

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	29 W (pat) 86/04
<b>Entscheidungsdatum:</b>	27. September 2006
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

---

„BuchPartner“

1. Das Zeichenwort „BuchPartner“ ist für Druckereierzeugnisse schutzfähig. Dagegen wäre es als Sachangabe für den Einzelhandel mit Büchern für die Dienstleistung des Einzelhandels nicht schutzfähig.
2. Der sachliche Zusammenhang zwischen der Ware „Druckereierzeugnisse“ und der Dienstleistung „Einzelhandel mit Büchern“ rechtfertigt es nicht anzunehmen, dass der Verkehr das Wort „als solches“ als beschreibenden Hinweis auf eine Buchhandlung auffasst (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2005, 417 - BerlinCard).
3. Das angemeldete Zeichen ist im Sinne der Rechtsprechung des BGH zu FUSSBALL WM 2006 (BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 19) nicht ausreichend „bekannt“ (vgl. auch BPatG, Beschl. v. 5.7.2006, 26 W (pat 77/04 - Christkindlesmarkt), um als ein nicht unterscheidungskräftiges Wort als solches angesehen zu werden (st. Rsp. des BGH, GRUR 1999, 1089 - YES).



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 86/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 36 240**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2004 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke 303 36 240

### **BuchPartner**

soll für die Waren und die Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse;

Klasse 35: Werbung,

Klasse 41: Unterhaltung

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 21. Januar 2004 (Bl. 16 ff. d. VA) teilweise zurückgewiesen, nämlich hinsichtlich der Waren „Druckereierzeugnisse“. Für diese sei das angemeldete Zeichen nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig. Das Gesamtzeichen sei sprach- und werbeüblich kombiniert aus den bekannten Begriffen „Buch“ (= größeres gebundenes Druckwerk) und „Partner“

(= jmd., der mit anderen etwas gemeinsam zu einem bestimmten Zweck unternimmt) und werde vom angesprochenen Verkehr daher nur als Sachhinweis auf die Art und die Qualifikation irgendeines Buchhändlers oder Verlages im Sinne einer Selbstdarstellung dergestalt empfunden, dass dem Verbraucher partnerschaftliche Hilfe beim Erwerb von Büchern angeboten werde. Eine individualisierende Kennzeichnung auf einen bestimmten Anbieter sei damit nicht gegeben. Die von der Anmelderin zitierte Entscheidung zu „PC-Partner“ betreffe eine andere Fallgestaltung, da dort kein unmittelbarer Bezug zwischen dem Zeichen und den angemeldeten Waren bestanden habe.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, die Markenstelle habe verfahrensfehlerhaft gehandelt, da sie der Anmelderin die Rechercheergebnisse, auf die im Beschluss Bezug genommen wurde, nicht vorab zur Kenntnisnahme übersandt habe. Dieser Verfahrensverstoß rechtfertige die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. In der Sache sei die Entscheidung auch inhaltlich fehlerhaft, da das Zeichen in seiner Gesamtheit gerade für die zurückgewiesenen Waren keinen beschreibenden Sachhinweis enthalte. Möglicherweise könnten Merkmale eines Geschäftsbetriebs damit beschrieben werden, worauf die Argumentation der Markenstelle abziele. Dies treffe aber nicht im selben Maße auf die noch beanspruchten Waren zu. Aus den von der Markenstelle nicht übersandten Recherchebelegen ergebe sich im Übrigen nur eine firmenmäßige Verwendung des Begriffs „Buchpartner“, nicht aber eine Waren beschreibende.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 5 d. A.),

- (1.) den angegriffenen Beschluss insoweit aufzuheben, als die Anmeldung der Marke 303 36 240 „BuchPartner“ für die Waren „Druckereierzeugnisse“ zurückgewiesen wurde;
- (2.) anzuordnen, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Zeichens „BuchPartner“ wurde der Anmelderin übersandt und im Termin vom 9. August 2006 mit ihr erörtert.

## II.

Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da dem Zeichenwort „BuchPartner“ für die beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse“ kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind nur solche Zeichen, denen die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Dies ist der Fall bei einer Wortmarke, wenn: erstens das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage oder unmittelbar beschreibend ist und die Bedeutung ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Zweitens es sich bei dem Zeichen, um eine Angabe handelt, die sich auf Umstände bezieht, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betrifft, aber durch die Angabe ein enger sachlicher Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres

und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH Mitt. 2006, 442 ff. - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS).

Drittens, wenn das Zeichen aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer Fremdsprache besteht, die wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungs mittel verstanden werden (BGH GRUR 1999,1089 - YES; GRUR 2003,1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Insgesamt ist bei der gesonderten Prüfung der Unterscheidungskraft im Hinblick auf jede einzelne Ware und Dienstleistung nach st. Rspr. von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Jede auch noch so geringe Unterscheidung reicht aus, um Schutzhindernisse zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073, 1074 - BONUS II). Dementsprechend kann es für dasselbe Zeichen in Bezug auf die verschiedenen beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen (EuGH MarkenR 2003, 99 ff. - Rz. 73 - Postkantoor). Dazu sind jedoch jeweils konkrete Feststellungen zu treffen. Diese können zu Differenzierungen führen, wie sie auch der BGH in den Verfahren „FUSSBALL WM 2006“ (a. a. O.) und „WM 2006“ (BGH Beschl. vom 27. April 2006, I ZB 97/05) vorgenommen hat. Der Begriff „FUSSBALL WM 2006“ könne aufgrund seiner Bekanntheit in keiner Weise anders verstanden werden als eine Bezeichnung für eine bestimmte Veranstaltung und zwar auch für Waren des Merchandising. „WM 2006“ hingegen könne hinsichtlich einzelner beanspruchter Waren auch als Abkürzung oder Fachangabe gewertet werden (BGH Mitt. 2006, 442 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH I ZB 97/05 - Rn. 49 - WM 2006; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard).

Von diesen Grundsätzen ausgehend ergibt sich für den Senat folgendes:

Vorweg ist festzustellen, dass die gewählte graphische Darstellung des Zeichens in Form eines Einwortzeichens mit Binnengroßschreibung für sich gesehen nicht unterscheidungskräftig ist. Es handelt sich dabei lediglich um ein einfaches graphisches Gestaltungselement, das dem Verkehr als übliches, in bloß dekorativer Form auftretendes Stilmittel bekannt ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Die beanspruchte Zeichenkombination aus „Buch“ und „Partner“ könnte in zweierlei Bedeutungen verstanden werden, nämlich dass das Buch zum Partner (des Menschen) wird und zum anderen, dass mehrere private Personen(-gesellschaften) und/oder öffentliche Institutionen sich verbinden und partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf die Handelsware Bücher eingehen, so z. B. eine Partnerschaft von Buchhandlungen untereinander oder eine Partnerschaft zwischen Buchhändler und Käufer, wie in dem angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts festgestellt wurde.

Zum ersten Verständnis des Zeichenbegriffs „Buch als Partner des Menschen“, womit es sich um eine nicht schutzfähige Sachangabe für die beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse“ handeln würde, stellte der Senat jedoch fest, dass es nicht den Sprachgewohnheiten entspricht mit einer Wortverbindung von Gegenstands- und Personenbezeichnung eine partnerschaftliche Verbindung zwischen Gegenstand und Mensch zu bezeichnen. Grammatikalisch erklärt sich dies daraus, dass die Verbindung von zwei Substantiven semantisch zu einem substantivischen Kompositum führt, das aus einem Bestimmungswort (Erstglied) und einem Grundwort (Zweitglied) besteht. Beim Determinativkompositum wird das Zweitglied dabei durch das Erstglied nach verschiedenen Gesichtspunkten eingeschränkt (DUDEN, Grammatik, 7. Aufl. Rz. 1095 ff.). Vorliegend modifiziert das Erstglied „Buch“ das Zweitglied „Partner“ in Bezug auf seine Konstitution (a. a. O., Rn. 1096), was zu einer begrifflichen Einschränkung des Bestandteils „Partner“ führt. Gemeint sind damit nicht alle denkbaren Partner, sondern nur solche, die mit Büchern zu tun haben. Daher schließt die grammatikalisch zutreffende Bedeutungsbestimmung im Sinne eines Determinativkompositums und nicht im Sinne

eines Kopulativkompositums, das eine koordinierende Beziehung zwischen Erst- und Zweitglied herstellt, die Bedeutung des Zeichens in dem Sinne von „Buch als Partner (des Menschen)“ aus. Dieses aus grammatikalischen Grundsätzen abgeleitete Ergebnis entspricht den in der Allgemeinsprache vom Senat gefundenen Sprachgewohnheiten.

Die Ergebnisse der weiteren Recherche bestätigen, dass der Verkehr diverse andere unterschiedliche Kombinationen - Determinativkomposita - mit „\*partner“ wie z. B. Koalitionspartner, Wunschpartner, Gesprächspartner, Vertragspartner, Weltpartner, Produktpartner, Tennispartner, Klavierpartner etc. kennt. Diese Begriffs-paare besitzen dabei aber in der Regel ebenfalls keine beschreibende Verwendung für Waren, sondern sind in erster Linie personenbezogen - als Einschränkung des Zweitglieds - zu verstehen. Gemeint ist eine Tätigkeit, die Menschen untereinander ausüben, und zwar jeweils unter Einbeziehung des bestimmten Gegenstands. So hat eine Person Klavier-, Golf-, Tennis-, Reise-, Handels-, Städte- oder Ehepartner, aber nicht das Klavier, das Golfspiel oder den Tennisball zum Partner.

Im Übrigen findet sich auch im sehr umfangreichen Wortschatz der Universität Leipzig (<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>) kein Anhaltspunkt für ein Verständnis von Buchpartner im Sinne einer Sachangabe für Druckereierzeugnisse. Aus diesen tatsächlichen Feststellungen folgt für den Senat, dass eine Interpretation von „BuchPartner“ i. S. d. unter 1.1. erstgenannten Verständnisses „das Buch als Partner des Menschen“ nicht möglich ist und sich deshalb die Schutzversagung aus der Annahme, es liege eine beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse“ vor, verbietet.

Im allgemeinen Geschäftsverkehr sind allerdings vergleichbare Wortkombinationen bekannt, so z. B. der „Autopartner“, „Küchenpartner“ oder „Fahrradpartner“, die ein Verständnis im o. g. zweiten Sinne nahelegen. In diesem Zusammenhang dient diese Kombination jeweils als Hinweis auf einen Einzelhändler, der seine speziellen Servicedienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der im Zeichenwort angegebenen Waren unterschiedlicher Hersteller erbringt („Radhus



Horn Ihr kompetenter Fahrradpartner mit umfassendem Service in Glückstadt“ [www.fixx.de/webvisitenkarte-4406008-Radhus-Horn-Ihr-komp.html](http://www.fixx.de/webvisitenkarte-4406008-Radhus-Horn-Ihr-komp.html); „Der Küchenpartner: Ihr Küchen-Rundum-Service!“ [www.derkuechenpartner.de/index](http://www.derkuechenpartner.de/index)).

Dementsprechend ist „Buchpartner“ als Bezeichnung der Geschäftsbeziehung mit einem Buchhändler, in deren Rahmen spezielle weitere Dienstleistungen rund um das Buch angeboten werden, mit der vom Senat durchgeführten Recherche nachgewiesen: „BuchPartner ist der kompetente Buchhändler im Internet, der Sie fachlich berät und sich auf das Know-How vierer Buchhandlungen stützt.“; „librofino GmbH bücher, vertrieb + service. - Ihr Buchpartner ...“ [www.google.de](http://www.google.de) Stichwort: buchpartner; „Wir danken allen, die unsere Fanzine und Homepage unterstützen und bei unseren Buchpartnern einkaufen ...“ [www.nexuswob.org/GK/shop\\_buchpartner.html](http://www.nexuswob.org/GK/shop_buchpartner.html); „Eine Seite über Bücher? - Nichts Neues! Stimmt. Allerdings hat sich unser Buch Partner ausschließlich den Themen Neurolinguistik, Therapie, Single und Liebe verpflichtet.“ [www.comko.de/Buch\\_Partner.29.0.html](http://www.comko.de/Buch_Partner.29.0.html)). „So werden die beiden Online-Dienste AOL und CompuServe sowie Focus online exklusive **Buchpartner** von BOL. (Quelle: *Tagesspiegel* 1999)“ (<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>). Damit ist dieses für die Dienstleistungen des Einzelhandels mit Büchern dienende Wort eine Sachangabe und wäre nicht schutzfähig, würde für diese Dienstleistungen Schutz beansprucht.

Allein die Tatsache jedoch, dass mit dem verfahrensgegenständlichen Verzeichnis nicht die Dienstleistung des Einzelhandels, sondern vielmehr die Waren, auf die sich der Einzelhandel bezieht, beansprucht werden, führt nicht zur Bejahung von Unterscheidungskraft (BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT). Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ist nämlich auch bei Angaben gegeben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware selbst nicht unmittelbar betreffen, wenn ein enger Bezug zu anderen Waren oder Dienstleistungen besteht, für die die Angabe nicht schutzfähig ist (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard) oder es sich um eine gebräuchliche Angabe handelt, die aufgrund ihrer Verwendung in Medien und Werbung stets nur als solche und

nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH Mitt. 2006, 442 ff. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Dabei kann das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs nicht absolut und generalisierend ermittelt werden. Es ist vielmehr anhand des Einzelfalles zu prüfen, ob der Bedeutungsgehalt der konkret als Marke für Waren beanspruchten Bezeichnung in seiner beschreibenden Bedeutung für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren erbracht werden, übertragen wird. Dies hängt davon ab, ob das Publikum den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die individuelle betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren sieht. Dabei gilt, dass je bekannter der beschreibende Begriffsgehalt für die Dienstleistung ist, desto eher er auch nur als solcher erfasst wird, wenn er im Zusammenhang mit der Kennzeichnung der Ware in Erscheinung tritt. Es müsste demnach wegen der Bekanntheit oder Üblichkeit des Zeichenwortes ein eindeutiger Bezug zur Dienstleistung hergestellt werden, um aufgrund der Lebenserfahrung auszuschließen, das Publikum könne darin einen betrieblichen Herkunftshinweis für die Waren sehen. (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; WRP 2003, 519 - Winnetou). Soweit sich der BGH für den Medienbereich (GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN, GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten und WRP 2003, 519 - Rn. 20 - Winnetou) geäußert und diese Voraussetzungen ebenso bejaht hat wie angesichts der großen Bekanntheit für die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006“, leitete er jeweils den „engen Bezug“ hinsichtlich des Verständnisses der Verkehrskreise „aus der Lebenserfahrung“ ab. Dieses Kriterium ist schwer objektivierbar, insbesondere, wenn es ohne Feststellungsparameter in den Raum gestellt wird (Grabrucker, Schutz für das Vertriebskonzept - eine neue Marke für Markenartikelhersteller? NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, S. 6, 8; Risthaus, Erfahrungssätze im Kennzeichenrecht, 2003, S. 274, Rn. 1001 ff.). Es liegt insoweit stets eine Unsicherheit über die jeweilige Grenze des feststehenden Begriffsgehalts eines Zeichenwortes vor, wenn der ihm zugrunde liegende Lebenssachverhalt eine Einheit bildet, denn das

Publikum trennt nicht nach den Kategorien der markenrechtlichen Klassifikation. Der vom BGH verlangte „enge Bezug“ und die daraus jeweils folgende Behauptung zur Auffassung des Publikums bedürfen daher nach Ansicht des Senats der Konkretisierung.

Die vom BGH aus der Lebenserfahrung abgeleiteten Grundsätze haben ihre wissenschaftliche Fundierung in der linguistischen Stereo- oder Prototypentheorie (Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, 2. Aufl. 1990, S. 735 f.; Metzler, Lexikon Sprache, 2. Aufl. 2000, S. 576 und 690). Sie besagt, dass die menschliche Wahrnehmung und das Alltagsdenken viel weniger abstrakt und körperlos sind, als dies gemeinhin angenommen wird. Insbesondere bei sprachlichen Ausdrücken laufe die Wahrnehmung nahezu automatisch ab, und ebenso schnell würden daraus Urteile und Einordnungen anhand bereits vorgeprägter Kategorisierungen getroffen. Ein bestimmtes Wort kann danach festumrissene Assoziationen hervorrufen, ohne dass diese tatsächlich vom Sachsinne her zutreffen müssten (Grabrucker, a. a. O., S. 10). Dass diese stereotypen Annahmen empirisch korrekt, aber auch falsch sein können, sei am Beispiel des Wortes „Gold“ dargestellt: „Gold“ besitzt nach dem Allgemeinverständnis zwei charakteristische Eigenschaften, zum einen ist es ein „wertvolles Metall“, zum anderen „gelb“. Die zweite Annahme ist allerdings inkorrekt, da es als chemische Legierung in Wirklichkeit nicht gelb, sondern weiß ist (vgl. Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, S. 736, li. Sp.). Auf das hier angesprochene Problem angewendet, bedeutet dies, dass ein Zeichenwort zwar möglicherweise keine unmittelbar beschreibende Sachangabe für die jeweilige Kategorie ist, der „Nebensinn“ aber aufgrund seiner häufigen Präsenz in der Sprache des jeweiligen Segments, in dem Waren und Dienstleistungen eng zusammen liegen, assoziativ von der Ware auf die Dienstleistung oder umgekehrt übertragen wird.

Diese Erkenntnisse der Linguistik in das Markenrecht mit einzubeziehen, erübrigt den Rückgriff auf die nicht überprüfbare „Lebenserfahrung“ (Risthaus, a. a. O., S. 275, Rn. 1006 ff.). Demnach kann also an der Häufigkeit des Vorkommens eines Bedeutungsgehalts für einen Begriff in stets demselben Sinne im jeweiligen

Marktsegment die assoziative Wahrnehmung des angesprochenen Publikums nachprüfbar definiert werden.

Trotz des engen tatsächlichen Zusammenhangs zwischen der Dienstleistung „Buchhandel“ und der Ware „Druckereierzeugnisse“ kommt der Senat anhand seiner tatsächlichen Ermittlungen zu folgendem Ergebnis: Das angemeldete Zeichenwort „Buchpartner“, obzwar beschreibende Sachangabe für die Einzelhandelsdienstleistung mit Büchern, erstreckt sich in dieser Bedeutung aufgrund mangelnder Bekanntheit und Üblichkeit beim Publikum nicht ohne weiteres und ohne jede Unklarheit, d. h. assoziativ in seiner Wahrnehmung, auf die Vorstellung, dass bei einer Bezeichnung von Büchern damit nichts anderes als der sachbeschreibende Bedeutungsgehalt von Buchhandel angesprochen ist, wie z. B. bei „Winnetou“ nur der Indianerhäuptling, bei „FUSSBALL WM 2006“ nur die Fußballspiele, oder bei „Christkindlesmarkt“ nur der Markt in der Vorweihnachtszeit (BPatG Beschl. vom 5.7.2006, 26 W (pat) 77/04 beansprucht für Getränke etc). Anders könnte dies bei einem bekannteren Begriff im Buchsegment, z. B. beim Begriff „Buchhandlung“ sein. So ergab die Recherche bei Google für das Stichwort: „Buchpartner“ 28.600 Seiten auf Deutsch, für das Stichwort: „Buchhandlung“ allerdings 6.160.000 Seiten. Ebenso verhält es sich bei einer Stichwortsuche im Wortschatz der Universität Leipzig (<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de>). Danach beträgt die Anzahl der für den jeweiligen Begriff gesuchten Fundstellen bei „Buchpartner“ eine einzige, für „Buchhandlung“ dagegen 2863. Der Verkehr wird den Begriff „Buchhandlung“ ohne weiteres und assoziativ nur mit diesem einen Begriffsinhalt wahrnehmen. Damit ist das Zeichenwort ein Wort, das nur „als solches“ verstanden wird und nicht zur betrieblichen Unterscheidung geeignet ist. Anders stellt sich dies aber bei dem Wortzeichen „BuchPartner“ dar. Aufgrund seines nicht im Zentrum der Wahrnehmung des Publikums stehenden Begriffsinhalts für Einzelhandel mit Büchern wird es vom Publikum nicht assoziativ ohne weitere Überlegung nur und ausschließlich in dieser einen Bedeutung wahrgenommen, sondern als betrieblicher und individualisierender Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren aufgefasst werden können und entbehrt damit nicht jeglicher

Unterscheidungskraft (BGH Mitt. 2006, 442 ff., Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard).

Eine Sachangabe im Sinne eines sich in der Inhaltsangabe erschöpfenden Werk-titels liegt hinsichtlich der beanspruchten Druckereierzeugnisse ebenfalls nicht vor (anders als z. B. BPatG GRUR 2003, 1051, 1053 - rheuma-world aufgrund der dortigen Recherchelage). Insoweit hat die Recherche zwar einen - einzigen - Treffer ergeben, nämlich einen Beleg für einen Buchtitel: Manfred Plinke/Buch-Partner: Partner für Autoren & Verlage 2001; Untertitel: Dienstleister rund ums Buch. Der gefundene Titel enthält allerdings wiederum lediglich einen Hinweis auf die Dienstleistung, die zwischen Buchautoren und Buchverlagen vermittelt werden soll. Dies erscheint dem Senat nicht ausreichend, um das Fehlen jeglicher Unter-scheidungskraft zu bejahen.

2. Der angemeldeten Wortfolge kommt nach den vorgenannten Ausführungen auch keine beschreibende Bedeutung im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Druckereierzeugnisse zu. Damit ist das Zeichen auch nicht freihaltebedürftig, da die Gefahr einer Monopolisierung einer für Wettbewerber erforderlichen Bezeich-nung für „Druckereierzeugnisse“ nicht besteht.

3. Es ist selbstverständlich, dass mit der Schutzgewährung für „Druckereierzeug-nisse“ keine Monopol für die Einzelhandelsdienstleistung des Buchhandels ent-standen ist, die die Anmelderin im Verzeichnis auch nicht beansprucht hat. Die typische Dienstleistung eines Einzelhändlers dürfte in der Regel nicht mit den je-weiligen Produkten verwechselbar sein (EuGH GRUR 2005, 764 Rn. 48,49 - Praktiker; BGH GRUR 2006, 150 ff. - Rn. 13 - NORMA).

4. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist gem. § 71 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 10 PatKostG begründet. Die Rückzahlung der Beschwerdege-bühr kann nach ständiger Rechtsprechung (vgl. Fezer; Markenrecht, 3. Aufl., § 71 Rn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 35; Ströbele/Hacker, Mar-

kengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 31 ff.) grundsätzlich angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Die Rückzahlung ist die Ausnahme vom Grundsatz der grundsätzlichen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und kommt bei fehlerhafter Sachbehandlung durch die Vorinstanz, insbesondere dem Vorliegen von Verfahrensfehlern, in Betracht. Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection; GRUR 1998, 396, 397 - Individual) Anschauungsbeispiele aus der Praxis, mit denen begründet werden soll, wie der Verkehr ein bestimmtes Zeichen oder einen Zeichenbestandteil versteht, selbst dann in das Verfahren eingeführt werden müssen, wenn es sich um offenkundige Tatsachen im Sinne von § 291 ZPO handelt, es sei denn, diese Tatsachen sind allen Beteiligten ohne weiteres gegenwärtig, liegt eine Versagung des rechtlichen Gehörs vor, wenn die Entscheidung kausal auf der fehlenden Anhörung beruht. Dementsprechend muss im vorliegenden Fall von einem Verfahrensfehler der Markenstelle ausgegangen werden. Die Zurückweisung der Anmeldung wird - wie aus einigen Stellen der Gründe des Beschlusses zu ersehen ist - augenscheinlich jedenfalls mitgetragen von einer Reihe dem Beschluss beigefügter Verwendungsbeispiele für den Begriff "BuchPartner". Diese Fundstellen sind der Anmelderin vorher nicht zur Kenntnis gebracht worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei ordnungsgemäßer Einführung der fraglichen Verwendungsbeispiele in das Verfahren die Auseinandersetzung der Anmelderin mit denselben zu einer anderen Auffassung der Markenstelle und zur Eintragung des angemeldeten Zeichens für „Druckereierzeugnisse“ geführt hätte.

gez.

Unterschriften