



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 46/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 20 647.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe am 11. Januar 2010

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

VWL Care

ist am 8. April 2005 für folgende Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Erstellen von Vertriebsstrukturen; betriebswirtschaftliche Beratung.

Klasse 36:

Versicherungswesen, insbesondere Unfall-, Kranken-, und Lebensversicherung; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 41:

Veranstaltung von Seminaren; Unterricht.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Sie ist der Ansicht, dass es sich bei dem angemel-

deten Zeichen um eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele und es ihr an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Sie hat hierzu ausgeführt, dass das Zeichen Dienstleistungen beschreibe, die auf dem Gebiet der vermögenswirksamen Leistungen und der damit in Zusammenhang stehenden (Für-)Sorge, Betreuung und Pflege erbracht würden. "VWL" sei die Abkürzung für vermögenswirksame Leistungen. Der Begriff "Care" sei mit (Für-)Sorge, Betreuung und Pflege zu übersetzen. Dabei sei unerheblich, dass die Abkürzung "VWL" auch für den Begriff "Volkswirtschaftslehre" benutzt werde, zumal sich kein sinnvoller Gesamtbegriff mit dem weiteren Zeichenbestandteil "Care" ergebe. Vielmehr würden die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres auf einen Zusammenhang zwischen Betreuung, Pflege usw. mit dem finanz- und tarifpolitischen Mittel der vermögenswirksamen Leistungen schließen. Gerade die angemeldete Kombination der beiden Zeichenelemente führe zum sachgerechten Verständnis der Kennzeichnung als Dienstleistungsbeschreibung. Für die weiter beanspruchten Dienstleistungen: "Werbung, Veranstaltung von Seminaren, Unterricht" etc. sei die Kennzeichnung eine eindeutig themenbezogene Aussage über den Inhalt bzw. die Thematik dieser Tätigkeiten. Der Umstand, dass die Wortfolge mehrdeutig und unbestimmt sei, führe jedenfalls nicht zur Schutzfähigkeit, zumal sich die beiden Elemente "VWL" und "Care" ergänzten und deren beschreibende Gesamtaussage eindeutig auf die Bestimmung, Art und Ausgestaltung der beanspruchten Dienstleistungen hinweise.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

die Beschlüsse vom 7. Januar 2008 und 25. Februar 2008 aufzuheben, die amtlichen Beanstandungen fallen zu lassen und der angemeldeten Marke die Eintragung zu gewähren.

Die Anmelderin hat ihre Beschwerde nicht begründet, aber bereits mit Schriftsatz vom 17. Juni 2005 (Bl. 8 ff. VA) eine ausführliche Stellungnahme zum Beanstandungshinweis des Deutschen Patent- und Markenamts abgegeben. Darin hat sie

ausgeführt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine lexikalisch nicht nachweisbare, neue Wortkombination handele. Zudem gebe es verschiedene Wortbedeutungen für "Care", weshalb offen sei, ob die Dienstleistungen etwas mit "Care" zu tun hätten oder ob bei der Erbringung der Dienstleistungen besondere Sorgfalt angewendet werde. Auch die Abkürzung "VWL" sei zweideutig, da sie auch als Abkürzung für "Volkswirtschaftslehre" genutzt werde. Die Kombination führe zu einem gänzlich neuen Begriff mit keinem eindeutig beschreibenden klaren Gehalt. Es sei auch keine tatsächliche Verwendung, außer durch die Anmelderin selbst, zu verzeichnen. Schließlich sei zu bedenken, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzuwenden sei. Im Übrigen gebe es vergleichbare Entscheidungen des HABM, in denen Marken mit der Bezeichnung "Care" eingetragen worden seien (CareService, CareManagement, CareInsure).

Mit Schreiben vom 19. November 2009 hat der Senat die Anmelderin unter Vorlage von Belegen aus dem Internet zur beschreibenden Verwendung der angemeldeten Wortfolge darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nach vorläufiger Auffassung des Senats keine Aussicht auf Erfolg habe, weil die angemeldete Wortfolge für die zurückgewiesenen Dienstleistungen eine beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstelle, der auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Ohne in der Sache weiter vorzutragen, hat die Anmelderin daraufhin um Beschlussfassung gebeten. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung ist nicht gestellt worden.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil es sich um eine beschreibende Angabe handelt. Darüber hinaus fehlt es ihr an der erforderlichen Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 5 i. V. m. Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden. Der Antrag der Anmelderin auf Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle war daher ebenso wie ihre Folgeanträge zurückzuweisen.

1. Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) Henkel). Die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich vor allem an Firmen und Gewerbetreibende, die der Klassen 36 und 41 zusätzlich an allgemeine Verbraucher. Maßgeblich ist insoweit die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.).

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Markenrichtlinie, BIPMZ 2009, 4) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben können, von allen frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopol-

siert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 222 m. w. N.).

In diesem Sinne ist die angemeldete Wortfolge beschreibend, denn der Begriff "VWL Care" eignet sich zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den Wortbestandteilen "VWL" und "Care" zusammen. Mit dem ersten Wortbestandteil werden ausweislich gängiger Abkürzungsverzeichnisse (vgl. z. B. www.abkuerzungen.de im Internet) an erster Stelle vermögenswirksame Leistungen (begünstigte Anlagen von/für Arbeitnehmer) bezeichnet. Der Begriff "VWL-Versicherung" wird dementsprechend auch bereits mit beschreibendem Inhalt vom Verkehr verwendet, um einen inhaltlichen Bezug zwischen Versicherungen und vermögenswirksamen Leistungen herzustellen (vgl. z. B. Anlagen aus der Internetrecherche: "HJP" und Geschäftsbericht 2007 der "Öffentlichen"). Der zweite Wortbestandteil "Care" hat mit verschiedenen Bedeutungsinhalten Eingang in die deutsche Sprache gefunden und wird in Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen, insbesondere im Versicherungswesen, bereits vielfach eingesetzt (vgl. hierzu die Beispiele in BPatG 33 W (pat) 381/01 - CareComplete S. 4 f. und in 33 W (pat) 144/05 - BasicCare Seite 5 ff.), um Dienstleistungen aus dem Bereich der Vorsorge, Pflege, (Für-)Sorge und Betreuung zu kennzeichnen. Damit kommt beiden Wortbestandteilen eine beschreibende Bedeutung im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen zu.

Auch die bei zusammengesetzten Wortbestandteilen vorzunehmende Gesamtbetrachtung (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 28) - SAT.2; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 96) - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 13) - VISAGE) führt vorliegend nicht zu einem abweichenden Ergebnis. Zwar handelt es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare, neue Wortkombination. Dies allein genügt indes

nicht, um von dem beschreibenden Gehalt wegzuführen, vielmehr wäre darüber hinaus erforderlich, dass die Wortzusammensetzung zu einem von der Summe ihrer Einzelbestandteile abweichenden Eindruck führt, der wesentliche Elemente wie die Form des Zeichens oder seine Bedeutung betrifft. Dies setzt voraus, dass das, woran das zusammengesetzte Zeichen denken lässt, nicht exakt mit der Summe der Angaben der beschreibenden Elemente übereinstimmt. Eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jede Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat nämlich selbst einen beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der Summe ihrer Bestandteile besteht (EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 41) - Biomild; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 100) - Postkantoor).

Eine derartige Abweichung des Gesamteindrucks von der Summe der Einzelbestandteile des angemeldeten Wortzeichens ist hier indes nicht zu erkennen, weil die Zusammenfügung der Zeichen "VWL" und "Care" lediglich zum Ausdruck bringt, dass es inhaltlich um vermögenswirksame Leistungen in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Vorsorge, Pflege und Betreuung geht. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der verständige Durchschnittsverbraucher es gewöhnt ist, mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die in ihrer sprachlichen oder grammatikalischen Ausgestaltung oder Zusammensetzung nicht unmittelbar zum deutschen Sprachschatz zählen, sondern den in der Werbesprache üblichen Kurzfassungen folgen. Gleichwohl nimmt der Durchschnittsverbraucher durch derartige prägnante Formulierungen sachbezogene Informationen auf.

Sowohl der Durchschnittsverbraucher als auch der Handel werden deshalb bezogen auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 36 unter "VWL Care" Dienstleistungen aus dem Bereich der Vorsorge, Pflege, (Für-)Sorge und Betreuung in Zusammenhang mit vermögenswirksamen Leistungen verstehen. Für die Dienstleistungen der Klasse 35 umschreibt das Zeichen "VWL Care" den Kundenkreis, für den Werbe-, Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen erbracht werden sollen, nämlich Unternehmen, die ihrerseits Versicherungsleistungen auf dem Vorsorge- und Pflegesektor in Zusammenhang mit vermögenswirksamen Leistun-

gen anbieten. Im Hinblick auf die unter der Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen kann die angemeldete Marke den Inhalt bzw. das Thema entsprechender Veranstaltungen bezeichnen.

Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt im Übrigen nicht voraus, dass der Wortbegriff bereits feste begriffliche Konturen erlangt hat (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II). Aus diesem Grund vermag weder die Mehrdeutigkeit noch die Unbestimmtheit eines Begriffs für sich genommen auszuschließen, dass es sich um beschreibende Angaben in Form einer Sachinformation handelt (vgl. BGH GRUR 2000, 882 f. - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II). Von einem beschreibenden Begriff ist vielmehr auch dann auszugehen, wenn nur eine Bedeutungsvariante die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II). Es ist daher unerheblich, dass die Abkürzung "VWL" auch für Volkswirtschaftslehre stehen kann. Von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit könnte erst dann ausgegangen werden, wenn eine derartige Ungenauigkeit erreicht wäre, die es ausschließen würde, dass die fragliche Angabe noch als konkret beschreibende Bezeichnung dienen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 252). Für eine derartige Unbestimmtheit fehlen vorliegend indes konkrete Anhaltspunkte, weil sich mit der Bedeutung als "vermögenswirksame Leistungen auf dem Gebiet der Vorsorge, Pflege, Betreuung" in Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen eine verständliche, inhaltsbeschreibende Sachaussage ergibt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise als solche verstanden wird.

Auch der Umstand, dass eine tatsächliche beschreibende Verwendung der Wortkombination, außer durch die Anmelderin selbst, bislang nicht zu erkennen ist, steht dem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, da es sowohl nach der Formulierung der entsprechenden Norm im Markengesetz, als auch nach der rechtlichen Grundlage in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie ausreicht, wenn die Angaben zur Beschreibung von Waren und

Dienstleistungen "dienen können" ohne dass bereits eine tatsächliche Verwendung erfolgt sein müsste (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor). Hiermit wird klargestellt, dass bereits die bloße Eignung einer Angabe oder eines Zeichens zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 30) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 12) - SPA II). Hintergrund ist die Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren mögliche künftige beschreibende Verwendung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 241). Zur Prüfung bedarf es einer realitätsbezogenen Prognose, die auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, welche eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lassen. Dies ist vorliegend ohne weiteres zu bejahen, da die Einzelbestandteile der angemeldeten Wortkombination, wie die Beispiele aus der Internetrecherche belegen, bereits beschreibend verwendet werden und die Kombination der Wortzeichen in ihrem Aussagegehalt lediglich die Summe der Einzelbestandteile mit den in ihnen verkörperten Sachinformationen zur Beschreibung der angemeldeten Dienstleistungen verkörpert. Es besteht daher ein Bedarf, auch die angemeldete Wortkombination zur prägnanten Beschreibung der betroffenen Dienstleistungen zu nutzen.

3. Der Marke steht zudem das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weil es ihr an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Mag lite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30) - Henkel). Auch die Eintragung eines aus fremdsprachigen Bestandteilen zusammengesetzten Begriffs als nationale

Marke ist ausgeschlossen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die Bedeutung des Begriffs ohne weiteres erkennen und die Bezeichnung deshalb nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstehen (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 32) - Matratzen Concord/Hukla). Die Unterscheidungskraft fehlt dabei nicht nur solchen Angaben, die die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, sondern auch solchen, mit denen ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006).

Vorliegend sieht der Verkehr in der Anmeldung wegen der naheliegenden beschreibenden Bedeutung und des engen Sachzusammenhangs zwischen ihr und den beanspruchten Dienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich einen Sachhinweis auf die Art und den Gegenstand der Dienstleistungen. Selbst wenn man daher - wie vom BGH postuliert (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 (418) - BerlinCard) - bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einen großzügigen Maßstab anlegen würde, fehlt der beanspruchten Wortkombination die herkunftsweisende Wirkung. Nach der Rechtsprechung des EuGH bedarf es nämlich einer strengen und umfassenden Prüfung, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern, was letztlich auch der BGH anerkennt (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 10, 11) - My World).

Des Weiteren kommt es auch nicht darauf an, dass die angemeldete Bezeichnung in Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen erstmalig von der Anmelderin verwendet wird, da auch § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keinen Nachweis dahingehend erfordert, dass die Angabe oder das Zeichen im Verkehr bereits genutzt wird (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 37 bis 47) - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 30) - Schuhpark; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 89).

4. Schließlich kommt auch dem Umstand, dass gelegentlich Wortkombinationen mit dem Wortbestandteil "Care" zur Anmeldung gelangt sind, keine Bedeutung zu, die für sich genommen die Eintragungsfähigkeit des streitgegenständlichen Zeichens begründen würde. Zum einen hätten entsprechende Voreintragungen keine Bindungswirkung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (668 Nr. 18) - Bild.t.-Online.de; BGH GRUR 2008, 1093 (1095 Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2009, 1175 (1179) - Burg Lissingen). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist schließlich keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines Anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Zum anderen fehlt es ohnehin an der Vergleichbarkeit des angemeldeten Zeichens mit den von der Anmelderin erwähnten Voreintragungen, da es sich bei letzteren nicht um Eintragungen der hier konkret begehrten Wortkombination handelt. Lediglich ergänzend ist deshalb darauf hinzuweisen, dass es etliche Anmeldungen für Dienstleistungen der Klasse 36 mit der Wortverbindung "Care" gegeben hat, die von Ämtern und Gerichten nicht als eintragungsfähig angesehen worden sind. Dies gilt z. B. für die Begriffe "Profi Care", "Care Complete", "Basis Care", "Care Allianz" und "Immo-Care".

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI