



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 30 248.1**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. November 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 18. November 2004 wird teilweise aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

"Technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Computersystemdesign; EDV-Beratung; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Vermietung von Speicherplatz im Internet; Vermietung von Webservern; Wartung von Internetzugängen; Zur-Verfügung-Stellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing); Zur-Verfügung-Stellen von Webespace (Webhosting); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; alle jeweils soweit in Klasse 42 enthalten; Begleitung von Personen; Bestattungen; Ehevermittlung; Erstellung von Horoskopen; Nachforschungen nach vermissten Personen; nächtlicher Wachdienst; Übernahme von Behördengängen für Dritte; Vermittlung von Bekanntschaften; alle jeweils soweit in Klasse 45 enthalten;"

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 28. Mai 2004 die Wortmarke

### **diabetes club**

für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

"Klasse 38: Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb eines Teleshopping-Kanals; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging); alle jeweils soweit in Klasse 38 enthalten;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Dienstleistungen einer Datenbank; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; sozialwissenschaftliche Beratung, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Computersystemdesign; Datensicherung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware; Design von Homepages und Webseiten; Dienstleistungen einer

Datenbank; EDV-Beratung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; sozialwissenschaftliche Beratung; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Vermietung von Speicherplatz im Internet; Vermietung von Webservern; Wartung von Internetzugängen; Zur-Verfügung-Stellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing); Zur-Verfügung-Stellen von Webspace (Webhosting); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; wissenschaftliche Forschung, Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; alle jeweils soweit in Klasse 42 enthalten;

Klasse 45: Begleitung von Personen; Bestattungen; Ehevermittlung; Erstellung von Horoskopen; Nachforschungen nach vermissten Personen; nächtlicher Wachdienst; Übernahme von Behördengängen für Dritte; Vermittlung von Bekanntschaften; alle jeweils soweit in Klasse 45 enthalten".

Mit Beschluss vom 18. November 2004 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich das gegenständliche Zeichen aus der geläufigen Bezeichnung "diabetes" für "Zuckerkrankheit" und dem Wort "club" zusammensetze. Damit werde zum einen die Zielgruppe, für welche die Dienstleistungen bestimmt seien, und zum anderen die Art bzw. Form des Anbieters beschrieben. Es handele sich folglich um einen

Club, der besondere Angebote für Diabetespatienten bereithalte. Damit würden die Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge nur als Hinweis auf die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen und die Form ihrer Erbringung ansehen. Hierbei komme es nicht auf die Neuheit des Zeichens, seine Mehrdeutigkeit oder das Fehlen eines unmittelbar beschreibenden Sinngehalts an. Die Wortkombination sei sprachregelgerecht gebildet und müsse unter Berücksichtigung der Personenbezogenheit des Bestandteils "Club" nicht "Diabetiker Club" lauten, um als Sachangabe aufgefasst zu werden. Die beanspruchte Marke sei nicht mehrdeutig, sondern lediglich begrifflich unbestimmt. Zudem erschließe sich dem Verkehr die Bedeutung des Zeichens regelmäßig in Verbindung mit den gekennzeichneten Dienstleistungen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 18. November 2004 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, das angemeldete Zeichen erlaube keinen eindeutigen Rückschluss auf die beanspruchten Dienstleistungen und könne sie deshalb nicht ohne weiteres Nachdenken beschreiben. Die Bezeichnung "diabetes club" bringe zwar zum Ausdruck, dass die damit gekennzeichneten Dienstleistungen in irgendeiner Form mit der Diabetes-Krankheit im Zusammenhang stehen könnten. Doch bleibe der konkrete Inhalt und Charakter der jeweiligen Dienstleistung offen. Des Weiteren könne mit der Wortfolge zwar eine mögliche Zielgruppe der Dienstleistungen sowie die Art und die Form des Anbietens bezeichnet werden. Hierbei müsse es sich jedoch nicht um einen Club handeln. Ansonsten werde unterstellt, dass sich die Anmelderin durch die Wahl des Kennzeichens auf eine bestimmte Art des Anbietens der Dienstleistungen festgelegt habe. Es bleibe zudem unklar, ob mit dem Zeichenbestandteil "Club" Kommunikationsnetzwerke mit Vereinscharakter, Selbsthilfegruppen, Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch oder Clubs im Sinne von Buchclubs gemeint seien. Folglich seien mit der Wort-

schöpfung "diabetes club" weitergehende Interpretationsmöglichkeiten verbunden, zumal sie nicht "diabetiker club" laute. Produkt- und zielgruppenspezifische Anspielungen stünden einer Schutzgewährung jedoch nicht entgegen. Zudem sei das angemeldete Zeichen weder als reine Sachangabe noch als allgemeines Werbeschlagwort nachweisbar. Demzufolge könne ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Auch handele es sich mangels Verwendung in der Sprache nicht um eine freihaltungsbedürftige Angabe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Das angemeldete Zeichen unterliegt mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke inwohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft dann auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und

nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

- a) Die Bezeichnung "diabetes club" als solche lässt sich zwar weder in deutsch- oder englischsprachigen Nachlagewerken noch in der Presseberichterstattung finden. Dennoch vermittelt sie ohne weiteres einen verständlichen Sinngehalt. Bei dem Bestandteil "diabetes" handelt es sich sowohl im Deutschen als auch im Englischen um den medizinischen Fachbegriff für Zuckerkrankheit, die mit einer chronischen Erhöhung der Glukosekonzentration im Blut verbunden ist (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 212; Pons Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 224; "Wikipedia" unter "<http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes>"). Das weitere Element "club" weist in beiden Sprachen insbesondere die Bedeutungen "Vereinigung" bzw. "Verein" auf (vgl. Duden, a. a. O., Seiten 193 und 412; Pons, a. a. O., Seiten 147/148; "Wie sagt man noch?" unter "<http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/>"). Trotz der sich daraus ergebenden Gesamtbedeutung "Zuckerkrankheit-Klub" wird das angemeldete Zeichen auch mit den von Diabetes Betroffenen in Verbindung gebracht (vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriff "diabetes club"). Maßgeblich hierfür ist der Umstand, dass Mitglieder eines Klubs regelmäßig Menschen mit bestimmten Eigenschaften oder Interessen sind. Aus Vereinfachungsgründen werden die Institution als solche und die ihr angehörenden Personen nicht immer klar voneinander abgegrenzt. Demzufolge wird unter dem angemeldeten Zeichen ein Zusammenschluss oder eine Gruppe von Diabetikern verstanden:

- "Bitte denken Sie auch darüber nach, ob Sie vielleicht unserem Diabetes Club beitreten, der für Sie als Diabetes Patient sehr viele Vorteile bringt ... ." (vgl. "mtb diabetes service zier" unter "[http://www.mtb-zier.de/seiten/iframe\\_info\\_news.htm](http://www.mtb-zier.de/seiten/iframe_info_news.htm)")

oder

- "Diabetes-Club im ‚Forum Kindergesundheit Fulda e. V.‘ (vgl. "diabetes-forum" unter "<http://www.diabetes-forum.com/scripts/objekt.asp?page=Selbsthilfegruppen&ID=54459782>").

Zum anderen wird mit "diabetes club" unabhängig von der Schreibweise ganz allgemein ein Zusammenschluss oder eine Gruppe von Diabetikern bezeichnet:

- "Bin nun auch im Diabetes-Club" (vgl. "Hochzeits-Forum" unter "<http://www.hochzeits-forum.de/wbb2/hochzeit27824.html>")

oder

- "In der Klinik werden jährlich ... Patienten behandelt, davon ... Diabetiker. ... davon sind in einem sog. ‚Diabetes Club‘ organisiert, der regelmäßige Treffen abhält." (vgl. "World Diabetes Foundation" unter "<http://www.cardiovasc.de/hefte/2006/02/24.html>").

- b) Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist maßgeblich auf die Auffassung der Durchschnittsverbraucher abzustellen, die tatsächlich zu dem entscheidungserheblichen Zeitpunkt besteht

(vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 64). Dementsprechend wird der Verkehr die Begriffskombination "diabetes club" in Verbindung mit nachfolgenden Dienstleistungen als Hinweis auf ihren Adressaten (Zusammenschluss oder Gruppe von Diabetikern) und nicht auf ihren Anbieter verstehen:

Die Tätigkeiten "Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet" und "Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging)" können dafür bestimmt sein, Diabetikern Hilfestellungen bei der Bewältigung ihrer Krankheit zu geben. Mit ihrer Hilfe werden neue Behandlungsmethoden vorgestellt oder Hinweise zum Spritzen von Insulin gegeben. Auch bieten die Dienstleistungen die Möglichkeit eines Erfahrungsaustauschs und der gegenseitigen Unterstützung durch die Betroffenen. Hierfür eignet sich in besonderer Weise das Internet, da schnell auf Fragen reagiert werden kann. So gibt es beispielsweise spezielle Chatrooms, in Diabetiker über ihre Krankheit diskutieren und Ratschläge denen erhalten (vgl. "Insulinclub.de" unter "<http://www.insulinclub.de/show-thread.php?t=1176&page=5>").

Im Rahmen des Betriebs eines Teleshopping-Kanals können Produkte für Diabetiker, wie beispielsweise Spritzen oder zuckerfreie Lebensmittel, angeboten werden. Der Kanal dient somit dazu, die speziellen Bedürfnisse einer oder der Gruppe der Diabetiker zu befriedigen.

Gegenstand der weiteren Dienstleistungen "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung", "Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen", "Design von Computersoftware" und "Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken" sind auf die besonderen Belan-

ge von Diabetikern abgestimmte Datenverarbeitungsprogramme. Zu denken ist hierbei beispielsweise an Software zur Berechnung der Menge des zu spritzenden Insulins oder zur Ermittlung von Fachärzten. Die Einstellung in Datennetze ermöglicht es allen Diabetikern, diese Dienste in Anspruch zu nehmen.

Die "Dienstleistungen einer Datenbank; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte" und der "Betrieb von Suchmaschinen für das Internet" weisen ebenfalls zum Kreis der Zuckerkranken einen sachlichen Bezug auf. So können die Datenbanken oder Suchmaschinen - entsprechend den obigen Ausführungen zum Internet - für Diabetiker wichtige Informationen enthalten bzw. ausfindig machen.

Durch die Dienste "redaktionelle Betreuung von Internetauftritten", "Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern" sowie "Design von Homepages und Webseiten" werden Diabetes-Klubs unterstützt, indem zum Beispiel ihre Homepages oder Internetforen eingerichtet und gestaltet werden. Auch umfassen sie den Aufbau von Online-Kommunikationsstrukturen, die Einrichtung von Internet-Hotlines für Diabetiker oder die Speicherung bzw. Organisation der hierfür erforderlichen Daten.

Durch die "sozialwissenschaftliche Beratung" erhalten Zuckerkranken Hinweise zur Bewältigung ihrer Alltags. Auch diese gehört - wie aus nachfolgender Fundstellen hervorgeht - zu den Aufgaben eines Diabetes-Klubs:

"Der Diabetes Club ... Ein neues Instrument zur Betreuung und Behandlung chronisch Kranker. Hier wird der Alltag der Patienten "betreut", deren täglicher Umgang mit der Erkrankung, aber auch die Hilfe-

stellung für die betroffenen Familienmitglieder gegeben. ..." (vgl. "GM-LP Club" unter "<http://www.euromed-id.de/information1.htm>").

Die "wissenschaftliche Forschung", die "Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen" und die "Erstellung wissenschaftlicher Gutachten" dienen dazu, neue Möglichkeiten zur Behandlung von Zuckerkranken zu entwickeln und die Krankheit fachmännisch zu analysieren. In Betracht kommen beispielsweise Studien zur Ermittlung des Insulinbedarfs oder zur Ernährung der Gruppe der Diabetiker.

- c) Die mit dem angemeldeten Zeichen verbundene Mehrdeutigkeit ist ebenfalls nicht geeignet, ihm die notwendige Unterscheidungskraft für die unter b) genannten Dienstleistungen zukommen zu lassen. Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten wie "Verein der Diabetiker", "Klub von Diabetikern" oder "Zusammenschluss von Diabetikern" bauen auf der Grundbedeutung "Diabetes-Klub" auf, so dass sie als gleichwertig anzusehen sind und sich nicht zur Erfüllung der Herkunftsfunktion eignen. Zudem reicht es aus, wenn die Verkehrsteilnehmer dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).
  - d) Da das angemeldete Zeichens bereits wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann dahingestellt bleiben, ob es insoweit auch eine freihaltungsbedürftige Angabe darstellt und damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.
2. Demgegenüber stehen dem angemeldeten Zeichen für die im Beschlusstenor genannten Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen.

- a) Insoweit weist die Wortzusammensetzung "diabetes club" keinen eindeutigen Sachbezug auf, so dass ihr nicht die Funktion einer unmittelbar beschreibenden freihaltungsbedürftigen Angabe zukommt und ihr dementsprechend die Eintragung nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden kann.

Nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dies ist jedoch bei den tenorierten Dienstleistungen nicht der Fall:

"Technisches Projektmanagement im EDV-Bereich", "Computersystemdesign", "EDV-Beratung" und "Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Vermietung von Speicherplatz im Internet; Vermietung von Webservern; Wartung von Internetzugängen; Zur-Verfügung-Stellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing); Zur-Verfügung-Stellen von Web-space (Webhosting); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet" sind im Wesentlichen technische Dienstleistungen, die mit einem Diabetes-Klub nicht in einem ohne weiteres erkennbaren Sachzusammenhang stehen. Selbst wenn sie einer Gruppe von Diabetikern zugute kommen können, so stehen doch Verfahren, Soft- und Hardwarekomponenten bzw. Informationen im Vordergrund, mit deren Hilfe IT-Probleme oder -Aufgaben gelöst werden sollen. Für derart technische und nicht inhaltsbezogene Tätigkeiten kann dem Zeichen die Unterschei-

dungskraft nicht abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 581, Rdnr. 30 - LOKMAUS; BPatG 32 W (pat) 68/06 - SCHÖNER WOHNEN und 32 W (pat) 120/05 - simplify your success).

Auch im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 45 vermittelt die Wortkombination "diabetes club" keine klare Sachaussage. Es erscheint fernliegend, dass für den Kreis der Diabetiker besondere Begleit-, Bestattungs-, Ehevermittlungs-, Horoskopstellungs-, Nachforschungs-, Wach-, Behörden- oder Bekanntschaftsvermittlungsdienste angeboten werden. Sie können trotz ihrer Krankheit regelmäßig ohne größere Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Insofern ist ein spezieller Service für Diabetiker auf den eben genannten Gebieten nicht erforderlich.

- b) Aus den unter a) genannten Gründen fehlt dem beanspruchten Zeichen für die tenorierten Dienstleistungen auch nicht die notwendige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Übrigen konnten keine Belege ermittelt werden, nach denen "diabetes club" im Verkehr nur als allgemeine Werbeaussage oder eine Wortfolge als solche aufgefasst wird.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde teilweise stattzugeben war.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Hu