

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 110/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 68 214.3**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 5. Dezember 2001 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Dezember 1999 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Wortmarke

**"ENTDECKUNGSKISTE"**

ist ursprünglich für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 9, 28 und 41 zur Eintragung in das Markenregister eingetragen worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 9. Dezember 1999 wegen des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses in vollem Umfang zurückgewiesen. Die angemeldete Wortzusammensetzung beschreibe allgemein verständlich mögliche sonstige Merkmale (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die angemeldete Marke weise darauf hin, dass die Waren und Dienstleistungen eine Sammlung oder ein gebündeltes Angebot zum Inhalt und Gegenstand bzw. zum Thema haben, die beispielsweise die Art und Weise betreffe, wie Kinder und Jugendliche oder sonstige Lernende ihre Umwelt oder andere Bereiche entdeckten und kennen lernten. Wie sich aus zahlreichen Titeln für Kinder- und Jugendliteratur ergebe, handele es sich bei "Kiste" um ein Synonym für eine Sammlung oder ein gebündeltes Angebot. Anders als die von der Anmelderin genannten schutzfähigen Marken "BONUS" und "CHANGE" (BGH GRUR 1998, 465 ff; 1998,

813, 814), die lediglich Vertriebsmodalitäten der Waren beschrieben, weise die hier angemeldete Marke unmittelbar auf die Waren und Dienstleistungen und deren Merkmale hin. Solche Angaben dürften nicht für einen Anbieter monopolisiert werden.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt, so dass die Beschwerde sich noch gegen die Zurückweisung der Markenmeldung für die Waren und Dienstleistungen

"Software als Lehr- und Unterrichtsmittel im Schul- und Vorschulbereich, als lehr- und lernpädagogische Spiele sowie für vorschul- und schulpädagogische Fachinformationen; Durchführung von Fortbildungsseminaren"

richtet.

Sie trägt vor, die angemeldete Marke sei nicht Freihaltungsbedürftig. Ein unmittelbarer begrifflicher Zusammenhang zwischen der angemeldeten Wortkombination und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei nicht vorhanden. Zwar werde der Verkehr den Wortbestandteil "Kiste" als Bezeichnung für eine Bündelung oder Sammlung von bestimmten Angeboten im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel auffassen. Im Zusammenhang mit dem Wortelement "ENTDECKUNGS-" ergebe sich aus der angemeldeten Wortkombination insgesamt – anders als bei den von der Markenstelle genannten Wortzusammensetzungen "Spielkiste, Geschichtenkiste, Liederkiste, Feste-Feier-Kiste" - aber keine konkrete Angabe über die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen. Auch werde der Begriff "Entdeckungskiste" weder als Gattungsbegriff noch als allgemein übliche Bezeichnung verwendet. Ein nur mittelbarer Produktbezug einer Marke reiche aber für eine Schutzversagung nicht aus.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig und nach der Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in der Sache auch begründet.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich weder um eine Angabe, die zur Beschreibung für die nach der Teilrücknahme der Anmeldung entscheidungserheblichen Waren und Dienstleistungen dienen kann, noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft (§§ 8 Abs 2 Nr 2 und 1 MarkenG).

Ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) an der angemeldeten Marke ist für die noch angemeldeten zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht ersichtlich. Die angemeldete Wortmarke stellt keinen hinreichend konkreten sprachüblich beschreibenden Hinweis auf diese Waren und Dienstleistungen dar. Zwar ist das Wort sprachüblich gebildet und allgemein als Sachhinweis auf den Gegenstand oder den Inhalt eines Angebotsbündels verständlich. Wie bereits die Markenstelle nachgewiesen hat, gibt es zahlreiche Wortkombinationen mit dem Bestandteil "-kiste", die den Inhalt und Gegenstand von Medien oder von Sammelangeboten bezeichnen. Dies bestätigt auch eine Internetrecherche des Senats, die vergleichbar gebildete Wortzusammensetzungen wie "Erfahrungskiste, Erlebniskiste, Entdeckungskiste, Literatur-Kiste, Ideen-Kiste, Spiele-Kiste, Kinder-Info-Kiste" nachweisen konnte. Solche schlagwortartigen allgemeinen Wortzusammensetzungen sind auf dem betreffenden Gebiet als Bezeichnung von Kisten, die pädagogisch wertvolle Spiele, etwa

zur Entdeckung der Natur, enthalten, sowie für Sammelangebote - in diesem Zusammenhang aber in erster Linie mit vorangestellter Bezeichnung der enthaltenen Gegenstände - üblich. Jedoch stellt die noch angemeldete Software keine (körperliche) Kiste zum Entdecken dar. Auch der Gedanke, dass die Software eine "virtuelle" Kiste darstellen könnte, liegt nicht nahe, weil es bei derartigen "Kisten", die Erfahrungen oder Erlebnisse vermitteln sollen, in erster Linie auf die körperliche Erfahrung ankommt, was ein Programm nicht vermitteln kann. Als Anleitung zur Herstellung einer "Entdeckungskiste" kommen Programme ebenfalls nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in Betracht. Ebenso stellt die angemeldete Wortmarke keine konkrete Bestimmungsangabe dar. Software kann zwar in einem Sammelangebot vertrieben, in Kisten aufbewahrt werden und Entdeckungen beinhalten oder das Entdecken verschiedener Dinge ermöglichen. Eine solche Bezeichnung ist jedoch sehr wenig konkret, und insbesondere die Benennung als "Kiste" ist für Software nicht belegbar und liegt auch nicht nahe. Hinsichtlich "Durchführung von Fortbildungsseminaren" ist ebenfalls nicht ersichtlich, dass sich diese ausschließlich auf Entdeckungskisten beziehen oder Entdeckungskisten sein könnten.

Die noch angemeldeten Waren und Dienstleistungen haben daher keinen erkennbaren engeren Bezug zu einer "Entdeckungskiste". Die angemeldete Kennzeichnung weist darum insoweit nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften unmittelbar hin und wird auch nicht als reine Sachangabe verstanden werden. Es handelt sich nicht um eine wesentliche Eigenschaft der Dienstleistungen für die geworben wird oder die für den Kunden im Vordergrund steht, sondern lediglich um einen Umstand, der mit den für den Verkehr wesentlichen Eigenschaften in einem gewissen entfernteren Zusammenhang steht (vgl dazu etwa auch BGH BIPMZ 1998, 249 "BONUS"), der jedoch nicht die Eigenschaften, die Qualität und die Verwendbarkeit der angemeldeten Dienstleistungen als solche betrifft.

Bei dieser Ausgangslage ist die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) ebenfalls gegeben. Kann einer Wortmarke für die in Frage stehenden

Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch nicht um einen sonst verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ist die Unterscheidungskraft zu bejahen (vgl BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"; zuletzt etwa BGH WRP 2001, 1082, 1083 "marktfrisch"; BGH GRUR 2001, 1043 "Gute Zeiten – schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042 "REICH UND SCHOEN"). Dies ist hier aus den oben dargelegten Gründen der Fall.

Grabrucker

Pagenberg

Guth

Hu