



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 100/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 036 746.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschlüssen vom 21. April 2010 und 28. Juli 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung der Wortmarke

Expedition Seele

teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Computersoftware; Computerprogramme; bespielte Datenträger; bespielte CDs, DVDs, Videos, Bild- und Tonträger; Lehr- und Unterrichtsmaterial in Form von bespielten Datenträgern; Bild- und Tonträgern, CDs, DVDs, Videos;

Klasse 16: Druckschriften; Zeitschriften; Magazine; Broschüren; Faltblätter; Prospekte; Programmhefte; Pressemappen; Fotografien, Poster, Plakate; Informations-, Lehr- und Unterrichtsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen; Seminarunterlagen;

Klasse 35: Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Symposien, Vorträgen und Informationsveranstaltungen zu Werbezwecken;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen Publikation und Druckerzeugnissen; Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veran-

staltungen, Ausstellungen, Messen, Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Symposien, Vorträgen und Informationsveranstaltungen;

Klasse 44: medizinische und therapeutische Dienstleistungen

zurückgewiesen und dies u. a. damit begründet, dem angemeldeten Zeichen fehle insoweit jegliche Unterscheidungskraft. Es sei eine sprachübliche Kombination einfacher und gebräuchlicher deutscher Wörter, die auch in ihrer Gesamtheit einen im Vordergrund stehenden Inhalt vermittelten. Bei den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen handle es sich um Medien-, Schulungs-, Veranstaltungs- und Betreuungsprodukte, die neben ihrem Charakter als handelbare Waren oder sachbezogene Dienstleistungen auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt bzw. einen davon bestimmten Gegenstand aufweisen könnten. Der sei im markenrechtlichen Sinne ein Merkmal derartiger Produkte. Böten die Produkte Informationsmöglichkeiten und Hilfestellungen bei einer Erkundung (von Störungen) der menschlichen Seele oder bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Seele allgemein, so wirke „Expedition Seele“ als beschreibender Hinweis auf Inhalt oder Gegenstand. Dies stehe - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG - einer Wahrnehmung der angemeldeten Bezeichnung als Herkunftskennzeichen entgegen.

Die Angabe sei bestimmt genug; dass sie nicht bereits die Einzelheiten damit bezeichneter Waren und Dienstleistungen wiedergebe, liege in der Natur der Sache. Die von der Anmelderin als vergleichbar angesehenen Markeneintragungen seien vom Bildungsmuster sowie den Waren und Dienstleistungen her anders.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Anmelderin am 1. August 2011 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss wendet sie sich mit ihrer Beschwerde vom 30. August 2011.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei „Expedition Seele“ um eine phantasievolle Wortschöpfung und nicht um einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf den Inhalt bzw. den inhaltlichen Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen handle. Die Begriffe „Expedition“ und „Seele“ entstammten unterschiedlichen Bereichen: „Expedition“ sei ein Begriff aus der Geografie, „Seele“ aus dem Bereich der Psychologie. Aber auch bei einem Gebrauch von „Expedition“ im übertragenen Sinn von „Erkundung (von Störungen) der Seele“ sei dies ein Beleg, dass das angemeldeten Zeichen gerade keine beschreibende Inhaltsangabe sei. Die Bezeichnung „Expedition Seele“ sei vielmehr inhaltlich unscharf und interpretationsbedürftig, sie werde daher als Herkunftshinweis verstanden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 vom 21. April 2010 und vom 28. Juli 2011 insoweit aufzuheben, als sie den Markenschutz versagen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da die Anmelderin keinen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für erforderlich hält, § 69 MarkenG.

Die Anmelderin hatte ausreichend Gelegenheit ihre Beschwerde zu begründen.

2.

Das angemeldete Zeichen ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen beschreibend, weil „Expedition Seele“ Thema und Inhalt beschreibt bzw. weil die Dienstleistungen der Klasse 44 Expeditionen in die Seele zum Gegenstand haben können.

Damit steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung des angemeldeten Zeichens entgegen.

a)

Diese Vorschrift schließt Marken von der Eintragung aus, die zur Bezeichnung der Art, Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - Individuelle). Unter „Merkmale“ fallen dabei alle wichtigen und für die angesprochenen Kreise irgendwie bedeutsamen Umstände mit Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2000, 231, 233 - Fünfer). Zur Beschreibung geeignet sind dabei auch noch nicht im Duden verzeichnete Wörter (vgl. BGH GRUR 2004, 146, 147 f. (Rz. 32) - Doublemint).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG errichtet eine hohe Hürde für die Erlangung des Markenschutzes; die darin enthaltenen Formulierungen „dienen können“ und „Bezeichnung sonstiger Merkmale“ bilden einen sehr weit gefassten Versagungsgrund. Deshalb muss jegliche beschreibende Funktion einer Marke zur Subsumtion unter die zweite Alternative des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen (vgl. Sekretaruk, Farben als Marken, 2005, S. 54 Rn. 96). Dass ein beschreibender Ausdruck einen Wiedererkennungswert hat, berührt seine beschreibende Aussage nicht.

Ob und welcher Aufwand für den Erwerb der Fähigkeit erforderlich ist, so beschriebene Tätigkeiten auszuführen oder das Thema zu behandeln, betrifft die Eignung als Marke nicht. Dass die Bezeichnung benötigt wird, um eine Methode von anderen abzugrenzen, ist einer beschreibende Angabe immanent.

Dass es Vorgehensweisen gibt, bei denen mit „Expedition Seele“ beschreibbare Dinge passieren, hat die Markenstelle ausreichend belegt.

b)

„Expedition Seele“ ist ohne Weiteres in dem Sinn verständlich, dass hier das Innere (Seele, Geist) eines Menschen durch ihn selbst oder andere erkundet wird.

Wie die Markenstelle eingehend und zutreffend ausgeführt hat, worauf der Senat ausdrücklich Bezug nimmt, ist es inzwischen üblich, den Begriff „Expedition“ neben seiner ursprünglichen Bedeutung „Forschungsreise, Entdeckungsreise“ (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, 2006, Mannheim, Seite 536) auch im übertragenen Sinn als (gedankliche) Reise bzw. Entdeckung eines bestimmten Themas zu verwenden, wobei es gebräuchlich ist, ihn schlagwortartig mit einer nachgestellten konkretisierenden Sachangabe zu kombinieren.

„Expedition Seele“ ist damit entgegen der Ansicht der Anmelderin weder besonders phantasievoll noch interpretationsbedürftig. Dabei ist unerheblich, ob es lexikalisch belegbar ist oder nachweislich verwendet wird, oder ob es sich um eine Wortschöpfung handelt.

Bei der Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses spielt es auch keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale bezeichnet werden können. Nach Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss die Marke zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, „ausschließlich“ aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, doch verlangt dies nicht, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500 LS 5, Tz. 57, 102 - Postkantoor).

Der Umstand, dass sich dem Begriff „Expedition Seele“ keine Einzelheiten zum konkreten Inhalt so bezeichneter Druckerzeugnisse entnehmen lassen, steht der Annahme einer beschreibenden Bedeutung nicht entgegen, weil der thematische Bereich durch die Angabe „Expedition Seele“ hinreichend präzisiert ist.

„Expedition Seele“ mit dem allgemein verständlichen Sinn Entdeckung bzw. Erforschung der Seele kann damit als Bezeichnung der Art, Bestimmung oder sonstiger Merkmale aller noch strittigen Waren und Dienstleistungen dienen.

Bei den betreffenden Waren der Klasse 9 und 16 handelt es sich um mediale Produkte, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeich-

nungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen, nämlich dass sie sich thematisch mit dem immer wieder interessierenden Stoff „Seele und Psyche“, also der Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge beim Menschen, beschäftigen. Auch für die noch streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 44 stellt „Expedition Seele“ eine beschreibende Angabe dar. So können sich beispielsweise die beanspruchten Veranstaltungen der angemeldeten Bezeichnung als Themenangabe bedienen und somit einen Hinweis auf deren Gegenstand liefern. Für die Dienstleistungen der Klasse 44 liegt es ohnehin nahe, dass diese sich unter medizinischen und therapeutischen Gesichtspunkten mit Seele bzw. Psyche beschäftigen bzw. darauf ausgerichtet sind.

3.

„Expedition Seele“ fehlt zudem die Unterscheidungskraft, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat.

a)

Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, von denjenigen anderer zu unterscheiden sowie deren Ursprungsidentität zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2009, 949, Rn. 28 - My World).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf das beteiligte Publikum zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Wortfolge ist auf deren Gesamtheit abzustellen (BGH GRUR 2001, 162 - Rational Software Corporation). Wortfolgen haben keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 – Individuelle).

b)

Ausgehend hiervon fehlt der Wortkombination „Expedition Seele“ jegliche Unterscheidungseignung und Unterscheidungskraft, weil sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar lediglich eine sachliche Aussage enthält und daher nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Das hier angesprochene - durchaus allgemeine - Publikum versteht die aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache bestehende Wortfolge trotz einer gewissen syntaktischen Verkürzung eindeutig in dem Sinn, dass es inhaltlich und gegenständlich um die Entdeckung bzw. Erforschung der Seele geht.

Das vermittelt im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen - auch ohne jeden beschreibenden Anklang - keinen Herkunftshinweis.

Die Wortkombination verdichtet sich zu einer Aussage über eine Übungs- oder Therapieform. Sie weist insoweit keine Mehrdeutigkeit auf, die Markenschutz begründen könnte. Der Begriff kombinierte den für den psychischen Bereich stehenden Ausdruck „Seele“ mit „Expedition“ und entspricht damit nachweisbaren Wendungen wie „Reise/Flucht/Expedition in die Innenwelt“ (BPatG, Beschluss vom 06.07.2010, Az.: 27 W (pat) 43/10, BeckRS 2010, 19793 - Innenweltreisen), „Expedition Zukunft“ der MPG, „Expedition Münsterland“ und vielen anderen entsprechend gebildeten Kombinationen und vergleichbar ähnlichen Sachhinweisen bzw. -titeln, die demselben Bildungsmuster folgen und Erkundungsangebote, insbesondere auch zu Kategorien des Individuums, enthalten, wie dies auch die Markenstelle bereits belegt hat (so z. B. Expedition Gesundheit, Expedition Wissen, Ex-

pedition Erfolg, Expedition Genuss, Expedition Liebe, Expedition Bewusstsein, Expedition Glaube, Expedition Mensch, Expedition Körper).

Auch wenn die angesprochenen Kreise nicht von vornherein genau wissen, um was es sich bei „Expedition Seele“ handelt, verstehen sie es nicht als Herkunftshinweis, sondern als einen Hinweis auf die Erkundung der (eigenen) Seele / Befindlichkeit.

4.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, kann sie damit keinen Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Markenmeldung begründen.

Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG darstellen. Dies setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich herausstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche rechtswidrig waren (BPatG, Beschluss vom 10. Januar 2007, Az.: 29 W (pat) 43/04, BeckRS 2007, 12252 – print24).

Allein aus den von der Anmelderin zitierten vorangegangenen Entscheidungen lässt sich jedoch noch nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung folgern.

Dass die Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts nicht willkürlich ist, hat die Markenstelle eingehend erläutert. Die von der Anmelderin als vergleichbar angesehenen Marken sind nicht gleichgelagert, was Zeichenart bzw. Waren und Dienstleistungen anbelangt.

Es verbietet sich eine pauschale Betrachtungsweise, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen werden soll und des beteiligten Publikums, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage. Selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rn. 18 – Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und Schwabenpost).

5.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

6.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil diese Entscheidung

nicht von denen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abweicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die der Senat anhand der tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr