



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 115/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 36 071.6

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 12. März 2008

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

FOCUS SCHULE

ist als Marke für Waren der Klasse 16 sowie für Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. November 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürfnisses teilweise zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit weiterem Beschluss vom 15. September 2006 den Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die Erinnerung im Übrigen, nämlich in Bezug auf folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

„Druckereierzeugnisse; Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Marktforschung und -analyse; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektro-

nischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Symposien und Vortragsreihen; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Erziehung auf Akademien; Erziehung und Unterricht; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)“.

Insoweit habe die Erstprüferin die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen. Die Bezeichnung „FOCUS SCHULE“ bedeute soviel wie „Im Brennpunkt: Schule“ bzw. „Schwerpunkt: Schule“. Die angemeldete Marke erschöpfe sich insoweit in einer Beschreibung des thematischen Inhalts der betreffenden Waren und Dienstleistungen, bei denen schulische Themen schwerpunktmäßig im Mittelpunkt stehen könnten.

Die Berufung der Anmelderin auf die Eintragung ihrer Marke „FOCUS MONEY“ führe ebenso wenig zu einer anderen Beurteilung wie die ihrer Meinung nach überragende Bekanntheit ihrer Marken „FOCUS“ und „Im Focus Onkologie“. Voreintragungen seien nicht bindend. Bei Kombinationen von bekannten oder Verkehrsdurchgesetzten Bestandteilen mit weiteren (beschreibenden) Elementen komme eine Eintragung der Kombination nur in Betracht, wenn der durchgesetzte Bestandteil der Gesamtmarke die erforderliche Unterscheidungskraft verleihe und insoweit ein beschreibender Charakter ausscheide. Die Anmelderin habe sich zwar nicht ausdrücklich darauf berufen, dass sich der Bestandteil „FOCUS“ in AI-

leinstellung zu ihren Gunsten im Verkehr durchgesetzt habe. Aber selbst eine unterstellte Verkehrsdurchsetzung von „FOCUS“ begründe nicht die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung. Denn der Bestandteil „FOCUS“ sei mit der nachfolgenden Sachbezeichnung „SCHULE“ in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu einem eigenständigen beschreibenden Gesamtbegriff verschmolzen, so dass er in dem Gesamtzeichen nicht mehr als Herkunftshinweis erkannt werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Anmelderin darauf verwiesen, dass für sie bereits 36 Marken mit dem Bestandteil „FOCUS“ eingetragen seien. Außerdem verfüge sie über 12 Marken, die sich aus dem Bestandteil „Im Focus“ und einem weiteren Begriff wie „Europa“, „Onkologie“ oder „Internet“ zusammensetzten. Insbesondere die unter der Nummer 2 057 734 eingetragene Marke „FOCUS“ und die unter der Nummer 300 00 620 eingetragene Marke „FOCUS MONEY“ seien vom Deutschen Patent- und Markenamt ohne Beanstandung registriert worden. Bei „FOCUS“ handle es sich außerdem um eine berühmte Marke. Dies ergebe sich sowohl aus einem Urteil des OLG München vom 19. August 1999 als auch aus einem von der Infratest Burke Rechtsforschung erstellten Umfragegutachten zur Verwechslungsgefahr zwischen der Bezeichnung „Im Focus Onkologie“ und „FOCUS“ vom Februar 2001. Selbst wenn man trotz der überragenden Bekanntheit der Marke „FOCUS“ annehmen wolle, dass der Verkehr die Bezeichnung „FOCUS SCHULE“ nicht mit der Anmelderin assoziiere, sei die angemeldete Bezeichnung schutzfähig. Denn es handle sich hierbei um eine sprachregelwidrige Kombination aus einem englischen und einem deutschen Wort.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit darin die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die angemeldete Marke ist jedenfalls im beschwerdegegenständlichen Umfang wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht teilweise zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. 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 Int. 2005, 1012 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). 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). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen

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). Nach diesen Grundsätzen kann dem angemeldeten Zeichen die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht zuerkannt werden.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die angemeldete Wortkombination soviel wie „Im Brennpunkt: Schule“ oder „Schwerpunkt: Schule“ bedeutet.

Bei den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen handelt es sich ganz überwiegend um mediale Produkte wie z. B. „Druckschriften“ oder „Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen“, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen können. Insoweit ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den geringere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen (möglichen) gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou). Dies ist hier ohne weiteres der Fall, denn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen können sich schwerpunktmäßig mit dem Thema „Schule“ befassen. Insoweit liegt die Annahme fern, dass der Verkehr in der Bezeichnung „FOCUS SCHULE“, wenn sie ihm z. B. auf einem Buch oder als Titel einer Fernsehsendung begegnet, über deren sachbeschreibende Bedeutung hinaus einen individuellen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt.

Dabei ist die Unterscheidungskraft einer als Sachtitel geeigneten Bezeichnung nicht nur hinsichtlich der Werke als solcher zu verneinen, sondern auch in Bezug

auf die Dienstleistungen, die auf die Produktion dieser Werke gerichtet sind. Auch insoweit wird der Verkehr die Bezeichnung „FOCUS SCHULE“ lediglich als Beschreibung des Inhalts der Produktion und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen (vgl. BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou). Somit ist die angemeldete Marke auch insoweit von der Eintragung ausgeschlossen, als sie für die Dienstleistungen

„Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar)“

bestimmt ist.

Aber auch Dienstleistungen wie

„Marktforschung und -analyse; Durchführung von kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Symposien und Vortragsreihen; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Erziehung auf Akademien; Erziehung und Unterricht; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)“

können inhaltlich auf den „Schwerpunkt/Brennpunkt Schule“ ausgerichtet sein, so dass auch insoweit der beschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Marke im Vordergrund steht.

2. Entgegen der Auffassung der Anmelderin begründet der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um die Kombination eines englischen Wortes mit einem deutschen Begriff handelt, nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Die hier verwendete englische Form „FOCUS“ unterscheidet sich von dem entsprechenden deutschen Begriff nur dadurch, dass sie mit „C“ anstatt mit „K“ geschrieben wird. Hinzu kommt, dass der inländische Verkehr daran gewöhnt ist, dass auch im deutschen Sprachgebrauch gelegentlich das „K“ gegen ein „C“ ausgetauscht wird. Der Verkehr wird daher die angemeldete Bezeichnung auch in der Schreibweise mit „C“ als deutschsprachige Begriffskombination erkennen.

3. Aus der Schutzgewährung für andere, nach ihrer Ansicht vergleichbare Marken kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674 [Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Nr. 63] - Henkel; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; MarkenR 2007, 178, 180 ff. - CASHFLOW).

4. Die Anmelderin kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, dass die angemeldete Bezeichnung schutzfähig sei, weil der Bestandteil „FOCUS“ im Verkehr übertragende Bekanntheit genieße und daher auch in der angemeldeten Kombination als Hinweis auf die Anmelderin aufgefasst werde. Die Markenstelle hat in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hingewiesen, dass ein im Verkehr durchgesetztes Element nicht die Schutzfähigkeit der angemeldeten Kombination begründen kann, wenn es sich mit dem weiteren Bestandteil zu einem Gesamtbegriff verbindet und daher vom Verkehr nicht mehr als eigenständiger betrieblicher Her-

kunftshinweis wahrgenommen wird (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 309). So liegt es hier. Die angemeldete Marke besteht in einer schlichten Aneinanderreihung der Begriffe „FOCUS“ und „SCHULE“. In dieser konkreten Ausgestaltung verbinden sich diese Bestandteile - wie oben dargelegt - zu einer Art Gesamtbegriff im Sinne von „Im Brennpunkt: Schule“ oder „Schwerpunkt: Schule“, bei dem der Bestandteil „FOCUS“ ausschließlich beschreibend verwendet und verstanden wird und damit nicht mehr als betrieblicher Herkunftshinweis in Erscheinung tritt.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

CI