



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 414/02

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 399 64 317.6**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Dezember 2003 durch Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Rauch und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 8. Februar 2001 und vom 24. September 2002 insoweit aufgehoben, als die angemeldete Marke für die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensberatung“ von der Eintragung zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 14. Oktober 1999 erfolgte Anmeldung der Wortmarke

#### **Studyline**

bestimmt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42, ist seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts zunächst in einem Zwischenbescheid vom 9. März 2000 als nicht schutzfähige Bezeichnung - in dem Sinne, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sich auf die Übermittlung von Informationen zu Studienzwecken (auf dem Wege der Telekommunikation) bezögen – beanstandet worden. Außerdem wurden Hinweise für eine präzisere Fassung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnis gegeben. Der Anmelder hat daraufhin am 13. Juni 2000 das nachfolgende Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (welches dem in parallel getätigten Anmeldefällen entspricht) vorgelegt:

- Kl. 09: elektrische und elektronische Geräte soweit in Klasse 9 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten oder anderer Datenträger, Computer-Software, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger;
- Kl. 16: Papier, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; gerahmte und ungerahmte Schnitte, Bilder und Drucke;
- Kl. 35: Werbung, Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensberatung; Personal- und Stellenvermittlung; Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und gewerbliche Zwecke; Telefonantwortdienste; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know how; Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltung von Tauschbörsen, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Betrieb eines Call-Centers, nämlich Abwicklung von Verträgen

über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, Marktforschung, Betrieb einer Informations-, Beschwerde- und Notfall-Hotline; vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation, insbesondere mit dem Ziel der Außendienstunterstützung/-optimierung, der Stammkundenpflege und der Neukundengewinnung;

- KI. 36: Finanzdienstleistungen; Immobilienvermittlung; Wertpapierhandel; Bereitstellen von Informationen zum Wertpapierhandel; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von finanziellem Know how;
- KI. 38: Telekommunikation; Anbieten von Dienstleistungen im Internet, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten; Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Daten-Netzwerken, insbesondere im Internet, verfügbaren Informationen;
- KI. 41: Erziehung, Unterhaltung; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Seminaren, Symposien und Kolloquien, Unterricht; schulischer Lese-, Rechtschreib-, Sprach- und Rechenunterricht; Schülerkurse, insbesondere Förderunterricht, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Musikunterricht, Examensvorbereitungen; Computer-, Internet- und Informatikkurse; pädagogischer Unterricht

aller Art; Erstellung von Konzepten zur Anwendung individuell abgestimmter Lernmethoden, auch für Legastheniker; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen der Kl. 41, auch über Internet; Dienstleistungen eines Verlegers, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen;

Kl. 42: Erstellung von Computer-Software; Verwaltung von Urheberrechten, Entwicklung (Design) von Marken und Produkten für Dritte; Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen in einem Daten-Netzwerk, insbesondere dem Internet; Vermittlung von Bekanntschaften, Brief- und Chat-Freundschaften.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluß vom 8. Februar 2001 insgesamt als nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig zurückgewiesen. Die sprachüblich gebildete Wortfolge Studyline bedeute „Studiumnetz“ und bringe im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen schlagwortartig zum Ausdruck, daß es um ein Studium über online Telekommunikations-Netzwerke und –mittel inhaltlich gehe. Die Wortfolge „Study on line“ werde auch bereits in beschreibender Weise verwendet (unter Hinweis auf zwei Belegstellen aus dem Internet), so daß ein gegenwärtiges und aktuelles Freihaltungsbedürfnis bestehe. Darüber hinaus fehle es der Marke an jeglicher Unterscheidungskraft. Auch wenn der Markenbestandteil line noch andere Bedeutungsinhalte aufweise, begründe dies nicht die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke. Denn in der Zusammenstellung beider Wörter und in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die genannte beschreibende Bedeutung eindeutig und unmißverständlich hervortretend.

Auf die Erinnerung des Anmelders hat die Markenstelle mit Beschluß vom 24. September 2002 den Erstbeschluß teilweise aufgehoben, wobei die Erinnerungsprüferin, eine Beamtin des höheren Dienstes, ihrer Entscheidung das vom Anmelder ursprünglich eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt hat. Sie hält das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen weiterhin für gegeben:

Elektrische und elektronische Geräte; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten oder anderer Datenträger, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger; Computer-Software; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; Werbung, Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensberatung; Messen für wirtschaftliche und gewerbliche Zwecke; Telefonantwortedienste; Telekommunikation; Unterricht; Erziehung, Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Seminaren, Symposien und Kolloquien; Unterricht, schulischer Lese-, Rechtschreib-, Sprach- und Rechenunterricht; Schülerkurse, insbesondere Förderunterricht, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Musikunterricht, Examensvorbereitungen; Computer-, Internet- und Informatikkurse; pädagogischer Unterricht aller Art; Konzepte zur Anwendung und Durchführung individuell abgestimmter Lernmethoden, auch für Legastheniker; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 41, auch über Internet.

Der englischsprachige Bestandteil „line“ sei in unterschiedlichen Warenbereichen als Bezeichnung für „Produktreihe“ und „Kollektion“ bekannt und stehe auf dem Gebiet der Telekommunikation für „Verbindung“ oder „Leitung“ iSv „online“. Der

Markenbestandteil „Study“ bedeute „Studium“. In der Gesamtheit werde Studyline ohne weiteres als online-Studium bzw Studium über online-Netzwerk verstanden. Die weiterhin versagten Waren in Klasse 9 könnten funktionaler Bestandteil eines modernen Online-Netzwerks sein, für die Waren in Klasse 16 liege eine Inhaltsangabe vor. Die versagten Dienstleistungen könnten mittels Online-Netzwerken (in digitaler Form oder über das Internet) erbracht werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Eine - angekündigte – Begründung ist nicht zu den Gerichtsakten gelangt.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat nur teilweise Erfolg. Zusätzlich zu den Waren und Dienstleistungen, für welche die angemeldete Marke im Zweitbeschuß der Markenstelle als schutzfähig erachtet worden ist, stehen einer Eintragung auch für die in der Beschlußformel genannten Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen. Bezüglich der sonstigen im Zweitbeschuß weiterhin versagten Waren und Dienstleistungen verbleibt es im Ergebnis bei der Entscheidung der Markenstelle.

1. Für diese zuletzt genannten Waren und Dienstleistungen kann Studyline als Merkmalsbezeichnung dienen, so daß die Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Die angemeldete Marke ist aus den englischen Wörtern Study und line zusammengesetzt. „Study“ gehört zum Grundwortschatz dieser Sprache und ist in seinen wörtlichen Übersetzungen „Studium“ und „studieren“ weitesten inländischen Verkehrskreisen bekannt. Der im Inland ebenfalls häufig gebrauchte Ausdruck „line“ weist unterschiedliche Sinngehalte auf; je nach Sprachzusammenhang können ihm neben den wörtlichen Übersetzungen Linie, Reihe, Zeile auch die von der

Markenstelle genannten Bedeutungen Produktreihe, Kollektion, (Telefon-)Verbindung, Leitung zukommen, (ohne daß diese Aufzählung abschließend wäre; vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, 2. Aufl, S 379, 380). Ob die Kombination eines voranstehenden Begriffs mit der Endung line als beschreibend oder markenmäßig verstanden wird, läßt sich daher nicht generell beantworten, sondern hängt vom Gesamteindruck und der Gesamtaussage des so gebildeten Wortes und vom Bezug zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen ab.

Somit ist zwar – zumindest theoretisch – nicht ausgeschlossen, daß Studyline je nach Waren- und Dienstleistungssektor eine unterschiedliche Bedeutung aufweist. Unbeschadet dessen kann die Angabe aber im Einzelfall so eingesetzt werden, daß sich bezüglich der versagten Waren in Klasse 9 sowie der Dienstleistungen in den Klassen 35, 38, 41 und 42 eine konkret beschreibende Aussage ergibt. Dabei steht die von der Markenstelle ermittelte Bedeutung „online-Studium“ bzw „Studium/studieren über online-Netzwerk“ auch nach Überzeugung des Senats im Vordergrund des Verständnisses. Ein Begriff wie Studyline bietet sich zur schlagwortartigen Kennzeichnung entsprechender Dienstleistungsangebote und zu deren Ausführung benötigter Geräte an. Die mit der angemeldeten Bezeichnung sehr ähnliche Angabe „STUDY ON-LINE“ wird auch bereits auf dem Bildungssektor verwendet, wie sich aus einem der dem Erstbeschluß beigefügten Belege (allerdings aus dem englischen Sprachbereich) ergibt. Da derartige Bezeichnungsgewohnheiten erfahrungsgemäß sich binnen kurzer Zeit auch im Inland durchsetzen, besteht zumindest ein künftiges Interesse, die Wortzusammenstellung Studyline von Monopolrechten eines Einzelnen freizuhalten.

Ob im Umfang der Versagung auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) einer Registrierung entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

2. Eine andere Beurteilung ist aber hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensberatung“ angezeigt. Werden diese als



selbständige Dienstleistungen für Dritte erbracht – nur auf eine derartige potentielle Verwendung ist abzustellen, nicht etwa auf Werbemaßnahmen, mit denen der Anmelder auf eigene Studienangebote und Studienhilfsmittel aufmerksam macht -, so steht ein beschreibender Sinngehalt für den angesprochenen Interessenten nicht unmittelbar im Vordergrund. Die Wortbildung Studyline entbehrt deshalb für diese Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, wobei allerdings der Zusammenziehung der Einzelteile zu einem Wort keine maßgebliche Bedeutung zukommt); sie besteht auch nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Dienstleistungen dienen können, so daß auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG insoweit nicht eingreift.

3. Der Senat geht davon aus, daß die Erinnerungsprüferin nur irrtümlich das ursprüngliche Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat, für die Registrierung – soweit eine solche zu erfolgen hat, einschließlich der im Zweitbeschluß nicht mehr versagten Waren und Dienstleistungen – somit das zweite, in der Formulierung mit der Markenstelle in einem Parallelverfahren abgestimmte Verzeichnis allein maßgeblich ist. Selbstverständlich bleibt es dem Deutschen Patent- und Markenamt unbenommen, das geltende Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nochmals auf seine Bestimmtheit zu überprüfen.

Viereck

Rauch

Sekretaruk

br/Fa