungen beziehen, und auch keine Umfrageergebnisse in Bezug auf einzelne Waren und Dienstleistungen eingereicht wurden. Andererseits erscheint dieser Nachweis jedenfalls nicht ausgeschlossen (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 521). Über die Frage der Verkehrsdurchsetzung hat die Markenstelle jedoch noch nicht entschieden, da sie erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht wurde. Es ist daher sachgerecht, das Verfahren gemäß § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Auf die Beschwerde des Anmelders war deshalb der angefochtene Beschluss aufzuheben und dem Anmelder die Möglichkeit zu eröffnen, die behauptete Ver

kehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Markenstelle nachzuweisen (§ 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG).

Kliems

Sredl

Bayer

Na