

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W(pat) 23/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 676 745**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September 1999 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Für die international unter der Nummer 676 745 registrierte Marke

**siehe Abb.1 am Ende**

wird um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

"Prestations de services dans un institut d'esthétique corporelle".

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert und zur Begründung ausgeführt, daß das

Markenwort "GYMNASIUM" lediglich auf die Angebotsstätte der von der Marke erfaßten Dienstleistungen hinweise. So gäbe es spezielle Sportgymnasien, die schwerpunktmäßig Sport- und Turnkurse anböten. Darüber hinaus stellten Gymnasien nicht selten Dritten ihre Turnhallen für Sportzwecke zur Verfügung.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie macht geltend, daß der Begriff "Gymnasium" jedenfalls im deutschen Sprachgebrauch seine ursprüngliche Bedeutung im Sinne einer Sportstätte verloren habe und ausschließlich zur Bezeichnung einer höheren Schule verwendet werde. In soweit fehle jeder Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Auch der Begriff "Sportgymnasium" bezeichne lediglich eine entsprechend ausgerichtete Lehranstalt, nicht aber den Ort, an dem Sport oder Gymnastik ausgeübt würden. Im übrigen habe das Deutsche Patent- und Markenamt in einem vergleichbaren Fall zugunsten der Markeninhaberin entschieden.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben  
sowie
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und in der Hauptsache auch begründet. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist jedoch nicht veranlaßt.

1. Es kann nicht festgestellt werden, daß der schutzsuchenden IR-Marke die nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA iVm Art 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 2 PVÜ, §§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft vom Schutz ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die von ihnen erfaßten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"; GRUR 2001, 1150 "LOOK"). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Die schutzsuchende Marke ist für "prestations de services dans un institut d'esthétique corporelle" registriert. Dabei kann es sich u.a. um die von einem Gymnastik- oder Fitneß-Studio angebotenen Dienstleistungen handeln.

Das der lateinischen Sprache entnommene (aus dem altgriechischen "gymnasion" abgeleitete) Markenwort "GYMNASIUM" bezeichnete ursprünglich eine Sportstätte (Stowasser, Lateinisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch, 3. Aufl. 1910, S. 346). Im angelsächsischen Sprachraum hat sich diese Bedeutung bis heute erhalten (vgl. Webster's Third New International Dictionary, S. 1014). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt es jedoch maßgeblich auf das Sprachverständnis der angesprochenen inländischen Verkehrskreise an (vgl. BGH BI. f. PMZ 1989, 352 "Sleepover"). Im deutschen Sprachraum hat der Begriff "Gymnasium" einen Bedeutungswandel erfahren. Er bezeichnet hier in erster Linie einen zur Hochschulreife führenden Schultyp bzw. ein Gebäude, in dem eine entsprechende Lehranstalt untergebracht ist. In seiner ursprünglichen Bedeutung wird er nur noch als Fachbegriff speziell zur Bezeichnung *antiker* Sport-

stätten verwendet (vgl. DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl. 1993, Bd. 3 S. 1428). Die Markeninhaberin hat zutreffend darauf hingewiesen, daß es insoweit ähnlich liegt wie bei beschreibenden Begriffen, die einer toten Sprache entnommen sind. Solche Begriffe sind grundsätzlich schutzfähig (vgl. BPatG GRUR 1998, 58 "JURIS LIBRI"). Anders verhält es sich u.a. dann, wenn das betreffende Wort in seiner beschreibenden Bedeutung auch in den deutschen Sprachschatz eingegangen ist (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 8 Rdn. 141). Das ist vorliegend jedoch, wie ausgeführt, außerhalb der hier nicht einschlägigen fachsprachlichen Bezeichnung antiker Sportstätten nicht der Fall.

In seiner aktuellen Bedeutung als Bezeichnung eines höheren Schultyps kann dem Markenwort "GYMNASIUM" kein im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden. Die Markenstelle hat zwar zutreffend festgestellt, daß es spezielle Sportgymnasien gibt, in denen der Sport einen besonderen Schwerpunkt der Ausbildung darstellt. Insoweit fehlt es aber an einem Bezug zu den Dienstleistungen, für welche die schutzsuchende Marke registriert ist. Von einem beschreibenden Sinngehalt kann auch nicht deshalb ausgegangen werden, weil Schulen ihre Turnhallen bisweilen an Volkshochschulen oder Sportvereine vermieten. Abgesehen davon, daß diese Praxis nicht auf Gymnasien beschränkt ist, hat die Markenstelle insoweit nicht ausreichend berücksichtigt, daß die Dienstleistungen von Gymnastik- und Fitneß-Studios im allgemeinen nicht in angemieteten Turnhallen, sondern in speziellen, mit entsprechenden Gerätschaften ausgestatteten Gewerberäumen erbracht werden. Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme fernliegend, daß die angesprochenen Verkehrskreise die schutzsuchende IR-Marke als beschreibende Angabe über die Angebotsstätte der von ihr erfaßten Dienstleistungen auffassen.

Anhaltspunkte dafür, daß die angesprochenen Verkehrskreise in der schutzsuchenden Marke aus anderen Gründen kein individuelles Kennzeichnungs-

mittel sehen könnten, sind weder von der Markenstelle festgestellt noch ersichtlich.

2. Die Markenstelle hat – von ihrem Standpunkt aus folgerichtig – offen gelassen, ob die schutzsuchende Marke einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG iVm Art 5 Abs. 1 Satz 2 MMA, Art 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 2 PVÜ unterliegt. Dies ist nicht der Fall.

Wie zu 1.) dargelegt, ist das Markenwort "GYMNASIUM" nicht geeignet, im inländischen Verkehr bestimmte Merkmale, insbesondere die Angebotsstätte der beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben. Ein Freihaltebedürfnis läßt sich aber auch nicht damit begründen, daß der schutzsuchenden Marke etwa im angelsächsischen Sprachraum möglicherweise eine beschreibende Bedeutung zukommt. Zwar sind fremdsprachige beschreibende Angaben für den inländischen Verkehr insoweit freizuhalten, als sie für den grenzüberschreitenden Handelsverkehr benötigt werden (vgl. Althammer/Ströbele, aaO § 8 Rdn. 134). Die hier einschlägigen Dienstleistungen sind jedoch als solche nicht Gegenstand des Handelsverkehrs. Sie werden vielmehr jeweils vor Ort erbracht.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat keinen Erfolg. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen. Das kommt jedoch nur in Betracht, wenn die Einbehaltung der Gebühr aus besonderen Gründen unbillig erscheint (vgl. Althammer/Ströbele, aaO § 71 Rdn. 37). Dafür ist hier nichts ersichtlich. Allein der Umstand, daß die Markenstelle in einem möglicherweise vergleichbaren Fall ihre ursprüngliche Beanstandung fallengelassen hat, rechtfertigt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht. Die Schutzfähigkeit einer Marke ist als Rechtsfrage in jedem Fall jeweils gesondert zu beurteilen. Es besteht insoweit keinerlei Bindung an die Entscheidung in vermeintlich oder wirklich gleichgelagerten Fällen (vgl. BGH Bl. f. PMZ 1998, 248, 249 "Today").

4. Die Entscheidung konnte ohne die von der Markeninhaberin hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung ergehen, nachdem in der Hauptsache zu ihren Gunsten erkannt worden ist (vgl. BPatGE 13, 69, 71 f.).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Ju

Abb. 1



**GYMNASIUM**