



BUNDESPATEENTGERICHT

32 W (pat) 56/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 47 418.5

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 23. Januar 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2005 und vom 28. März 2006 aufgehoben, soweit die Anmeldung für folgende Waren zurückgewiesen worden ist:

„Computer, Laptops, Notebooks; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Telefonapparate, insbesondere Funktelefone, mobile Telefonapparate (Handys) und Abdeckungen für mobile Telefonapparate; Packpapier und Terminplaner; Bleistifte, Radiergummi, Kugelschreiber und andere Schreibwaren; Verpackungsmaterialien aus Papier, Karton und Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten)“.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Bucovina Club

ist als Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs (CDs), und andere Tonträger sowie Videokassetten (VHS), DVD und andere Bildtonträger; des weiteren CD-ROM und andere Datenträger; elektronische Publikationen (herunterladbar); Computer, Laptops, Notebooks; Computer-Software, Computer-Programme, Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer), Spielprogramme für Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Telefonapparate, insbesondere Funktelefone, mobile Telefonapparate (Handys) und Abdeckungen für mobile Telefonapparate; Musikboxen und -automaten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Zeitungsbeilagen, Magazine, Bücher, Broschüren, Prospekte, Mitteilungsblätter, Flyer, Veranstaltungskalender, Programmhefte, Comics, Visitenkarten, Kalender, Plakate, Poster, Packpapier und Terminplaner; Bleistifte, Radiergummi, Kugelschreiber und andere Schreibwaren; Verpackungsmaterialien aus Papier, Karton und Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Aufkleber, Sticker (Papeteriewaren); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Photographien; Musikglückwunschkarten; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden, Pullover, Westen, Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Kappen, Hosen und andere Bekleidungsstücke und Kopf-

bedeckungen sowie Schuhwaren, Stiefel und Schuhe, insbesondere Sportschuhe; Gürtel; Betrieb eines Clubs, Betrieb einer Diskothek; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Tonstudios, Komponieren von Musik, Musikdarbietungen; Dienstleistungen eines Musik-Produzenten, insbesondere Kompositionen, Arrangements (künstlerische und technische Zusammenstellungen der einzelnen Elemente einer Komposition), Vorproduktionen, Produktionen und sonstige Bearbeitungen sowie Verwertungen von Musik aller Art, wie auch Beratung, Betreuung und Verwertung von Musik-Künstlern aller Art; Musikbearbeitung mit Hilfe elektronischer Medien (Sounddesign), Filmvertonung, Sprach- und Musikproduktionen; Film- und Videoproduktion; Information über Veranstaltungen; Party-Planung; Platzreservierung für Unterhaltungsveranstaltungen; Vergnügungen; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Unterhaltungsveranstaltungen und -shows; Organisation, Produktion und Präsentation sowie Durchführung von Spielen, Shows, Bühnenveranstaltungen, Konzerten, Live-Darbietungen; Veranstaltung von Lotterien; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben und anderen Wettbewerben und Events; Ticketverkauf für Veranstaltungen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere Betrieb von Gaststätten, Cafés und Bars“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 20. Oktober 2005 und vom 28. März 2006, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Der angemeldeten Wortkombination fehle in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft. Die Bezeichnung „Bucovina“, für die auch die Schreibweise „Bukowina“ gebräuchlich sei, sei der Name einer Region in den Karpaten. Die angemeldete Kombination mit dem Begriff „Club“ beschreibe die Art des Anbieters der entsprechend gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Denn sie weise lediglich darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einer Interessengemeinschaft in Form eines Clubs angeboten würden, die sich der Bucovina widme. Der Verkehr werde daher davon ausgehen, dass es sich bei den entsprechend gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen um solche handle, die einen Bezug zur Bucovina aufwiesen. Entgegen der Auffassung des Anmelders könne die Schutzfähigkeit nicht damit begründet werden, dass der deutsche Verkehr die Region Bucovina möglicherweise nicht kenne. In Deutschland werde regelmäßig über diese Landschaft berichtet, zumal hier aus dieser Region stammende Deutsch-Rumänen lebten, die sich als Buchenlanddeutsche bzw. auch als Bukowinadeutsche bezeichneten. Außerdem sei die Bucovina als eine der attraktivsten Gegenden Rumäniens touristisch erschlossen und die Bezeichnung inländischen Verkehrskreisen daher auch aus diesem Grund geläufig. Die Markenstelle hat dem Anmelder zu den touristischen Angeboten der Bucovina zahlreiche Belegstellen aus deutschsprachigen Internetseiten übermittelt. Des weiteren hat sie ihm Nachweise über die Verwendung vergleichbar gebildeter Clubbezeichnungen (Nordsee-Club, Steigerwaldklub, Harzklub) übersandt.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er macht geltend, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Schon die ungewöhnliche Kombination des Wortes „Club“ mit einer geographischen Angabe verleihe der angemeldeten Bezeichnung die nötige Unterscheidungskraft. Aus der Bekanntheit der einzelnen Bestandteile der Marke dürfe nicht auf die fehlende Unterscheidungskraft der Kombination geschlossen werden. Da die angemeldete Marke nicht „Bucovina“, sondern „Bucovina Club“ laute, könne die Zurückweisung der Anmeldung nicht damit begründet werden, dass das Waren-

und Dienstleistungsverzeichnis wegen der darin enthaltenen Oberbegriffe auch Waren und Dienstleistungen aus der Bucovina umfassen könne. Die Unterscheidungskraft einer geographischen Angabe werde durch die Hinzufügung eines weiteren Bestandteils eher gefördert als geschmälert. Der Begriff „Club“ verweise nicht auf eine bestimmte Region oder Landschaft, so dass die angemeldete Kombination weder aktuell noch zukünftig eine naheliegende Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen darstelle. Überdies könne der Bestandteil „Club“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. So sei er einmal als Hinweis auf einen Ort zu verstehen, an dem man essen und trinken könne. Er könne aber auch einen Ort bezeichnen, an dem musikalisches Entertainment geboten werde. Schließlich habe die Markenstelle nicht hinreichend berücksichtigt, dass zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und der Region Bucovina eine spezifische Verbindung, wie sie die Rechtsprechung für die Verneinung der Schutzfähigkeit von geographischen Angaben voraussetze, nicht bestehe. Ein Bezug zur Bucovina komme im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch nicht zum Ausdruck.

Dass der Anmelder die Bucovina als eine interessante Kulturlandschaft für sich entdeckt habe, sei irrelevant, da die Lebensumstände des Anmelders oder die beabsichtigte Nutzung der Marke bei der Prüfung der Schutzfähigkeit außer Betracht zu bleiben hätten. Was der Anmelder unter der Bezeichnung „Bucovina Club“ tatsächlich anbiete, habe für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nur indizielle Bedeutung. Entgegen der Annahme der Markenstelle handle es sich dabei nicht um eine Interessengemeinschaft für die Bucovina, sondern um die Bezeichnung einer vom Anmelder konzipierten und organisierten Veranstaltung mit Live-Musik. Dass in dem Club auch Musik aus der Bucovina gespielt werde, ändere an der Unterscheidungskraft nichts. Denn dieser Umstand führe nicht dazu, dass der angesprochene Verkehr die Bucovina als eine Landschaft wahrnehme, aus der die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen stammten. Vielmehr führten die Aktivitäten des Anmelders umgekehrt dazu, dass mit dem Namen „Bucovina Club“ keine geographische Angabe, sondern die unter diesem Label angebotene spezielle Musik verbun-

den werde. Die Wahl des Namens für den Club stelle keinen inhaltlichen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen her, sondern sei ausschließlich eine persönliche Reminiszenz des Anmelders an seine aus der Bucovina stammende Großmutter. Der Anmelder hat in diesem Zusammenhang einen Artikel aus hr-online.de vom 4. Dezember 2007 vorgelegt, in dem aus Anlass der Verleihung des BBC-Award an den Anmelder über den von ihm betriebenen Bucovina-Club berichtet wird.

Der Anmelder beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, in der Sache jedoch nur in Bezug auf die im Tenor genannten Waren begründet. Im Übrigen hat die Markenstelle zu Recht angenommen, dass die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen 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. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei der-

artigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dabei darf die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Zutreffend hat der Anmelder darauf hingewiesen, dass die Schutzfähigkeit als Marke stets anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen ist (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 15). Eine neue Wortkombination, deren Bestandteile jeder für sich Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt, ist allerdings nur dann nicht als beschreibend anzusehen, wenn die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (EuGH GRUR 2004, 674, 678 [Nr. 96] - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 37] - BIOMILD).

Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft im Umfang der Zurückweisung nicht zuerkannt werden.

Der Bestandteil „Bucovina“ (= Bukowina) bezeichnet eine in teils in der Ukraine, teils in Rumänien gelegene Region. Der Begriff „Club“ kann - worauf der Anmelder zu-
treffend hinweist - unterschiedliche Bedeutungen haben. So kann damit eine Ver-
einigung gemeint sein, deren Mitglieder gemeinsame Interessen und Ziele verfolgen.
Er dient aber auch zur Bezeichnung von Räumlichkeiten, in denen neben Dienstleis-
tungen auf dem gastronomischen Sektor auch Musikdarbietungen und sonstige Un-
terhaltungsdienstleistungen angeboten werden. Die Bezeichnung „Bucovina Club“ er-
gibt im Umfang der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen - auch bei Be-
rücksichtigung des Umstandes, dass der Begriff „Club“ mehrere Bedeutungen aufwei-
sen kann - keine über den beschreibenden Sinngehalt der Einzelbestandteile hin-
ausgehende unterscheidungskräftige Gesamtaussage. Die Markenstelle hat zutref-
fend dargelegt und durch Fundstellen im Internet untermauert, dass sich die ange-
meldete Bezeichnung in vergleichbar gebildete Wortzusammensetzungen einreicht.
Bei der Kombination einer geographischen Angabe mit dem Bestandteil „Club“ han-
delt es sich damit nicht um eine ungewöhnliche Begriffsbildung.

Derartige Clubs befassen sich mit der in ihrem Namen bezeichneten Region unter
verschiedenen Aspekten. Regelmäßig gehören hierzu vor allem die Vermittlung der
Kultur und des Brauchtums der betreffenden Region. Je nach Region können dabei
die Musik, die Küche und auch Trachten im Vordergrund stehen. Die in den Klas-
sen 25, 41 und 43 beanspruchten Waren und Dienstleistungen betreffen damit das
übliche Betätigungsfeld eines auf eine bestimmte Region - hier die Bucovina - be-
zogenen Clubs. So können die Bekleidungsstücke und Schuhe Bestandteile von
Trachten aus der Region sein bzw. diesen nachempfunden sein. Die Dienstleistun-
gen, die sich auf Musikdarbietungen und sonstige Unterhaltungsangebote beziehen,
können von der Musik aus der Bucovina geprägt sein. Ebenso ist zu erwarten, dass
die Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen entsprechend den Traditionen
und dem Stil der Bucovina erbracht werden.

Aber auch soweit die angemeldete Bezeichnung für die Waren

„Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs (CDs) und andere Tonträger sowie Videokassetten (VHS), DVD und andere Bildtonträger; des weiteren CD-ROM und andere Datenträger; elektronische Publikationen (herunterladbar); Computer-Software, Computer-Programme, Spielprogramme für Computer; Musikboxen und -automaten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Zeitungsbeilagen, Magazine, Bücher, Broschüren, Prospekte, Mitteilungsblätter, Flyer, Veranstaltungskalender, Programmhefte, Comics, Visitenkarten, Kalender, Plakate, Poster; Aufkleber, Sticker (Papeteriewaren); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Photographien; Musikglückwunschkarten“

bestimmt ist, steht der Eintragung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Derartige Datenträger und Erzeugnisse werden auch über Clubs vertrieben. Der Verkehr wird daher davon ausgehen, diese Waren und Dienstleistungen würden von einem beliebigen, sich mit der Region Bucovina befassenden Club angeboten oder seien für einen solchen bestimmt. Er wird die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aber nicht einem bestimmten individuellen Anbieter zurechnen.

Der Anmelder kann demgegenüber nicht mit Erfolg geltend machen, die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung sei zu bejahen, weil es an einem von der Rechtsprechung für die Zurückweisung einer Anmeldung geforderten spezifischen Bezug der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zur Bucovina fehle und überdies die Wahl des Markenwortes nicht aufgrund eines etwaigen inhaltlichen Zusammenhangs mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgt sei, sondern allein auf die Herkunft seiner Großmutter zurückgehe. Wie der Anmelder in anderem Zusammenhang zutreffend ausführt, ist die Beurteilung der Unterscheidungskraft von

der Person des Anmelders grundsätzlich unabhängig (BGH GRUR 2006, 503 [Nr. 10] - Casino Bremen). Dementsprechend spielen auch die Gründe, die den Anmelder zur Wahl der angemeldeten Bezeichnung bewogen haben, für die Schutzfähigkeit keine Rolle. Die Unterscheidungskraft ist ausschließlich nach den jeweils beanspruchten konkreten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 67), wobei es hier - insoweit ist dem Anmelder zuzustimmen - nicht auf die Nutzungsabsichten des Anmelders, sondern auf die Formulierungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ankommt. Insoweit fehlt der angemeldeten Bezeichnung im Umfang der Zurückweisung wie oben dargelegt die erforderliche Unterscheidungskraft.

Auch die vom Anmelder ins Feld geführte Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von geographischen Herkunftsangaben (EuGH GRUR 1999, 723, 726 [Nr. 33] - Chiemsee; EuG GRUR Int. 2006, 47, 48 [Nr. 36] - CLOPPENBURG) führt insoweit zu keiner anderen Beurteilung. Diese Rechtsprechung ist im vorliegenden Fall schon deshalb nicht einschlägig, weil es dort darum ging, ob ein ausschließlich aus einer geographischen Herkunftsangabe bestehendes Zeichen nach den der Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104/EWG bzw. der Gemeinschaftsmarkenverordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die vorliegend angemeldete Bezeichnung besteht dagegen nicht ausschließlich aus einer geographischen Herkunftsangabe im Sinne dieser Vorschriften. Aufgrund der oben dargelegten möglichen Berührungspunkte der von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen zu der Region Bucovina ist jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gegeben, da insoweit nicht anzunehmen ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „Bucovina Club“ als Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen auffassen.

Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ist lediglich für die im Tenor genannten Waren angezeigt. Insoweit steht der Eintragung des Begriffs „Bucovina Club“ weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG noch der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Bezeichnung „Bucovina Club“ ist ersichtlich nicht geeignet, Merkmale dieser Waren unmittelbar zu beschreiben. Die Annahme, dass diese Erzeugnisse nur für Clubs, die sich mit der Bucovina befassen, geeignet oder bestimmt sind, liegt nicht nahe. Mangels eines im Vordergrund stehenden beschreibenden oder werbemäßigen Sinngehalts kann der Wortkombination insoweit auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. In diesem Umfang konnten die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle daher keinen Bestand haben.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu