



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 559/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 100 251.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juli 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Schule mit Erfolg

ist am 9. Januar 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: herunterladbare Arbeitsblätter, Aufgabenblätter, Übungsblätter und Lernbögen für Schüler;

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmaterial; Schreibwaren; Flyer; Arbeitsblätter, Aufgabenblätter, Übungsblätter, Lernbögen für Schüler; Druckereierzeugnisse;

Klasse 38: Bereitstellen eines Online-Portals für den Download von Prüfungsaufgaben für Schüler;

Klasse 41: Nachhilfeunterricht; Betrieb von Schulen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren zum Betrieb von Schulen; pädagogische Beratung insbesondere für den erfolgreichen Schulbesuch.

Mit Beschluss vom 4. April 2019 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter dem Aktenzeichen 30 2019 100 251.2 geführte Anmeldung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Ausnahme der Waren der Klasse 9

„Schreibwaren; Flyer“

zurückgewiesen.

Zur Begründung ist aufgeführt, dass die angemeldete Wortfolge „Schule mit Erfolg“ im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Werbeaussage sei. Sie stelle lediglich heraus, dass sich bei Inanspruchnahme der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen ein schulischer Erfolg einstellen könne. Für dieses Verständnis seien keine gedanklichen Zwischenschritte notwendig. Das angemeldete Zeichen weise auch keine die Unterscheidungskraft begründende Originalität oder Prägnanz auf. Der Umstand, dass die angemeldete Bezeichnung auch im Sinne einer Aufforderung aufgefasst werden könne (im Sinne von: „Schulen Sie (andere) mit Erfolg!“), führe zu keiner schutzbegründenden Mehrdeutigkeit. Weiterhin komme es bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens nicht darauf an, ob die Wortfolge lexikalisch belegbar oder ihre Verwendung im Verkehr anderweitig nachweisbar sei. Entgegen der Auffassung der Anmelderin könnten die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 „Bereitstellen eines Online-Portals für den Download von Prüfungsaufgaben für Schüler“ nicht nur vom Inhalt losgelöste technische oder organisatorische Dienstleistungen umfassen, sondern auch Telekommunikationsdienstleistungen, die inhaltlich auf ein bestimmtes Thema zugeschnitten seien.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, dass der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Produkten keineswegs unschwer entnommen werden könne, dass diese zum Erfolg in der Schule beitragen könnten. Selbst wenn man hiervon ausgehen wollte, sei diese Feststellung nicht ausreichend, um die Anmeldung zurückzuweisen. Denn die Bezeichnung „Schule mit Erfolg“ sei als schlagwortartige Kennzeichnung eigentümlich und ungewöhnlich, so dass ihr schon deswegen Unterscheidungskraft zukomme. Außerdem beschreibe sie die betreffenden Waren und Dienstleistungen nicht. Beispielsweise könnten die Waren der Klasse 9

„Arbeitsblätter“ dazu dienen, Schülern eine Nachbereitung oder Begleitung des Schulunterrichts zu ermöglichen. Die Aussage „Schule mit Erfolg“ beziehe sich aber nicht auf die Arbeitsblätter selbst, sondern auf das Ziel, welches die Abnehmer mit Hilfe derartiger Arbeitsblätter erreichen wollten.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2019 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Schule mit Erfolg“ als Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 41 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung teilweise versagt (§ 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die

Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). 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. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber

ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt der angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft, auch wenn sie die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibt. Die Wortfolge „Schule mit Erfolg“ besteht aus drei Wörtern der deutschen Sprache, die sinnvoll aufeinander bezogen sind, wobei sich der die Unterscheidungskraft ausschließende sachlich-beschreibende bzw. werblich-anpreisende Sinngehalt der angemeldeten Wortfolge dem Verkehr im Zusammenhang mit allen beschwerdegegenständlichen Produkten unmittelbar erschließt. Wie die Markenstelle im angegriffenen Beschluss zutreffend dargelegt hat, wird der Verkehr die Wortfolge „Schule mit Erfolg“ dahingehend verstehen, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen, dazu bestimmt sind bzw. dazu geeignet sind, einen schulischen Erfolg zu erzielen. Nach Auffassung des Senats weist die Wortfolge zudem offensichtlich keine relevante Eigentümlichkeit, Prägnanz oder Interpretationsbedürftigkeit auf, die ihr zur Schutzfähigkeit verhelfen könnte.

Die Waren der Klasse 9 „herunterladbare Arbeitsblätter, Aufgabenblätter, Übungsblätter und Lernbögen für Schüler“ und der Klasse 16 „Lehr- und Unterrichtsmaterial; Arbeitsblätter, Aufgabenblätter, Übungsblätter, Lernbögen für Schüler; Druckereierzeugnisse“ sind dazu bestimmt, Schüler beim Erfassen und Einüben des in der Schule vermittelten Lernstoffes zu unterstützen, wodurch sich ein schulischer Erfolg einstellen kann. Die Waren „Druckereierzeugnisse“ umfassen als weiter Oberbegriff auch die oben genannten Waren der Klasse 16. Die Dienstleistungen der Klasse 38 „Bereitstellen eines Online-Portals für den Download von Prüfungsaufgaben für Schüler“ sind dazu bestimmt, Arbeits- und Übungsmaterialien für Schüler, also die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9, in elektronischer Form vorzuhalten. Insoweit dient auch diese Dienstleistung dem Zweck, Schülern in der Schule

zum Erfolg zu verhelfen. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Nachhilfeunterricht; pädagogische Beratung insbesondere für den erfolgreichen Schulbesuch“. Im Zusammenhang mit der Dienstleistungen der Klasse 41 „Betrieb von Schulen“ versteht der Verkehr die angemeldete Wortfolge als dahingehende werbliche Anpreisung, dass es (auch lernschwachen) Schülern möglich ist, die betreffende Schule mit Erfolg zu besuchen bzw. einen Schulabschluss zu erwerben. Im Zusammenhang mit der Dienstleistung der Klasse 41 „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren zum Betrieb von Schulen“ wird der Verkehr die angemeldete Wortfolge als sachlichen Hinweis auf den Gegenstand der so bezeichneten Seminare verstehen, die dazu bestimmt sind, Lehrer in irgendeiner Art und Weise zu einer erfolgreicherer Tätigkeit in der Schule zu verhelfen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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.

Kriener

Schödel

Nielsen