



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 545/18

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2016 107 522.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. September 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin hat die Wortfolge

#### **Drivers and Business Club**

als Wortmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41 und 43 bis 45 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 43, hat mit Beschluss vom 24. Juli 2018 die Anmeldung teilweise für die Dienstleistungen

Klasse 37: Bauwesen, nämlich Bau von Garagen, Park- und Stellplätzen; Fahrzeugreinigung; Fahrzeugreparatur; Fahrzeuginstandhaltung; Professionelle Fahrzeugpflege; Tankdienste für Fahrzeuge; Reparaturdienste für Fahrzeuge; Instandsetzung von Fahrzeugen; Montage von Fahrzeugteilen; Fahrzeugreinigung und Autowäsche; Kundendienst für Fahrzeuge [Wartung]; Pannenhilfeservice für Fahrzeuge [Reparatur]; Fahrzeugservice [Betanken und Instandhaltung]; Fahrzeugservice, -reparatur, -wartung und -betankung

Klasse 39: Vermietung und Verpachtung von Garagen, Park- und Stellplätzen; Veranstaltung von Reisen; Vermietung von Fahrzeugteilen; Vermietung von Fahrzeugen mit Chauffeur; Verleih und Vermietung von Fahrzeugen; Vermietung von Fahrzeugzubehör insbesondere Gepäckträgern, Kindersicherheitssitzen, Fahrzeuganhängern; Vermietung von Parkplätzen und Garagen für Fahrzeuge; Kurierdienste;

Taxidienstleistungen; Lieferservice; Vermittlung von Lagerräumen, von Garagen, Park- und Stellplätzen

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt:

Auch nach Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes genüge das Wortzeichen in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen nicht den an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen. Denn die angemeldete, aus dem englischen Sprachraum stammende Wortfolge „Drivers and Business Club“ beinhalte einen Bestimmungshinweis. Ein „Club“ bezeichne eine Vereinigung, deren Mitglieder gemeinsame Interessen oder Ziele verfolgten. Der Begriff finde sich in der gleichen Bedeutung auch in der deutschen Sprache wieder und werde deshalb vom inländischen Verkehr ohne weiteres in diesem Sinn verstanden. Das Wort „Business“ sei ebenfalls bereits in der Bedeutung „Geschäft“ als Fremdwort in die deutsche Sprache eingegangen. Der englischsprachige Ausdruck „Drivers“ im Sinne von „(Auto-)Fahrer“ könne beim Verkehr als bekannt vorausgesetzt werden. Insoweit erläuterten die Begriffe „Drivers“ und „Business“ als Bestimmungswörter den Zweck der Vereinigung (wie z. B. Kegelclub, Schachclub, Buchclub, Golfclub). In Verbindung mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen stelle er eine beschreibende Angabe dar, die im Verkehr zur Bezeichnung von deren Zweck, nämlich der Art und Bestimmung dienen könne (§§ 8 Abs. 2 Nr. 2, i. V. m. 37 Abs. 1 MarkenG). Die in Rede stehenden Dienstleistungen beschrieben in ihrer Gesamtheit gerade solche Dienstleistungen, die für eine Interessengemeinschaft, einen Club von Fahrern, womit auch Fahrzeughalter, Fahrzeugbesitzer und Fahrzeugführer angesprochen würden, von essentiellern Interesse seien. Das betreffe nicht nur den Verleih und die Vermietung der Fahrzeuge selbst, sondern auch deren Wartung, Instandhaltung und Pflege sowie letztlich auch den Bau von deren Aufbewahrungsräumlichkeiten, also Garagen, Park- und Stellplätze. Auch die Ver-

anstellung von (Geschäfts-) Reisen selbst, sowie die im Zusammenhang dazu notwendigen Dienstleistungen in Form von Vermietung von Fahrzeugen mit Chauffeur oder Taxidienste etc. seien unter dem Markenbegriff „Drivers and Business Club“ zu subsumieren und beinhalteten einen die Marke beschreibenden Charakter. Der Markenbegriff sei sprachregelrecht gebildet und werde, da er sich lediglich englischer Begriffe aus dem Grundwortschatz bediene, ohne Mühe verstanden. Er lasse keinen Raum für von der Bestimmung der Dienstleistungen wegführenden Interpretation in Richtung nur verschwommener, unklarer Deutungsmöglichkeiten, sondern stelle sich gerade in Verbindung mit den im Tenor benannten Dienstleistungen als eine verständliche Bestimmungsangabe dar. Ein anderes Verständnis des Markenbegriffs, der sich den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich um ein breites, ganz durchschnittliches Publikum handle, geradezu aufdränge, liege nicht nahe, weil der Verkehr ein Zeichen in der Regel nicht isoliert, sondern immer in Verbindung mit den so gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen betrachte. Somit sei letztendlich festzustellen, dass die angemeldete Wortmarke nicht dazu geeignet sei, den gesetzlich geforderten betriebskennzeichnenden Hinweis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu entfalten, also die im Tenor benannten Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem Unternehmen von denjenigen Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden, sondern erschöpfe sich in ihrem beschreibenden Aussagegehalt. Die angemeldete Marke sei mithin gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in Verbindung mit § 37 Absatz 1 MarkenG teilweise zurückzuweisen.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 27. Juli 2018 zugestellten Beschluss hat die Beschwerdeführerin am 21. August 2018 Beschwerde unter Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegt, die sie bislang nicht begründet und zu der sie auch keinen Antrag gestellt hat. Im Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie auf den nicht nach bestimmten Waren und Dienstleistungen differenzierenden Beanstandungsbescheid vorgetragen, die Wortkombination „Drivers and Business Club“ sei, selbst wenn dies für einzelne Bestandteile zutreffen könnte, jedenfalls in ihrer Gesamtheit weder unmittelbar

beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, noch weise sie insoweit einen engen beschreibenden Bezug auf. Denn die Bedeutung dieser Wortkombination sei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unscharf und vage. In ihrer Gesamtaussage werde das angemeldete Zeichen lediglich als Hinweis auf eine Vereinigung/Interessensgemeinschaft für (Auto-) Fahrer verstanden, die geschäftlichen Zwecken diene.

## II.

A. Die nach den §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde, über die im schriftlichen Verfahren entschieden werden kann, da die Beschwerdeführerin diese nicht beantragt hat und der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet, hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Wortfolge ist für die mit dem angefochtenen Beschluss zurückgewiesenen Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Allerdings steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Denn die angemeldete Bezeichnung besteht nicht zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT; MarkenR 2008, 160, 162 [Rz. 35] – HAIRTRANSFER) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card).

Die aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzte angemeldete Wortfolge „Drivers and Business Club“ besteht aus den Wörtern „Drivers“ für „Fahrer“ (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/driver>), „Business“ für „Geschäft“ (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/business>) und „club“ für eine „Vereinigung von Menschen mit bestimmten gemeinsamen Interessen und Zielen (z. B. auf sportlichem, gesellschaftlichem, politischem, kulturellem Gebiet)“ (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Klub>; für den identischen Begriffsinhalt des englischen Wortes vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/club>). In ihrer Gesamtheit bezieht sich die angemeldete Wortfolge „Drivers and Business Club“ damit auf eine Vereinigung von Menschen, deren Zweck sich auf (Auto-) Fahren und das Geschäftsleben erstreckt. Mit der Wortfolge, die nur freihaltungsbedürftig wäre, wenn sämtliche Bestandteile die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen beschreiben würde, kann aber entgegen der Annahme des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht der Abnehmerkreis der in Rede stehenden Dienstleistungen gemeint sein. Dem steht schon entgegen, dass es nicht üblich ist, den Abnehmerkreis von Dienstleistungen, die sich nach ihrer Art an eine unbegrenzte Anzahl von Menschen richten, zusammenfassend mit den Begriffen „Club“, „Verein“ oder „Vereinigung“ zu bezeichnen. Deshalb kann es dahinstehen, ob die weiteren Bestandteile „Drivers“ und „Business“ jeweils für sich betrachtet die hier in Rede stehenden Dienstleistungen beschreiben könnten. Damit ist aber der Annahme, die angemeldete Wortfolge beschreibe in ihrer Gesamtheit den möglichen Abnehmerkreis der zurückgewiesenen Dienstleistungen, der Boden entzogen. Da auch Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Wortfolge die zurückgewiesenen Dienstleistungen in anderer Hinsicht beschreiben könne, nicht erkennbar sind, kann ihr für diese die Schutzfähigkeit nicht schon wegen eines angeblich bestehenden Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abgesprochen werden.

2. Allerdings fehlt der angemeldeten Bezeichnung die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Nach der die nationalen Behörden und Gerichte bindenden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. zuletzt EuGH GRUR 2018, 917, 919 [Rdnr. 34] – Mitsubishi). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] – SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] – Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] – Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Diesen erforderlichen Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen wird das Publikum aber der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Bezeichnung nicht entnehmen können, weil es die Wortfolge nur als Hinweis auf irgendeine Vereinigung verstehen wird. Denn die sprachliche Aussage der Wortfolge beschränkt sich darauf, einen Club, also eine Vereinigung von Menschen zu bezeichnen, deren Vereinigungszweck auf (Auto-) Fahrer und das Geschäftsleben gerichtet ist. Sowohl grammatisch als auch semantisch steht die angemeldete Wortfolge damit allgemeinen Angaben wie „Golfclub“, „Leseclub“ oder „Autoclub“ gleich. Einen über diese allgemeine,

(irgend-) einen Fahrer- und Geschäftsclub bezeichnende Aussage hinausgehenden individualisierenden Hinweis auf einen ganz bestimmten „Club“ wird das Publikum der angemeldeten Wortfolge indessen nicht entnehmen. Vielmehr stellt sie für das Publikum nur eine unmittelbar verständliche allgemeine Aussage dar, die es nur als solche – nämlich als Angabe (irgend-) eines „Clubs“ – versteht; damit ist die Wortfolge aber nicht als Herkunftsangabe, mit dem die so gekennzeichneten Dienstleistungen ihrer Herkunft nach von denen anderer Anbieter unterschieden werden können, geeignet (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten, Schlechte Zeiten; GRUR 2006, 850, 854 – FUSSBALL WM 2006). Solche allgemeinen, nicht individualisierenden Angaben fehlt daher die Unterscheidungskraft (vgl. BPatG, Beschluss vom 16. Juli 2002 – 27 W (pat) 64/01 – KLEIDERMARKT, abrufbar bei juris.de).

3. Da das Deutsche Patent- und Markenamt somit im Ergebnis zu Recht der Anmeldemarke die Eintragung wegen angeblicher Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen teilweise versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde zurückzuweisen.

B. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG besteht ebenso wenig Veranlassung wie für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Schwarz

Werner

Fa