



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 535/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2011 048 553.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, die Richterin Kirschneck und den Richter Kätker am 3. September 2013

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 10. April 2012 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Am 5. September 2011 hat die Anmelderin die Wortmarke

### **Vogel Foundation**

angemeldet für

Klasse 18:

Taschen, einschließlich Reisetaschen, Handtaschen, Umhängetaschen; Portemonnaies; Reisekoffer, Handkoffer, Rucksäcke; Kulturbeutel; Aktenkoffer; Leder- und Lederimitationen sowie Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Schreibtischunterlagen; Visitenkartenetuis

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gürtel

Klasse 36:

Dienstleistungen einer Stiftung in Form finanzieller Förderung

(Verzeichnis in der Fassung vom 14. November 2011.)

Mit Beschluss vom 10. April 2012 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 zurückgewiesen.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass die angemeldete Wortmarke aus dem deutschen Begriff „Vogel“ (zweibeiniges Wirbeltier mit einem Schnabel, zwei Flügeln und einem mit Federn bedeckten Körper, das im Allgemeinen fliegen kann) und dem englischen Begriff „Foundation“ (Stiftung) bestehe, die je für sich gesehen schutzunfähig seien und auch keine schutzfähige Gesamtmarke darstellten. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die angemeldete Marke lediglich ein beschreibender Hinweis auf eine (beliebige) Stiftung, die auf Vögel ausgerichtet sei bzw. die Vögel zum Thema/Gegenstand/Objekt habe. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 besage die Marke lediglich, dass diese von einer Vogel-Stiftung angeboten/vertrieben würden bzw. für eine Vogel-Stiftung bestimmt seien. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 weise die Marke nur darauf hin, dass diese von einer Vogel-Stiftung angeboten würden bzw. für eine Vogel-Stiftung bestimmt seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihr Verzeichnis mit Schriftsatz vom 8. November 2012 unter Aufrechterhaltung der in Klasse 18 und 25 begehrten Waren im Hinblick auf die unter Klasse 36 begehrten Dienstleistungen wie folgt beschränkt hat:

Klasse 36:

Dienstleistungen einer Stiftung mit dem Zweck der Unterstützung sozial benachteiligter Familien sowie von Schülern und Studenten in Form finanzieller Förderung.

Mit ihrer Beschwerde begehrt die Anmelderin die Eintragung der angemeldeten Marke für die in dem eingeschränkten Verzeichnis begehrten Waren und Dienstleistungen. Sie ist der Ansicht, dass der Eintragung keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstünden.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2012 aufzuheben und hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen.

1.

Die von der Anmelderin vorgenommene Beschränkung des Verzeichnisses ist gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG zulässig. Durch die Spezifizierung des Stiftungszwecks der in Klasse 36 begehrten Dienstleistung werde der ursprünglich weite Dienstleistungsbegriff eingeschränkt, so dass eine Vielzahl von Stiftungstätigkeiten nicht mehr erfasst werden.

2.

Die Markenstelle hat die Bedeutung der Einzelbegriffe des Zeichens zutreffend dargestellt. „Foundation“ ist demnach zu übersetzen mit „Stiftung. Damit wird eine Einrichtung bezeichnet, die mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt. Stiftungen können in verschiedenen rechtlichen Formen und zu unterschiedlichen Zwecken errichtet werden. In § 80 ff. BGB wird die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung explizit geregelt. Abgesehen davon können Stiftungen auch als juristische Person des öffentlichen Rechts konzipiert werden oder in Trägerschaft eines Treuhänders. In der Regel, aber nicht zwingend, werden Stiftungen zu gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen oder kulturellen

Zwecken errichtet. Bei einer rechtsfähigen Stiftung nach § 80 ff. BGB muss der Stiftungszweck nach § 81 Abs. 1 Nr. 3 BGB in der Satzung angegeben werden. Darüber hinausgehend bezeichnet „Stiftung“ auch den juristischen Errichtungsakt. Zudem wird der Begriff „Stiftung“ auch benutzt, um das eigentliche Stiftungsgeschäft (vgl. z. B. § 81 Abs. 1 BGB), d. h. insbesondere die Widmung und Hergabe von Vermögenswerten für bestimmte Zwecke, zu bezeichnen (vgl. auch BPatG 550/11 - Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung).

3.

Dem beanspruchten Zeichen steht nicht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

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.

Vorliegend beschreibt das Zeichen „Vogel Foundation“ indes keine Merkmale der begehrten Waren und Dienstleistungen. Mit der Bezeichnung „Stiftung“ kann zwar die rechtliche Struktur eines Dienstleistungserbringers dahingehend präzisiert werden, dass es sich um eine Einrichtung handelt, die mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt und/oder in der Rechtsform einer bürgerlich-rechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Stiftung konzipiert ist (BPatG 33 W (pat) 550/11 - Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung). Zudem existieren auch Stiftungen mit dem Zweck, Vogelarten oder deren Lebensraum zu schützen, z. B. die „Heinz-Sielmann-Stiftung“. Die Bedeutung „Vogelstiftung“ im Sinne von „Stiftung für zweibeinige Wirbeltiere“ könnte demnach beschreibend in Bezug auf Dienstleistungen derartiger Stiftungen sein. Da die Anmelderin jedoch mit Schriftsatz vom 8. November 2012 die Dienstleistungen auf den Zweck der Unterstützung sozial benachteiligter Familien sowie von Schülern und Studenten in Form

finanzieller Förderung beschränkt hat und keinerlei Bezug zwischen zweibeinigen Wirbeltieren und den beanspruchten Dienstleistungen erkennbar ist, wird kein Merkmal der noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 36 beschrieben.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der angesprochene Verkehr, zu dem sowohl Fachverkehrskreise als auch Endverbraucher zählen, durch den Begriff „Vogel“ einen thematischen Bezug zwischen der Stiftung und Herrn Robert Vogel oder einer sonstigen Person Namens „Vogel“ herstellen würde. Es ist zwar nicht unüblich, den Zweck der Stiftung durch ein ergänzendes Kennzeichnungselement, das Namen und Thema der Stiftung bezeichnet, zu beschreiben (z. B.: „J.S. Bach-Stiftung“; „Deutsche Mozart-Stiftung“; „Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth“). Indes wird der Verkehr einen derartigen thematischen Bezug zwischen der begehrten Dienstleistung und dem Zeichen nur herstellen, wenn es sich um eine bekannte Persönlichkeit handelt, deren Werk oder Nachlass in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen steht (BPatG 33 W (pat) 550/11 - Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung). Dem Verkehr sind nämlich nur die Namen bekannter Persönlichkeiten präsent und er wird sie nur dann als beschreibende Sachangabe auffassen, wenn ein Merkmal der maßgeblichen Ware oder Dienstleistung durch den Namen beschrieben werden kann. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn sich die Ware oder Dienstleistung thematisch mit dem Werk (z. B. Liedern, Gedichten, Leben) der bekannten Person befassen kann (BGH GRUR 2012, 1093 (1094) - Marlene Dietrich Bildnis II).

Vorliegend ist jedoch nicht erkennbar, dass eine derart bekannte Person Namens „Vogel“ mit den beanspruchten Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden könnte. Durch die Hinzufügung eines Namens zu dem Wort „Stiftung“ oder „Foundation“ erfolgt daher schlicht eine Benennung des Stifters, wie es z. B. bei den großen deutschen Stiftungen: Robert Bosch Stiftung GmbH, Joachim Herz Stiftung, Fritz Thyssen Stiftung oder Siemens Stiftung der Fall ist.

Auch im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 ist die angemeldete Marke entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale geeignet.

Ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur vor, wenn das Zeichen ein hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den angemeldeten Produkten aufweist, der es dem angesprochenen Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder eins ihrer Merkmale zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) - PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27) - Patentconsult; EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 50) - 1000; EuG T-328/11 (Nr. 16) - EcoPerfect (PAVIS)). Die Wahl des Begriffs „Merkmal“ zeigt, dass ein beschreibendes Zeichen nur vorliegt, wenn eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, bezeichnet wird (EuGH GRUR 2011, 1035 (Nr. 50) - Zahl 1000). Die Eintragung eines Zeichens kann daher nur dann verweigert werden, wenn vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines Produktmerkmals erkannt werden wird (EuGH GRUR 2011, 1035 (Nr. 50) - Zahl 1000).

Taschen, Portemonnaies, Koffer, Kulturbeutel, Visitenkartenetuis, sowie Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und Gürtel werden indes nicht speziell für „Vogel-Stiftungen“ hergestellt. Darüber hinaus handelt es sich bei einer Stiftung um eine Einrichtung und nicht um eine körperliche Person, für die Bekleidung, Taschen etc. üblicherweise bestimmt sind. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass der Verkehr das Zeichen als Hinweis auf ein Merkmal der genannten Waren verstehen wird.

4.

Dem beanspruchten Zeichen steht auch nicht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wären von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline).

Die hier beanspruchte Wortkombination ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs hinreichend unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum, wird ihr im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können. Da der begehrten Wortfolge für die beanspruchten Waren - wie oben dargelegt - kein verständlicher, im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um eine gebräuchliche Wortfolge handelt, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel



verstanden würde, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 25) - Kinder II; BGH GRUR 2001, 1042 (1042) - REICH UND SCHÖN). Bei der beanspruchten Wortfolge handelt es sich nicht um eine übliche Wortfolge der Alltagssprache und sie wird auch nicht in Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt.

Aus alldem ergibt sich, dass der angesprochene Verkehr die angemeldete Wortfolge „Vogel Foundation“ in Zusammenhang mit den noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus einem bestimmten Unternehmen wahrnehmen wird, so dass das Zeichen hinreichend unterscheidungskräftig ist.

Dr. Hoppe

Kirschneck

Kätker

CI