



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 576/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 008 403.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin k. A. Berner und des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das Zeichen

ERWS Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare

ist am 8. April 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 41: Seminare; Ausbildung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Durchführen von halbtages, ganztages oder mehrtägigen Seminaren im Bereich Recht, Wirtschaft und Sprachen; Privatunterricht im Bereich Recht, Wirtschaft und Sprachen.

Die Anmeldung wird unter der Nummer 30 2019 008 403.5 beim DPMA geführt.

Mit Beschluss vom 3. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA unter Berücksichtigung der Antwort auf die Beanstandung vom 17. Juni 2019 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Wortfolge „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ vom Verkehr lediglich als Hinweis auf in Erfurt stattfindende Seminare verstanden werde, die sich inhaltlich mit den

Themengebieten Recht, Wirtschaft und Sprache befassen würden. Das der Langbezeichnung „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ vorangestellte Akronym „ERWS“, in welchem die Anfangsbuchstaben der nachfolgenden Langbezeichnung zu erkennen seien, stehe zu der Wortfolge lediglich in einem akzessorischen Verhältnis. Die Markenstelle verweist auf Grundsatzentscheidungen des EuGH, wonach Akronyme mit erklärender Wortfolge in der Regel keine Schutzfähigkeit aufweisen. In derartigen Fällen weise auch die Abkürzung einen beschreibenden Charakter auf, so dass die Marke in ihrer Gesamtheit ebenfalls beschreibend sei. Weiterhin führt die Markenstelle aus, dass vorherige Leistungen der Markenmelderin unter Verwendung eines ähnlichen Zeichens für die Frage der Unterscheidungskraft bedeutungslos seien. Außerdem entfalteten vermeintlich vergleichbare Voreintragungen keine Bindungs- oder Indizwirkung für nachfolgende Eintragungsentscheidungen des DPMA. Zudem sei eine von der Anmelderin genannte Voreintragung nicht mit der vorliegenden Fallkonstellation vergleichbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei dem Begriff „E... UG“ um eine am Markt etablierte und bekannte Marke handele. Das Anmeldezeichen sei damit geeignet, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewährleisten. Entgegen der Auffassung der Markenstelle würde es nicht lediglich als Hinweis auf Seminare in Erfurt verstanden. Stattdessen führe die „E... UG Erfurter Rechts-, Wirtschafts- und Sprachseminare“ jährlich für mehr als 100 Kreditinstitute bundesweit und teilweise auch im europäischen Ausland Seminare durch. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei die Abkürzung ERWS in dem angemeldeten Zeichen wesentlich und daher isoliert zu betrachten. Die Kombination des Akronyms ERWS mit der Bezeichnung Erfurter Rechts-, Wirtschafts- und Sprachseminare führe gerade dazu, dass über die normale regionale Angabe hinaus der Anbieter genau identifiziert werden könne. Weiterhin vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass aufgrund der Voreintragung der Marke 30 2009 044 765 „ERWS Erfurter Rechts- & Wirtschaftsseminare“ das DPMA gehalten sei, das angemeldete Zeichen

einzutragen. Außerdem sei die Entscheidung der Markenstelle fehlerhaft, da sie sich nicht mit dem Freihaltebedürfnis auseinandergesetzt habe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Eintragung der angemeldeten Buchstaben-/Wortfolge für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen steht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23–WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 –

EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 27–BioID; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15–Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – #darferdas?; EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 67 – EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

a) Die von den beanspruchten Dienstleistungen angesprochenen inländischen Verkehrsteilnehmer sind sowohl die normal informierten und angemessen

aufmerksamen Durchschnittsverbraucher als auch die Fachkreise, insbesondere aus dem Rechts- und Wirtschaftswesen sowie aus dem Sprach- und Lehrbereich.

b) Das angemeldete Zeichen setzt sich zusammen aus der Wortfolge „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ und den ihr vorangestellten Majuskeln „ERWS“, welche den großgeschriebenen Anfangsbuchstaben der Wörter der Wortfolge entsprechen. Besteht ein Zeichen – wie vorliegend – aus mehreren Bestandteilen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von seiner Gesamtheit auszugehen (vgl. BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress). Gleichwohl ist es bei solchen aus mehreren Elementen kombinierten Marken zulässig, zunächst die einzelnen Komponenten getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 28 – SAT.2; EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 11 – BioID).

(1) Die Wortfolge „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ gibt im verfahrensgegenständlichen Umfang einen bloßen sachbezogenen Hinweis. „Erfurter“ ist eine Ortsangabe mit Bezug auf die Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Thüringen. Der Begriff „-seminar“ bezeichnet insbesondere Lehrveranstaltungen. Zusammengesetzt mit den Begriffen „Rechts-“, „Wirtschafts-“ bzw. „Sprach-“ ergeben sich ohne Weiteres verständliche Begriffe der deutschen Sprache, nämlich „Rechtsseminare“, „Wirtschaftsseminare“ bzw. „Sprachseminare“. Sie bezeichnen Lehrveranstaltungen zu den Themengebieten Recht, Wirtschaft bzw. Sprache, die bekanntlich zu Aus- oder Weiterbildungszwecken jeweils von einer Vielzahl von Dienstleistern unter den zusammengesetzten Bezeichnungen „Rechtsseminare“, „Wirtschaftsseminare“ bzw. „Sprachseminare“ angeboten werden. Das Sonderzeichen „&“ zur Verknüpfung der Begriffe ist ein Synonym für das Wort „und“ (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 214).

Die sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ ist für den hier angesprochenen Fachverkehr ebenso wie für Endverbraucher ohne gedankliche Zwischenschritte oder analytische Überlegungen verständlich. Sie bezeichnet Rechts-, Wirtschafts- und Sprachseminare, welche in der Stadt Erfurt, im Raum Erfurt oder von (irgend-) einem Seminaranbieter mit Sitz in Erfurt veranstaltet werden. Vorliegend erschöpft sich somit die Aussage der Wortfolge „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ in der bloßen Summenwirkung der einzelnen aneinandergereihten Wörter.

In der dargelegten Bedeutung vermittelt sie mehrere sachliche Hinweise zu den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen „Seminare; Ausbildung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Durchführen von halbtages, ganztages oder mehrtägigen Seminaren im Bereich Recht, Wirtschaft und Sprachen; Privatunterricht im Bereich Recht, Wirtschaft und Sprachen“. Zum einen wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich um Seminare im engeren bzw. Lehrveranstaltungen im weiteren Sinn handelt. Zum anderen macht die Wortfolge „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ die Themengebiete, also Recht, Wirtschaft und Sprachen deutlich, die Gegenstand der Seminare bzw. Lehrveranstaltungen sind. Schließlich entnehmen die Verkehrsteilnehmer dem ersten Wort „Erfurter“ in Form eines Adjektivs die Information, dass die Veranstaltungen in oder um Erfurt erbracht bzw. angeboten werden. Damit eignet sich die Wortfolge nicht als betrieblicher Herkunftshinweis in Verbindung mit allen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41.

(2) Zutreffend hat die Markenstelle ausgeführt, dass nach der Rechtsprechung des EuGH auch die der Wortfolge „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ vorangestellte Buchstabenkombination „ERWS“ die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht begründen kann. Sie könnte zwar in Alleinstellung grundsätzlich schutzfähig sein. Doch selbst wenn dies zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellt werden würde, könnte dies die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens

insgesamt nicht begründen. Denn im Rahmen der maßgeblichen Gesamtbetrachtung der in Rede stehenden Wortfolge „ERWS Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ wird der Zeichenbestandteil „ERWS“ ohne Weiteres als Abkürzung bzw. Akronym der nachfolgenden, ausgeschriebenen Begriffe „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ erkannt. Selbst wenn das Akronym „ERWS“ für sich genommen vom Verkehr als nicht beschreibend aufgefasst werden sollte, führt gerade die Hinzufügung der Sachangabe „Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ zur Schutzunfähigkeit des angemeldeten Zeichens. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Buchstabenfolge „ERWS“ nicht isoliert zu betrachten, da gerade nicht der Bestandteil „ERWS“ als solcher verfahrensgegenständlich ist, sondern das Zeichen „ERWS Erfurter Rechts-, Wirtschafts- & Sprachseminare“ in seiner Gesamtheit. Wie bereits oben ausgeführt, hat eine Beurteilung eines Schutzhindernisses letztlich stets auf einer Prüfung der Gesamtheit des Zeichens zu beruhen.

(3) Besteht ein Zeichen aus einer nicht beschreibenden Buchstabenkombination, deren Bedeutung durch die nachfolgende Wortfolge explizit erläutert und die daher vom Verkehr als Abkürzung dieser Wortfolge wahrgenommen wird, fehlt dem Gesamtzeichen nach der Rechtsprechung des EuGH die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2016, 80 Rn. 33 – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH/Scholz; EuGH GRUR 2012, 616 Rn. 32 ff. – Alfred Strigl/DPMA u. Securvita/Öko-Invest [MMF Multi Market Funds und NAI – Der Natur-Aktien-Index]). Die Wahrnehmung einer Buchstabenkombination als bloße Verkürzung einer beschreibenden Wortfolge setzt voraus, dass Erstgenannte im Vergleich zur Zweitgenannten nur eine akzessorische Stellung einnimmt. Für ein solches Verständnis kann beispielsweise sprechen, wenn - wie vorliegend - die Buchstaben der Buchstabenkombination nicht nur einem Wort zugeordnet werden können. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin wird die Abkürzung „ERWS“ in dem angemeldeten Zeichen somit nicht als wesentlich, vordergründig oder ungewöhnlich wahrgenommen, sondern lediglich als Beiwerk zu der ausgeschriebenen Wortfolge.

c) Die von der Beschwerdeführerin genannte Voreintragung der am 19. März 2010 eingetragenen Marke 30 2009 044 765 „ERWS Erfurter Rechts- & Wirtschaftseminare“ führt zu keinem anderen Ergebnis.

Zum einen gab es vor den oben genannten Entscheidungen des EuGH unterschiedliche Ansätze bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit von Zeichen, die aus Akronym und erläuternder Wortfolge zusammengesetzt sind (vgl. BPatG GRUR 2012, 637 – ZVS – Zertifizierter Vorsorge-Spezialist; BPatG, Beschluss vom 31. März 2010, 26 W (pat) 76/09, BeckRS 2010, 16281 – Verteilnetzbetreiber [VNB] Rhein-Main-Neckar; BPatG, Beschluss vom 5. Mai 2009, 24 W (pat) 51/08, BeckRS 2009, 17276 – CLIMA Climate Life Investment Management Advisor; BPatG, MarkenR 2007, 519 – TRM Tenant Relocation Management; BPatG, Beschluss vom 22. Januar 1997, 32 W (pat) 33/96 – VISUAL KNITTING SYSTEM VKS; BPatG GRUR 1989, 513 – IBA Internationales Biographisches Archiv). Infolge der EuGH-Rechtsprechung wurden die besagten Kombinationen regelmäßig als nicht schutzfähig erachtet (vgl. BPatG, Beschluss vom 27. März 2017, 25 W (pat) 11/15, GRUR-RS 2017, 106048 – EBD Evangelische-Bank Deutschlands; BPatG, Beschluss vom 27. März 2017, 25 W (pat) 10/15, BeckRS 2017, 106068 – EB Evangelische-Bank; BPatG, Beschluss vom 9. Dezember 2015, 29 W (pat) 526/13, BeckRS 2016, 03287 – GRM Gastro Relationship Management; BPatG, Beschluss vom 3. Dezember 2015, 30 W (pat) 521/14, BeckRS 2016, 01753 – OE OrganicEnergy; BPatG, Beschluss vom 12. Oktober 2017, 25 W (pat) 508/16, BeckRS 2017, 137279 – MAM Munich Asset Management; BPatG, Beschluss vom 11. September 2017, 29 W (pat) 534/15, GRUR-RS 2017, 133837 – ILM Internationale Lederwarenmesse). Lediglich in Ausnahmefällen sind aus Akronym und erläuternder Wortfolge zusammengesetzte Zeichen zur Eintragung gelangt, wobei insbesondere das Akronym als Herkunftshinweis und nicht als Abkürzung eines Sachbegriffs wirkte (vgl. BPatG GRUR 2015, 271 – ume unique media entertainment).

Zum anderen entfalteten Voreintragungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 – Postkantoor; BGH GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT; MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Dieses und auch das DPMA haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann angesichts vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin einen darauf gerichteten Antrag nicht gestellt hat.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.