



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 40/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 55 375.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2003 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

BUCHMARKTFORUM

soll - nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses - noch für die Dienstleistungen der

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Fachseminaren, Fachkolloquien und Fachtagungen für das Verlagswesen und den Buchhandel

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Schreiben vom 16. Mai 2003 beanstandet und mit Beschluss vom 8. Dezember 2003 zurückgewiesen. Sie vertritt die Auffassung, für die ursprünglich beantragten - versagten Waren und Dienstleistungen fehle der Marke die Fähigkeit zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung. Die der deutschen Sprache geläufigen Worte „Buchmarkt“ und „Forum“ deuteten in ihrer Zusammensetzung lediglich auf ein Forum für den Buchmarkt hin. Der Begriff „Buchmarktforum“ stelle damit lediglich eine beschreibende Angabe dar. Der Verkehr sehe

darin einen bloßen Hinweis auf eine bestimmte - Bücher betreffende - Veranstaltung. Hinsichtlich der Waren glaube der angesprochene Verkehrskreis, es handle sich um solche Druckerzeugnisse, die Fachdiskussionen auf dem Gebiet der Buchbranche zum Inhalt haben. Im Hinblick auf die Veranstaltungen seien solche gemeint, die in Form von Foren sachkundig Probleme der Buchbranche erörtern würden. An einer Verkehrsdurchsetzung im Sinn von § 8 Abs. 3 MarkenG fehle es schon deshalb, weil diese sich auf das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beziehen müsse, und deren Voraussetzungen vom Anmelder bisher nicht schlüssig dargelegt seien.

Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde vom 12. Januar 2004 hat der Anmelder dem widersprochen und dargelegt, dass das angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig sei, da es sich um einen lexikalisch nicht nachgewiesenen Begriff handle. Außerdem wisse der angesprochene Verkehrskreis, nämlich Buchverlage und Buchhandlungen, dass der Anmelder für den Verband Bayerischer Verlage und Buchhandlungen e. V. seit Jahren eine Veranstaltung unter dem Namen „Buchmarktforum“ organisiere. Nach der mündlichen Erörterung der verbleibenden Bedenken des Senats im Hinblick auf die originäre Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 6. März 2006 die Ergebnisse einer Marktstudie zur Umfrage „Bekanntheit und Markenprofil, BuchmarktFORUM“ vorgelegt.

Der Anmelder beantragt daher (Bl. 112 d. A.),

den angefochtenen Beschluss vom 8. Dezember 2003 aufzuheben.

Der Senat hat dem Anmelder umfangreiches Recherchematerial zur Verwendung des Zeichens „BUCHMARKTFORUM“ sowie dessen beider Bestandteile „Buchmarkt“ und „Forum“ übersandt.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 165 Abs. 4 i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache begründet. Für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen fehlt der angemeldeten Marke zwar nach wie vor die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Zeichen hat sich jedoch infolge seiner Benutzung für die - noch - angemeldeten Dienstleistungen in den beteiligten Fachverkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt und ist damit schutzfähig.

1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist ein Zeichen, dem die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Auch eine sprachliche Neuschöpfung ist daher nicht zur Marke geeignet, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren und Dienstleistungen dienen können. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich auch nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Sachangaben besteht und damit ihrerseits wiederum beschreibend ist (EuGH GRUR Int. 2004, 410 ff. - BIOMILD).

Auch das Kombinationszeichen „BUCHMARKTFORUM“, zusammengesetzt aus „Buchmarkt“ und „Forum“, erschöpft sich in einer beschreibenden, ohne weiteres verständlichen Aussage. Das Publikum wird das angemeldete Zeichen deshalb - für die angemeldeten Dienstleistungen - nur als Sachangabe und nicht als Hin-

weis auf die Herkunft aus einem Unternehmen verstehen. Dem Zeichen fehlt damit jegliche Unterscheidungskraft.

Der Begriff „Buchmarkt“ wird definiert als ein „gesamtes Angebot an Büchern“ (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002, S. 235). Im Wörterbuch des Buches (H. Hiller, 5. Aufl., Stichwort: Buchmarkt, S. 67) wird ausgeführt, dass seit etwa 1960 eine stärkere Beachtung des „Buchmarkts“ unter Beachtung der Möglichkeiten des Buchhandels unter soziologischen und wirtschaftlichen Aspekten eingesetzt habe. Der Begriff „Forum“ ist demgegenüber entweder ein geeigneter Ort oder ein geeigneter Personenkreis, der eine sachverständige Erörterung von Problemen oder Fragen garantiert (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM]). In der Internet-Sprache ist „Forum“ die Bezeichnung für Newsgroups, beispielsweise bei CompuServe. Dort gibt es mehr als 600 verschiedene „Foren“, welche jeweils einem bestimmten Thema zugeordnet sind (O. Rosenbaum, Chat-Slang, Lexikon der Internet-Sprache, 2. Aufl., S. 117). Die Internetrecherche des Senats (www.google.de, Stichwort: Forum) hat des Weiteren ergeben, dass es inzwischen eine Vielzahl von Foren gibt, die sich - je nach Thematik - an einen größeren oder kleineren Kreis von Verbrauchern richten und in ihrer Bezeichnung bereits das Stichwort, um das es geht, führen. So gibt es ein „Forum Schuldnerberatung“, ein „Diabetes-Forum“, das „Selbsthilfe-Forum“, ein „Forum für Senioren“, ein „Forum Steuern“, ein „Europäisches Forum Alpbach“, mithin Diskussionsplattformen, die sich lediglich in ihrer Themenbezogenheit unterscheiden. Obwohl der Begriff „BUCHMARKTFORUM“ lexikalisch nicht nachgewiesen ist, handelt es sich daher um eine sprachübliche Wortbildung mit mehreren Bestandteilen, die vom Verkehr zwanglos als Ort, Plattform oder Personenkreis verstanden wird, der sich sachverständig mit dem Thema „Bücher“ auseinandersetzt. In der Süddeutschen Zeitung (vom 19. Januar 2001 Nr. 16, S. 16) heißt es z. B.: „Fast ein wenig neidisch klang daher der Verlags-Berater Andreas Meyer, als er bei einem „Buchmarkt-Forum“ zum Thema „Markenbildung“ im Hypo-Hochhaus auf diese Anzeige verwies.“ Der Begriff „Buchmarktforum“ wird dabei so im

Fließtext verwendet, dass Lesende davon ausgehen müssen, es handle sich lediglich um - irgendein - Diskussionspodium zur Buchbranche.

Aus den gleichen Gründen sind auch andere Anmeldungen in der Zusammensetzung eines deskriptiven Substantivs mit „-forum“ wegen der insgesamt beschreibenden Verwendung des Zeichenwortes abgelehnt worden (vgl. BPatG 29 W (pat) 4/97 - „Anlagenbauforum“, BPatG 25 W (pat) 220/02 - „back FORUM“, BPatG 29 W (pat) 198/96 - „Deutsches Medizin Forum“, HABM R 18/00-1 vom 31. Januar 2001 - „EXHIBITOR FORUM“, BPatG 32 W (pat) 73/00 - „forum bürowirtschaft“ oder BPatG 24 W (pat) 178/03 - „Werkzeugforum“).

2. Unter bestimmten Voraussetzungen, die vorliegend erfüllt sind, kann ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG schutzfähig werden, wenn es im Verkehr als Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens angesehen wird. Der Europäische Gerichtshof hat insoweit ausgeführt, dass ein „Zeichen [...] also durch seine Benutzung die Unterscheidungskraft [erwerben kann], die Voraussetzung für seine Eintragung ist“ (EuGH GRUR 1999, 723, 727 - Rn. 44 - Chiemsee). Bei der Beurteilung der für die Verkehrsdurchsetzung erforderlichen Grundlagen können dabei - neben einem Verkehrsumfragegutachten - weitere Umstände berücksichtigt werden, die der Europäische Gerichtshof exemplarisch - nicht abschließend - aufzählt, nämlich der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (= demoskopische Umfrage), und die Einholung von Erklärungen der Industrie- und Handelskammern oder anderer Berufsverbände (EuGH, a. a. O., Rn. 51).

Aus einer Gesamtschau der vom Anmelder eingereichten Unterlagen, der vom Gericht veranlassten Einholung von Auskünften und den Ergebnissen des eingereichten demoskopischen Gutachtens ist nach Auffassung des Senats von einer Durchsetzung der Wortmarke „BUCHMARKTFORUM“ in den beteiligten Fachverkehrskreisen auszugehen.

2.1. Die Verkehrsdurchsetzung ist dabei einerseits konkret für die beantragte Ware bzw. Dienstleistung festzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 804, 808 - Rn. 59 - Philips), andererseits ist die Ermittlung des maßgeblichen Personenkreises entscheidend. Aus der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Hinblick auf Fachveranstaltungen für den Buchhandel und das Verlagswesen, ergibt sich damit zum einen, dass die Verkehrsdurchsetzung im Hinblick auf diese - spezielle - Dienstleistung erfolgt sein muss. Zum anderen folgt daraus, dass maßgeblicher Verkehrskreis für die Verkehrsdurchsetzung nicht mehr die Allgemeinheit, sondern der Fachverkehr im Buchhandel und Verlagswesen ist. Das angemeldete Zeichen muss nämlich gemäß § 8 Abs. 3 letzter Halbsatz MarkenG „in den beteiligten Verkehrskreisen“ durchgesetzt sein. Eine Marke ist dabei an Personen gerichtet, die sie ansprechen soll (T. Lettl, Die „Verkehrsauffassung“ im Markenrecht, NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, S. 44), bzw. an alle Kreise, in denen die Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann (BGH GRUR 1986, 894, 895 - OCM; BGH GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II). Die Beschränkung der maßgeblichen Verkehrskreise auf den Buchhandel und das Verlagswesen ist als Eingrenzung wirtschaftlich nachvollziehbar und rechtlich abgrenzbar (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 331; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 491).

2.2. Aus den vorgelegten Unterlagen des Anmelders ergibt sich bezüglich der Dauer der Nutzung des Zeichens „BUCHMARKTFORUM“, dass dieses erstmals im Jahr 2000 verwendet wurde. Im September 2004 hat dann die 13. Veranstaltung des „BUCHMARKTFORUMS“ stattgefunden. Die Rezeption in der Presse bzw. die Anzeigenwerbung ist aus den vorgelegten Artikeln bzw. Magazinen des „Börsenblatts“, einem Wochenmagazin für den deutschen Buchhandel, ersichtlich (vgl. Anlagen, die in der mündlichen Verhandlung überreicht wurden, Börsenblatt Heft 36 und 38).

2.3. Die Einholung von Auskünften des Senats bei elf unterschiedlichen Institutionen (siehe Bl. 141/142 d. A.) war von einer durchschnittlichen Resonanz geprägt. Von den angeschriebenen elf Verlagen, Hochschulinstituten und Verbänden haben lediglich sieben geantwortet, von denen wiederum fünf mit dem Begriff „BUCHMARKTFORUM“ als Dienstleister und Veranstalter von Fachseminaren vertraut waren, wohingegen zwei der Angeschriebenen mit dem Zeichen keine spezifische Dienstleistung bzw. keinen speziellen Anbieter verbinden konnten. Damit haben 62 % der Befragten geantwortet, 38 % haben sich der Befragung entzogen. Von den 62 % der Antwortenden wussten 71 %, worum es sich beim „BUCHMARKTFORUM“ handelt, 19 % konnten dagegen mit dem Begriff nichts anfangen. Der Senat verkennt nicht, dass es sich bei den eingeholten Auskünften nicht um eine repräsentative Umfrage gehandelt hat. Die Einholung von Erklärungen der Industrie- und Handelskammern oder anderer Berufsverbände (s. o., EuGH, a. a. O., Rn. 51) hat allerdings Indizwirkung bei der Beurteilung aller Gesichtspunkte, die für die Verkehrsdurchsetzung zu berücksichtigen sind.

2.4. Letztlich kann aus der auf Veranlassung des Anmelders in den relevanten Verkehrskreisen durchgeführten demoskopischen Umfrage geschlossen werden, dass erhebliche Teile des Fachverkehrs das angemeldete Zeichen „BUCHMARKTFORUM“ als Herkunftshinweis und nicht als bloße Sachangabe verstehen. Als befragte Zielgruppe wurden Führungskräfte aus der Buchbranche definiert, und zwar Verleger, Marketing- und Vertriebsleiter, Programmleiter und Cheflektoren deutscher Verlage. Nach einer Bestimmung von Grundgesamtheit und Stichprobe (Gutachten HTWK Leipzig, S. 2), kommen als Fachverkehrskreis ca. 1000 Verlage in Betracht. Befragt wurden 159 Personen der Zielgruppe „Führungskräfte“, mithin ca. 16 % der Mitglieder des Fachverkehrs. Diese Zahl reicht aus, da auch bei Befragung allgemeiner Verkehrskreise die Anzahl der stichprobenartig repräsentativ Ausgewählten im Promillebereich liegen kann. 70 % der Befragten (112 Personen) haben Angaben gemacht, wohingegen 30 % (47 Personen) sich nicht zur Befragung geäußert haben. Dabei ergab sich bei den erfolgreich interviewten Personen ein Bekanntheitsgrad von 88,4 %. Von den

(99) Personen, denen das „BUCHMARKTFORUM“ bekannt ist, konnten es 75,9 % richtig zuordnen, so dass sich - ausgehend von den 112 Interviewten - ein Zuordnungsgrad von 64,3 % ergibt, der den Anforderungen des § 8 Abs. 3 MarkenG genügt.

Das Zeichen „BUCHMARKTFORUM“ ist damit schutzfähig für die Dienstleistung „Veranstaltung und Durchführung von Fachseminaren, Fachkolloquien und Fachtagungen für das Verlagswesen und den Buchhandel“.

gez.

Unterschriften