



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 17/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 42 023.9**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 6. Februar 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2006 und vom 28. November 2006 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Ware „Druckregletten“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Großeltern**

ist als Marke für Waren der Klasse 16 sowie für Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 28. März 2006 und vom 28. November 2006, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

„Almanache; Comic-Hefte; Druckereierzeugnisse; Druckregletten; Fotografien; Fotogravuren; Gesangbücher; Glückwunschkarten; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Kataloge; Magazine (Zeitschriften); Postkarten; Prospekte; Schriften (Veröffent-

lichungen); Veröffentlichen (Schriften); Zeitschriften; Zeitschriften (Magazine); Zeitungen; Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Fernsehwerbung; Herausgabe von Werbetexten; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Merchandising; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Online Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Sponsoring in Form von Werbung; Telemarketing; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbraucherberatung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verkaufsförderung (Sales promotion) (für Dritte); Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Versandwerbung; Versenden von Werbesendungen; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Coaching; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistun-

gen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; digitaler Bilderdienst; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Durchführung von Spielen im Internet; Erstellen von Bildreportagen; Erziehung auf Akademien; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernsehunterhaltung; Fernunterricht; Fotografieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Produktion von Shows; religiöse Erziehung; Rundfunkunterhaltung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Bällen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows (Künstleragenturen); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen.“

Der angemeldeten Bezeichnung fehle im Umfang der Zurückweisung die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft. Der Begriff „Großeltern“ werde zur Bezeichnung einer Zielgruppe für Waren und Dienstleistungen verwendet und diene auch dazu, Waren und Dienstleistungen entsprechend zu bewerben. Dies gelte insbesondere in Bezug auf die von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen. Damit sei die angemeldete Bezeichnung insoweit

nicht geeignet, auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. Die Eintragung des Begriffs „Eltern“ gebe dem Anmelder abgesehen davon, dass Voreintragungen ohnehin kein Recht auf Eintragung begründeten, auch deshalb keinen Anspruch auf die Eintragung seiner Marke, da diese Bezeichnung ausschließlich aufgrund Verkehrsdurchsetzung für Zeitschriften eingetragen worden sei. Die Markenstelle hat dem Anmelder über eine Internetrecherche ermittelte, speziell an Großeltern gerichtete Angebote in den Bereichen Ausbildung und Erziehung übermittelt.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Im Beschwerdeverfahren hat er sich in der Sache bisher nicht geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er geltend gemacht, dass für die Eintragung einer Bezeichnung als Marke jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche. Dies gelte insbesondere im Zeitschriften- und Zeitungssektor. Hier sei die Leserschaft daran gewöhnt, bereits aufgrund kleiner Unterschiede auf die unterschiedliche Herkunft der Waren zu schließen. Schließlich verweist der Anmelder auf eine Reihe seiner Meinung nach vergleichbarer Voreintragungen.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit darin die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, in der Sache jedoch nur in Bezug auf die Ware „Druckregletten“ begründet. Im Übrigen hat die Markenstelle zu Recht angenommen, dass die angemeldete Marke im Umfang der Zurückweisung nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dabei darf die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59])

- Libertel; GRUR 2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft im Umfang der Zurückweisung nicht zuerkannt werden.

#### 1. Soweit die angemeldete Marke für die Dienstleistungen

„Aktualisierung von Werbematerial; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Fernsehwerbung; Herausgabe von Werbetexten; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Merchandising; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Nachforschung in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Online Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Sponsoring in Form von Werbung; Telemarketing; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbraucherberatung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verkaufsförderung (Sales promotion) (für Dritte); Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Versandwerbung; Versenden von Werbesendungen; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren-

und Dienstleistungspräsentationen; Werbung, Werbung durch Werbeschriften, Werbung im Internet für Dritte“

bestimmt ist, umschreibt die angemeldete Bezeichnung lediglich die Ausrichtung dieser Dienstleistungen. In Bezug auf die Dienstleistungen auf dem Gebiet der Marktforschung besagt die angemeldete Bezeichnung nichts anderes, als dass Gegenstand der betreffenden Untersuchungen der sich möglicherweise in Bezug auf Großeltern auftuende Markt ist. Auch hinsichtlich der im Bereich Werbung angesiedelten Dienstleistungen weist das Markenwort lediglich darauf hin, dass diese so ausgestaltet sind, dass sich Großeltern davon angesprochen fühlen und als Kunden gewonnen werden können. Entsprechendes gilt für die mit der Marktforschung und der Werbung zusammenhängenden Marketingdienstleistungen. Auch insoweit weist die Bezeichnung „Großeltern“ nur auf die Art der zu erschließenden Klientel hin. Ein solches Verständnis liegt deshalb nahe, weil die Werbung angesichts der zunehmenden Alterung der Gesellschaft erkennbar dazu übergeht, gezielt die ältere - häufig auch zahlungskräftige - Generation anzusprechen. So werden Produkte und Dienstleistungen aller Art für die sog. Generation 50plus angepriesen und auch in entsprechender Form, beispielsweise mit dem Einsatz älterer Models, präsentiert. Dass hierbei speziell auch Großeltern als eine besondere Zielgruppe in Betracht kommen, belegen nicht zuletzt die von der Markenstelle ermittelten Angebote. Die Annahme, dass der Verkehr die so gekennzeichneten Dienstleistungen einem bestimmten Anbieter zuordnet, liegt daher ersichtlich fern.

## 2. In Bezug auf die Dienstleistungen

„Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Coaching; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Durch-

führung von Spielen im Internet; Erziehung auf Akademien; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernsehunterhaltung; Fernunterricht; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Produktion von Shows; religiöse Erziehung; Rundfunkunterhaltung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Bällen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows (Künstleragenturen); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung unter Unterhaltung); Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen“

umschreibt die angemeldete Bezeichnung lediglich die angesprochene Zielgruppe „Großeltern“. Eine derartige glatte Beschreibung der potentiellen Abnehmerkreise ist nicht geeignet, die so gekennzeichneten Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar zu machen (vgl. hierzu BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; BPatG GRUR 2007, 324, 326 - Kinder (schwarz - rot)). In Bezug auf Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen hat bereits die Markenstelle zutreffend darauf hingewiesen, dass es hier speziell an Großeltern gerichtete Angebote gibt, in denen diese in einer Art Großelternschule lernen können, sich im Familienverband mit der Übernahme von Betreuung- und Erziehungsaufgaben einzubringen. Aber auch bei den über diesen Bereich hinausgehenden Ausbildungsdienstleistungen ist es mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Vorkenntnisse und Fähigkeiten üblich, dass diese auf bestimmte Ziel- und Altersgruppen zugeschnitten werden. Entsprechendes gilt für Dienstleistungen auf dem Unterhaltungssektor. Die Altersgruppe spielt bei den Interessen und Vorlieben in diesem Bereich eine nicht unerhebliche Rolle.

Dementsprechend ist auch denkbar, dass Ausbildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen so ausgerichtet sind, dass sie insbesondere Großeltern ansprechen. Dass die angemeldete Marke insoweit keinen individuellen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen kann, liegt auf der Hand.

3. Ebenso steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die Waren

„Almanache; Comic-Hefte; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Fotogravuren; Gesangbücher; Glückwunschkarten; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Kataloge; Magazine (Zeitschriften); Postkarten; Prospekte; Schriften (Veröffentlichungen); Veröffentlichungen (Schriften); Zeitschriften; Zeitschriften (Magazine); Zeitungen“

das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die genannten medialen Produkte sind solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können. Insoweit ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den geringere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen (möglichen) gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou). So können sich Zeitschriften, Magazine und sonstige Druckereierzeugnisse speziell an Großeltern richten und Themen und Fragen behandeln, die insbesondere für Großeltern von Interesse sind. Denkbar ist aber auch, dass sich die medialen Produkte inhaltlich mit dem Thema Großeltern befassen. So können beispielsweise Almanache und Fotografien Darstellungen von Großeltern wiedergeben.

Dabei ist die Unterscheidungskraft einer als Sachtitel geeigneten Bezeichnung nicht nur hinsichtlich der Werke als solcher zu verneinen, sondern auch in Bezug auf die Dienstleistungen, die auf die Produktion dieser Werke gerichtet sind. Auch insoweit wird der Verkehr die Bezeichnung „Großeltern“ lediglich als Beschreibung des Inhalts der Produktion und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou). Somit ist die angemeldete Marke auch von der Eintragung ausgeschlossen, soweit sie für die Dienstleistungen

„Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; digitaler Bilderdienst; Erstellen von Bildreportagen; Fotografieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften“

bestimmt ist.

Der Anmelder kann insoweit nicht mit Erfolg geltend machen, dass insbesondere bei Zeitungen und Zeitschriften nur geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen seien, weil der Verkehr hier daran gewöhnt sei, bereits aufgrund geringer Abweichungen auf die unterschiedliche Herkunft zu schließen. Nur für den Schutz einer Bezeichnung als Werktitel im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG gelten geringere Anforderungen, die unter Umständen auch durch lediglich inhaltlich oder räumlich konkretisierte Gattungsbegriffe er-

füllt sein können (Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 5 Rn. 83). Für die markenrechtliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es dagegen nicht aus, wenn das Zeichen die entsprechend gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nur nach ihrer Bestimmung unterscheidbar macht. Hierfür ist vielmehr erforderlich, dass das Zeichen eine Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nach ihrer *betrieblichen Herkunft* ermöglicht (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 38). Diese Voraussetzung erfüllt die Bezeichnung „Großeltern“ in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen aber indessen nicht.

4. Aus der Schutzgewährung für andere, nach seiner Ansicht vergleichbare Marken kann der Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674 [Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Nr. 63] - Henkel; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; MarkenR 2007, 178, 180 ff. - CASHFLOW).
5. Eine andere Beurteilung ist lediglich für die Ware „Druckregletten“ angezeigt. Insoweit steht der Eintragung des angemeldeten Zeichens weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Mit dem Begriff „Druckregletten“ werden die Bleistreifen für den Zeilendurchschuss bezeichnet (Duden - Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM], Stichwort: Reglette). Insoweit kommt der Begriff „Großeltern“ weder als Bezeichnung der Zielgruppe noch als Inhaltsangabe oder sonstige Merkmale der Ware beschreibende Angabe in Betracht. Mangels eines im Vordergrund stehenden beschreibenden oder werbemäßigen Sinngehalts kann der angemeldeten Marke inso-

weit auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. In diesem Umfang konnten die angefochtenen Beschlüsse daher keinen Bestand haben.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu