



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 187/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 02 260.0**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 12. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

.Die Beschwerde wird zurückgewiesen

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Bezeichnung

#### **BahnComfort**

ist am 16. Januar 2002 für die Waren- und Dienstleistungen „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Papierschmuck, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten, Einwickelpapier, Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Broschüren, Magazine, Faltblätter, Prospekte, Plakate (Poster), Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Spielkarten; Schreibwaren einschließlich Schreib- und Zeichengeräte; Schreibnecessaires; Postkarten, Ausweise, Telefonkarten; Büroartikel, nämlich Stempel; Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe, Aktenordner; Schreibunterlagen. Locher, Hefter, Büro- und Heftklammern, Aufkleber, auch selbstklebend; Lehr- und Unterrichtsmittel (Ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräte, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien, letztere auch selbstklebend und für Dekorationszwecke; Bekleidungsstücke, insbesondere Sport-, Freizeit- und Kinderbekleidungsstücke, Schuhwaren, insbesondere Sport-, Freizeit- und Kinderschuhe; Strümpfe, Socken, Krawatten; Handschuhe, Kopfbedeckungen; Spiele, einschließlich elektrischer und elektronischer Spiele; Spielwaren, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Spielbälle; Sportgeräte; Finanzdienstleistungen; bargeldlose Zahlungssysteme; Transportwesen; Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Schiffen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Schienenfahrzeugsystems, nämlich Gepäckträger-

dienste, Gepäckaufbewahrung, Vermittlung der Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen und Schiffen, Vermittlung von Parkplätzen und Mietkraftwagen, Erteilung von Fahrplan- und Verkehrsauskünften, auch mit Hilfe elektronischer Einrichtungen, Platzreservierung, Veranstaltung und Vermietung von touristischen Dienstleistungen im Reiseverkehr, insbesondere Veranstaltung und Vermittlung von Jugend-, Freizeit-, Informations- und Bildungsreisen zu Wasser, zu Lande und in der Luft; Veranstaltung und Vermittlung von Schienenreisen einschließlich Reisebegleitung; Planung, Buchung und Veranstaltung von Reisen; elektronische Sendungsverfolgung; Betreiben einer Schienenbahninfrastruktur, nämlich Steuerung von Verkehrsleit-, Betriebsleit-, und Sicherheitssysteme einer Schienenbahninfrastruktur, soweit in Klasse 39 enthalten; Reisebegleitung; Vermittlung von Plätzen in Zügen, Bussen und Schiffen, auch für Kraftfahrzeuge; Vermittlung von Parkplätzen und Mietkraftwagen auch mit Hilfe elektronischer Einrichtungen; Schlafwagendienst, Beförderung, Lagerung und Verpackung von Gütern; Vermittlung der Lagerung und Verpackung von Gütern, Gepäckaufbewahrung; Koffer-Kuli-Service; Vermietung und Lagerung von Transport- und Lagerpaletten, jeweils aus Holz, Kunststoff oder Metall, sowie von Transport- und Lagerbehältern, jeweils aus Holz, Kunststoff oder Metall mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen und Schiffen; Vermietung von Schienenwegen; Beratungsdienstleistungen im Bereich Touristik- und Stadtinformation (soweit in Klasse 39 enthalten);

Statuskundenprogramme; Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants sowie die Vermittlung derartiger Dienstleistungen; Schlafwagendienst, nämlich Beherbergung und Verpflegung von Gästen in schienengebundenen Schlafwagen; Verpflegung von Gästen in Schienenbahnen und Schiffen; Entwicklung und Erstellung von Rechnerprogrammen für die Datenverarbeitung; Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank; Projektierung und Planung von Telekommunikationslösungen; Sicherheitsdienste; Vermittlung von Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants“ zur Eintragung angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandete Anmeldung mit Beschluss vom 11. Juli 2003 zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen weise keine Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, da es sich um eine inhaltliche ohne weiteres auch den inländischen Verkehrskreisen geläufige englischsprachige Sachaussage des Inhalts handle, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dem Kunden zu mehr Service und Bequemlichkeit beim Reisen verhelfen sollen. Die inländischen Verkehrskreise würden den Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke ohne weiteres verstehen, da dafür weder Analyse noch größerer intellektueller Aufwand erforderlich sei. Unerheblich sei ferner, ob die Bezeichnung lexikalisch nachweisbar sei oder neu sei, da insoweit allein die Eignung, die betreffenden Dienstleistungen ihrer Art, Beschaffenheit, Bestimmung usw. zu beschreiben, ausreiche. Daher begründe auch allein die Neuheit einer Bezeichnung bzw. einer Wortbildung keine Unterscheidungskraft, wenn sie einen eindeutigen waren- und dienstleistungsbeschreibenden Sinngehalt aufweise und daher einem gegenwärtigen Freihaltebedürfnis unterliege. Der Verkehr sei auch daran gewöhnt, ständig mit Wortneubildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Weise übermittelt würden. Die Originalität der Marke werde auch nicht durch die „auffällige Gestaltung des Schriftzuges“ gesichert, da die hier vorliegenden Binnengroßschreibung zu einem gängigen Gestaltungsmittel der Werbepaxis geworden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom  
11. Juli 2003 aufzuheben.

Dem Zeichen könne kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Vielmehr bestehe ein konkreter Bezug zum Unternehmen der Anmelderin, da die angebotenen Waren und Dienstleistungen nur auf Bahnhöfen,

Reisezentren, auf der Homepage und in Zügen der Anmelder angeboten würden. Das Zeichen eröffne zudem eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten und sei wegen seiner Mehrdeutigkeit interpretationsbedürftig. Auch der englische Bestandteil „comfort“ müsse sinnhaft übersetzt werden und lasse mehrere Deutungen zu. Die übliche Verwendung eines Worte in der Werbung hebe nicht dessen Eignung als Unterscheidungsmittel auf. Das Zeichen trage allenfalls zur Beschreibung des Geschäftsbetriebs der Anmelderin bei als dass es sich tatsächlich auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen beziehe. Es bestehe allenfalls ein mittelbarer Produktbezug und nicht einmal ein auf den ersten Blick erkennbarer gedanklicher Zusammenhang. Es bestehe deshalb auch kein Freihaltebedürfnis für Wettbewerber.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats das angemeldete Zeichen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine ursprüngliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke 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 (vgl zur Rspr EuGH MarkenR 2004, 99, 108 Tz. 81 - KPN/Postkantoor; BGH MarkenR 2004, 39 – City-Service, MarkenR 2004,138, 139 – Westie-Kopf). Ob ein Zeichen

Unterscheidungskraft aufweist, ist unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise, der konkret gewählten Sprachform und den insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Dienstleistungssektor zu beurteilen (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH). Insoweit ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen (vgl zur st. Rspr. zB MarkenR 2004, 138, 139 – Westie-Kopf).

Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung aber dann, wenn es sich um eine übliche Beschreibung konkreter Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt, oder aber, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder ein geläufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH, MarkenR 2002. 338 – Bar jeder Vernunft; MarkenR 2004, 39, 40 – cityservice).

2. Auch die angemeldete Wortmarke „BahnComfort“ stellt ein derartiges, nicht unterscheidungskräftiges Zeichen i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar.

a) Der der englischen Sprache entnommene Begriff „comfort“ ist Bestandteil der deutschen Umgangssprache („Komfort“) und auch für Publikumskreise ohne besondere Englischkenntnisse im Sinne von „ Behaglichkeit, Bequemlichkeit, Wohlergehen“ leicht verständlich. Die weiteren von der Anmelderin aufgezeigten Übersetzungsmöglichkeiten wie Trost, Beruhigung, Stütze oder Hilfe werden hingegen mit dem Begriff „comfort/Komfort“ allgemein nicht in Verbindung gebracht und prägen daher auch nicht das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise. Der Begriff „comfort/Komfort“ wird dementsprechend und vor allem in der Werbung zur Kennzeichnung besonderer, herausragender Eigenschaften oder Ausstattungen von Waren oder Dienstleistungen eingesetzt und dazu mit allen möglichen anderen Begriffen kombiniert, so z.B. Wohnkomfort, Schlafkomfort, Tragekomfort. Der

Begriff „comfort/Komfort“ beschreibt daher unmittelbar Art, Beschaffenheit und Bestimmung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

b) Aufgrund dieses allgemein verständlichen Inhalts des Begriffs „comfort“ sehen die angesprochenen Verkehrskreise (Bahnkunden) auch in der Wortkombination „BahnComfort“ keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern ausschließlich einen beschreibenden Sachhinweis auf Waren und Dienstleistungen, die ihnen mehr Service und Bequemlichkeit gegenüber den ansonsten bestehenden Leistungen im Zusammenhang mit Bahnreisen gewährleisten sollen. Es handelt sich bei der Bezeichnung „Bahncomfort“ um einen sprachüblich gebildeten und ohne weiteres verständlichen Hinweis darauf, dass die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen „komfortabler“ gegenüber den sonst üblicherweise und „standardmäßig“ in Zusammenhang mit Bahnreisen gewährten Leistungen sind. Wegen ihres ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalts wird diese Bezeichnung dann aber ohne weiteres als Sachangabe angesehen.

c) Dem steht nicht entgegen, dass der beschreibende Gehalt der Bezeichnung nicht weiter konkretisiert ist und auch ein unmittelbar beschreibender Bezug zumindest zu einigen der angemeldeten Waren und Dienstleistungen – wie z.B. die Klassen 16 und 25 – nicht erkennbar ist. Denn das Eintragungshindernis einer fehlenden Unterscheidungskraft kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND). Gerade wenn aber wie im vorliegenden Fall eine Vielzahl verschiedener Waren und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Bahnreisen angeboten werden, die dem Kunden zu mehr „Komfort“ verhelfen sollen, ist das Wort „BahnComfort“ eine treffende Sam-

melbezeichnung, da nur dann alle Arten der angebotenen besonderen Vorteile und Leistungsinhalte umfasst werden.

Eine gleichwohl bestehende begriffliche Unbestimmtheit führt entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit. Vielmehr steht der Umstand, dass sich dem Verkehr aufgrund einer verallgemeinernden Aussage die hiermit im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte nicht ohne weiteres sofort erschließen (vgl. BGH GRUR 2002, 884 –B-2 alloy), einem Verständnis als bloße Sachangabe – wie auch der Beurteilung als freihaltungsbedürftiger Sachbegriff – nicht entgegen (vgl. für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH MarkenR 2001, 408, 410 – INDIVIDUELLE; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen oder sich aber geradezu aus dem Umstand ergeben kann, dass es sich um einen Gattungsbegriff handelt.

d) Unerheblich für die Beurteilung der originären markenrechtlichen Schutzfähigkeit ist auch, ob und in welchem Umfang die Anmelderin die angemeldete Bezeichnung faktisch bereits im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet. Solche Umstände könnten allenfalls hinsichtlich einer – hier nicht geltend gemachten – Verkehrsdurchsetzung eine Rolle spielen, allerdings rechtfertigen selbst marktmäßige Vorrang- oder gar Alleinstellungen für sich noch keinen kennzeichenrechtlichen Schutz (vgl. BGH GRUR 1992, 865 – Volksbank).

Unabhängig von der Verwendung des Begriffs „Bahn“ in der Firma und in der Werbung der Anmelderin sehen die angesprochenen Verkehrskreise darin zudem einen sachbezogenen Hinweis auf die Art des Verkehrsmittels „Bahn“ im Unterschied zu „Auto“, „Flugzeug“, „Schiff“ usw., aber keinen betrieblichen Herkunfts-

hinweis. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Zeichenteil „Bahn“ als ausschließlicher Hinweis auf die Anmelderin gewertet wird (so auch BPatG, 26 W (pat) 169/03 v. 12.05.2004 – RegionalBahn). Dem Zeichen fehlt vielmehr ein individualisierendes Merkmal, das dem Verkehr die Zuordnung des Begriffs „BahnComfort“ und der davon erfassten Waren/Dienstleistungen zu einem bestimmten Bahnunternehmen ermöglichen würde.

f) Aus den vorgenannten Gründen steht dem Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe auch nicht entgegen, dass diese lexikalisch nicht als Sachbegriff nachweisbar ist (vgl z.B. BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch). worauf die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss bereits zutreffend hingewiesen hatte. Nur am Rande sei erwähnt, dass das Bundesgericht der Schweiz die in Deutschland als Marke eingetragene Bezeichnung „BahnCard“ für nicht schutzfähig erachtet hat (MarkenR 2004, 207).

g) Ebenso wenig vermag die Binnengroßschreibung dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zu vermitteln. Denn auch die Schreibweise ändert nichts an dem ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalt der ihrem Begriffsinhalt nach leicht verständlichen Bezeichnung „Bahncomfort“. Zutreffend hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss dazu ausgeführt, dass die Binnengroßschreibung mittlerweile ein häufiges, in erster Linie zu Werbezwecken eingesetztes Gestaltungsmittel ist, welches die Schutzfähigkeit eines Zeichens nicht begründen kann (vgl. BGH, MarkenR 2003, 388 – AntiVir/Antivirus).

h) Soweit (Wort-)Marken mit einem beschreibenden Inhalt wie z.B. „City Runner“, „City –Xpress“ bzw. „Fichtelbergbahn“ oder „Rhein-Weser-Bahn“ zur Eintragung in das Markenregister gelangt sind - worauf die Anmelderin hinweist -, entfalten diese Eintragungen keine Bindungswirkung für die Entscheidung des Senats (BGH, GRUR 1999, 420 – K-SÜD; für den Gemeinschaftsmarkenbereich vgl. EuG MarkenR 2002, 600, 603, Tz 55 u 56 – ELLOS).

Sie bieten darüber hinaus aber auch keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. So werden solche mit dem Bestandteil „city-“, sprachüblich gebildete Gesamtbegriffe wie z.B. Cityservice, City-Kurier, City-Tarif oder Cityinfo vom Verkehr grundsätzlich nicht als Unterscheidungsmittel verstanden, sondern als Sachhinweis auf bestimmte Dienstleistungen oder Waren, die innerhalb einer Stadt erbracht werden. Als rein beschreibende Angabe fehlt einer solchen Marke dann aber grundsätzlich die erforderliche Unterscheidungskraft (BGH, MarkenR 2004, 39 – Cityservice). Dementsprechend sind auch eine Vielzahl von angemeldeten Marken, die aus einem solchen sprachüblich mit dem Wort „city“ gebildeten Gesamtbegriff bestehen, nicht zur Eintragung gelangt (z.B. City-Roller; City-Shuttle; City-Express). Soweit es die von der Anmelderin angesprochenen Eintragungen der Marken „Fichtelbergbahn“ oder „Rhein-Weser-Bahn“ betrifft, stehen diesen Eintragungen auch Zurückweisungen durch das DPMA für vergleichbare Bezeichnungen wie z.B. „Steinhuder-Meer-Bahn“, „Schleswig-Holstein-Bahn“, Rhein-Ruhr-Bahn AG“ gegenüber, bei denen die Eintragung mangels Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgelehnt worden ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang ferner, dass nach der „Chiemsee“-Entscheidung des EuGH (GRUR 1999, 723) bei geografischen Herkunftsangaben wie sie in den Marken „Fichtelbergbahn“ und „Rhein-Weser-Bahn“ enthalten sind, grundsätzlich von einem weitergehenden Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 c) MRL auszugehen ist als bis dahin in der deutschen Rechtsprechung zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen worden war.

3. Weist das angemeldete Zeichen demnach in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen und Waren keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, bedarf es keiner Erörterung und Entscheidung, für welche Waren und Dienstleistungen das angemeldete Zeichen zudem eine beschreibende, freihaltungsbedürftige Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na