



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 275/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 302 60 282.8**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für

„Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Dienstleistungen im Bereich Transportwesen, insbesondere Leistungen im Zusammenhang mit Fährschiffen; Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen in oder durch Reisebüros, insbesondere Erteilen von Auskünften über Reisen und Beförderung von Waren bezüglich Tarife, Fahrpläne und Beförderungsarten; sportliche und kulturelle Aktivitäten insbesondere Dienstleistungen, deren Hauptzweck die Zerstreuung, Belustigung oder Entspannung von Personen ist; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere Reservierung von Unterkunft für Reisende und deren Verpflegung“

angemeldete farbige Bildmarke

# **ScandTrips**

zurückgewiesen, weil sie ausschließlich aus beschreibenden, freihaltungsbedürftigen Angaben bestehe, denen auch jegliche Unterscheidungskraft fehle. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke sei ersichtlich aus der englischen Abkürzung „Scand“ der Begriffe „Scandinavia“ bzw „scandinavian“ und dem Plural des englischen Begriffs „trip“ gebildet, der die Bedeutung „Fahrten, Reisen, Touren“ habe und mit gleicher Bedeutung Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe. In ihrer Gesamtheit habe die sprachregelgerecht gebildete Marke die Bedeutung „Skandinavienreisen“ und gehe damit nicht über den Bedeutungsgehalt der Summe der Einzelbestandteile „Scand“ und „Trips“ hinaus. In dieser Bedeutung werde sie von den angesprochenen Verkehrskreisen sofort als beschreibender Hinweis darauf verstanden, dass die mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen Reisen bzw Touren nach Skandinavien zum Gegenstand hätten bzw die Werbung, das Transportwesen, die Reisen, Aktivitäten und sonstigen Dienstleistungen auf Touren nach Skandinavien ausgelegt bzw hierfür bestimmt seien. Die Marke stelle somit eine freihaltebedürftige Bestimmungs- und Beschaffenheitsangabe dar. Dass es sich um eine Wortneubildung handele, sei dabei unbeachtlich. Der Marke fehle auch jegliche Unterscheidungskraft, weil sie nur eine werbeüblich verkürzte Sachinformation sei und es ihr an einer darüber hinausgehenden phantasievollen Eigenart fehle, so dass sie den Gedanken an ein betriebliches Herkunftskennzeichen nicht aufkommen lasse.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, der angemeldeten Marke könne kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden. Der Markenbestandteil „Scand“ stelle keine im Verkehr übliche Abkürzung des englischen Begriffs „Scandinavia“ dar. Er sei in herkömmlichen englischen Lexika und Wörterbüchern nicht verzeichnet. Dies liege auch daran, dass die bei korrekter Silbentrennung des Begriffs „Scandinavia“ dessen erste Silbe „Scan“ und nicht „Scand“ laute. Beschreibend sein könne daher allenfalls die Bezeichnung „ScanTrips“, nicht aber die angemeldete Marke „ScandTrips“, die eine sprachregelwidrige Wortneuschöpfung und für den Verkehr

deshalb nicht ohne weiteres verständlich sei. Im übrigen könne sich die Anmelderin, die Scandlines Deutschland GmbH, auch auf einen Schutz des Markenbestandteils „Scand“ als Stammbestandteil ihrer Unternehmenskennzeichnung berufen. Die Anmelderin gehöre zum Scandlines-Konzern, der führenden Reederei-Unternehmensgruppe auf dem Markt der Ostseefähren, die im Jahre 2002 ... Passagiere, ... Pkw, ... Lkw und ... Schienenwaggons auf ... Fährverbindungen zwischen Deutschland, Dänemark, Schweden und den baltischen Staaten befördert habe. Wer mit der angemeldeten Bezeichnung konfrontiert werde, komme nicht umhin, dabei unwillkürlich an das Unternehmen der Anmelderin bzw ihrer Konzernmutter zu denken. Auch der in der angemeldeten Marke enthaltene weitere Bestandteil „Trips“ beinhalte keine eindeutige Sachaussage, weil er neben den von der Markenstelle angeführten Bedeutungen auch einen Rauschzustand nach dem Genuss von Drogen sowie ein internationales Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum bezeichne. Wegen der Undeutlichkeit des ihm vorangestellten Bestandteils „Scand“ könne der Verkehr nicht entscheiden, welche Übersetzung des Begriffs „Trips“ die nächstliegende sei. Ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke sei auch der Umstand, dass diese in keinem englischsprachigen Staat als Marke eingetragen worden sei. Der Verkehr werde die angemeldete Marke auch deshalb als betriebliche Herkunftskennzeichnung verstehen, weil er daran gewöhnt sei, dass ihm in der Touristikbranche Firmen und Marken begegneten, die mehr oder weniger deutliche Anklänge an den Geschäftsgegenstand bzw die angebotenen Dienstleistungen enthielten. Letztlich seien auch die Bezeichnungen „Scandinavia CAMPING PARADIES“, „Scandiparkett“, „Scandic Hotel“ (für ua „Beherbergung von Gästen“), „SCANDIPHARM“ (für ua „pharmazeutische Präparate“), „Scandi-Knäcke“ (für „Knäckebrötchen“) und „SCANDINAVIAN SEAWAYS“ (für ua „Beförderung von Personen und Gütern mit Schiffen“) als Marken eingetragen worden. Die Anmelderin beantragt sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markenanmelderin ist unbegründet. Der angemeldeten Marke fehlt insbesondere jegliche Unterscheidungskraft iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 – Philips; MarkenR 2003, 227, 231 d – Orange). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 – BRAVO). Kann demnach einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH BIPMZ 2004, 30 f – Cityservice).

Um eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, als beschreibend ansehen zu können, genügt es zwar nicht, dass für jeden dieser Bestandteile ein möglicher beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch der Neuschöpfung selbst zukommen. Im allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder beschreibend ist, aber selbst beschreibend, auch wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen

Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht (EuGH MarkenR 2004, 111 – Biomild).

Einen entsprechenden schutzbegründenden Überschuss weist die wegen der Binnengroßschreibung des Buchstabens „T“ erkennbar aus den beschreibenden Bestandteilen „Scand“ und „Trips“ gebildete Bezeichnung „ScandTrips“ nicht auf.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere den Transport-, Reisedurchführungs- und Reisevermittlungsdienstleistungen sowie den Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, hat der ursprünglich englischsprachige, jedoch auch im Deutschen umgangssprachlich verwendete Markenteil „Trips“ für den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die von der Markenstelle festgestellte Bedeutung „Fahrten, Reisen, Touren“ und bezeichnet die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen ihrer Art bzw ihrer Bestimmung nach. Soweit die Anmelderin auf weitere mögliche Bedeutungen, wie einen Rauschzustand nach dem Genuss von Drogen oder ein ebenso benanntes Handelsabkommen hinweist, vermag dies die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht zu begründen, weil ein solches Verständnis des Wortes „Trips“ im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen absolut fern liegt.

Die am Beginn der angemeldeten Marke stehende Bezeichnung „Scand“ stellt die Abkürzung der englischen Begriffe „Scandinavia“ und „scandinavian“ dar, wie die Markenstelle unter Hinweis auf eine Anzahl im einzelnen aufgeführter Abkürzungswörterbücher bereits umfänglich nachgewiesen hat. Die notwendige Unterscheidungskraft kann auch Abkürzungen beschreibender Angaben fehlen. Voraussetzung dafür ist, dass die Abkürzung aus sich heraus verständlich ist und von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden beschreibenden Angabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden kann (BPatG GRUR 1998, 51 – BGHZ; PAVIS ROMA 30 W (pat) 247/99 – HiQ; PAVIS ROMA 33 W (pat) 47/02 – EG). Davon kann zwar nicht in jedem Fall allein deshalb aus-

gegangen werden, weil der jeweilige Ausdruck in einem der häufig sehr umfangreichen Abkürzungsverzeichnisse vermerkt ist. Dieser Umstand spricht jedoch dann für das Fehlen der Unterscheidungskraft, wenn die fragliche Abkürzung mit nur einer bestimmten beschreibenden Bedeutung aufgeführt ist. Ferner ist eine Abkürzung auch dann, wenn sie für eine Vielzahl verschiedener Begriffe aufgeführt, als zur beschreibenden Verwendung geeignet anzusehen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass iVm den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen eine einzige beschreibende Bedeutung im Vordergrund steht (BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC; BPatG GRUR 1999, 330 - CT).

Hiervon ausgehend ergibt sich die Zulässigkeit einer Gleichsetzung der Abkürzung „Scand“ mit den ihr zugrunde liegenden Begriffen „Scandinavia“ bzw „scandinavian“ zum einen aus dem Umstand, dass sie nur für die genannten dienstleistungsbeschreibenden Begriffe verzeichnet und offenbar nur für diese gebräuchlich ist, sowie zum anderen daraus, dass die Angabe des Reiseziels bei touristischen Dienstleistungen wesentlich ist und insoweit ein Verständnis von „Scand“ iSv „Scandinavia“ oder „scandinavian“ wegen der vollständigen Übernahme des Wortanfangs als Abkürzung selbst dann zu erwarten ist, wenn die Verwendung der Abkürzung im allgemeinen im Verkehr nicht üblich sein sollte.

Dass die Abkürzung „Scand“ in vielen Standardwörterbüchern und Lexika nicht verzeichnet ist, vermag die Tatsache, dass es sich insoweit um eine gebräuchliche Abkürzung handelt, nicht entscheidend in Frage zu stellen, weil in allgemeinen Wörterbüchern in der Regel nur die vollständigen Begriffe, nicht jedoch deren Abkürzungen aufgeführt sind. Auch der Umstand, dass die gebräuchliche Abkürzung „Scand“ nicht der silbenmäßigen Gliederung der Begriffe „Scandinavia“ bzw „scandinavian“ entspricht, stellt ihre Eignung und Verständlichkeit als Abkürzung dieser Begriffe nicht in Frage. Vielmehr erscheint es als naheliegend, zur Abkürzung „Scand“ und nicht „Scan“ zu verwenden, weil die letztgenannte Bezeichnung zugleich ein eigenständiger Begriff der englischen Sprache und deshalb als Abkürzung eines anderen Begriffes eher ungeeignet ist.

Die aus den für die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Wortelelementen „Scand“ und „Trips“ bestehende angemeldete Marke „ScandTrips“ ist sprachregelgerecht gebildet, weil sie in in der Abfolge ihrer Einzelelemente der sprachüblichen Bezeichnung „Scandinavia(n) Trips“ entspricht. Sie bezeichnet in ohne weiteres verständlicher Weise den Umstand, dass es sich bei den entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen um solche handelt, die Reisen, Transporte usw nach bzw in Skandinavien zum Gegenstand haben bzw für solche Reisen bestimmt und geeignet sind und stellt deshalb eine dienstleistungsbeschreibende Angabe dar, die der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher in rechtserheblichem Umfang nicht als betriebliches Herkunftskennzeichen versteht und der deshalb jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Angesichts ihres rein dienstleistungsbeschreibenden Charakters steht der angemeldeten Marke darüber hinaus, ohne dass es hierauf noch entscheidend ankommt, auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen, weil die angemeldete Marke zur Bezeichnung der Art bzw der Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann.

Soweit die Anmelderin sich demgegenüber auf eine Anzahl von ihrer Ansicht nach vergleichbaren eingetragenen Marken beruft, ist darauf hinzuweisen, dass die Eintragung, einer identischen oder vergleichbaren Marke durch das Patentamt, nach ständiger Rechtsprechung weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung zu führen vermag, weil die Entscheidung über die Schutzunfähigkeit einer Marke keine Ermessensfrage, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt (BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; BIPMZ 1998, 248, 249 – Today). Auch der verwaltungsrechtliche Grundsatz des Vertrauensschutzes vermag allenfalls die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes zu verhindern, nicht aber die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns zu rechtfertigen (BPatGE 32, 5, 10 – CREATION GROSS). Im übrigen kann zumindest bei den von der Anmelderin angeführten eingetragenen Marken, die nicht die Abkürzung „Scand“, sondern



die Bestandteile „Scandi“ oder „Scandic“ enthalten, nicht von ohne weiteres vergleichbaren Sachverhalten ausgegangen werden. Das gleiche gilt auch in Bezug auf die von den Senaten des BPatG für schutzfähig erachteten, unter Verwendung des Bestandteils „Scand“ gebildeten Marken „SCANDENERGY“ und „SCANDDOOR“, weil es sich insoweit entweder um eine Marke mit einem schutzbegründenden Bildbestandteil oder – in Bezug auf die Bezeichnung „SCANDDOOR“ um ein Wort handelte, das aus den Bestandteilen „SCAN“ und „DOOR“ zusammengesetzt war.

Der von der Anmelderin zur Stützung der Schutzfähigkeit weiterhin angeführte Umstand, dass die angemeldete Marke weltweit in keinem englischsprachigen Land als Marke eingetragen sei, spricht eher gegen als für ihre Schutzfähigkeit, weil aus ihm nur der Schluss gezogen werden kann, dass auch diese Länder die entsprechende Bezeichnung, sofern sie dort angemeldet worden ist, für nicht schutzfähig erachtet haben.

Soweit die Anmelderin die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke mit der Darlegung zu begründen versucht, bei dem Bestandteil „Scand“ handele es sich um den Stammbestandteil ihrer Firma „Scandlines“, die Marktführerin im Ostseefährverkehr sei, besagt dies nichts über seine von Haus aus bestehende Eignung, als beschreibende Angabe zu dienen, und damit nichts über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG. Der diesbezügliche Vortrag reicht auch zur Darlegung einer möglichen Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs 3 MarkenG) der angemeldeten Marke nicht aus, weil ihm nicht entnommen werden kann, dass und ggf seit wann und in welchem Umfang die Marke selbst bereits von Anmelderin im Verkehr benutzt worden ist bzw aus welchen Gründen der Verkehr Anlass haben könnte, allein in dem Bestandteil „SCAND“ der Firma und Marke „SCANDLINES“ auch bei einer Benutzung innerhalb der angemeldeten Marke einen Hinweis auf eine weitere Marke der Anmelderin zu sehen. Hierfür hätte es der Glaubhaftmachung einer Bekanntheit der angemeldeten Bezeichnung selbst oder der Bezeichnung „SCAND“ bei den maßgeblichen Verkehrskreisen

bedurft, zu der außer der insoweit nicht ausreichenden Marktführerschaft der Anmelderin im Ostseefährverkehr nichts vorgetragen worden ist.

Bei dieser Sachlage muss der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg versagt bleiben.

Albert

Kraft

Reker

Bb