



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 39/06

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 69 984**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems und der Richterin Bayer sowie des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Bezeichnung

# IN-SCHOOL

ist am 10. Dezember 2004 für die Dienstleistungen

„Erziehung und Unterricht, Nachhilfeunterricht, Coaching“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ist die Anmeldung mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 2006 zurückgewiesen worden: Der angemeldeten Bezeichnung fehle es in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bereits an der erforderlichen Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die englischsprachige Wortzusammensetzung „IN-SCHOOL“ sei dem sinngleichen deutschen Begriff „in der Schule“ phonetisch ähnlich und entstamme dem Grundwortschatz der englischen Sprache, so dass sie auch im Inland ohne weiteres verständlich sei. Die angemeldete Bezeichnung enthalte dann aber keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern nur darauf, dass die Dienstleistungen „in der Schule“ erbracht würden. „Erziehung, Unterricht, Nachhilfeunterricht“ seien typische Dienstleistungen, die sich auf die Schule bezögen. Die weitere Dienstleistung „Coaching“ könne z. B. den Lehrern dienen. Angesichts dieses glatt beschreibenden Bedeutungsgehalts der Begriffskombination sei unerheblich, ob die Wortkombination lexikalisch nachweisbar sei oder bereits verwendet werde, was allerdings bereits der Fall sei.

Eine Mehrdeutigkeit sei nicht erkennbar, da eine „angesagte,, oder „in-Schule“ schwer vorstellbar sei. Ebenso wenig werde der Verkehr einen Zusammenhang mit dem Autokennzeichen für Ingolstadt erkennen.

Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, könne aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke zu verfügen

Aufgrund des fehlenden bestimmten Artikels „the“ und der damit verbundenen grammatikalischen Abweichung könne nicht davon ausgegangen werden, dass der beteiligte Verkehr die Wortmarke „IN-SCHOOL“ ohne weiteres mit „in der Schule“ übersetzen werde. Die angemeldete Bezeichnung beschreibe ferner auch nicht Inhalt und Thematik der beanspruchten Dienstleistungen. So wäre insbesondere die Verbindung von „school“ mit dem Angebot eines Nachhilfeunterrichts eher widersprüchlich als naheliegend, da Nachhilfeunterricht gemeinhin eine Ergänzung zum Unterricht darstelle, der außerhalb der Schule angeboten würde.

Zudem sei auch eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der Marke gegeben, da der Verbraucher den Begriff „IN“ auch iS von „in“ oder „angesagt“ verstehen könne. Auch eine Verbindung zwischen dem Kfz-Kennzeichen „IN“ der Stadt Ingolstadt und der angebotenen Dienstleistung sei durchaus denkbar.

Aus den vorgenannten Gründen bestehe an der angemeldete Bezeichnung auch kein Freihaltebedürfnis i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hilfsweise beantragt der Anmelder, die Marke für die Dienstleistungen

„Erziehung und Unterricht; Nachhilfeunterricht; Coaching, vorgenannte Dienstleistungen nicht zur Erbringung in einer Schule“

äußerst hilfsweise für die Dienstleistungen

„Erziehung und Unterricht; Nachhilfeunterricht; Coaching, vorgenannte Dienstleistungen nicht zur Erbringung in einer Schule, sondern in einem Nachhilfeinstitut oder in häuslicher Umgebung“

einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Die vorliegend maßgeblich zu beachtenden allgemeinen Verkehrskreise werden die aus einfachen und allgemein bekannten Begriffen des englischen Grundwortschatzes bestehende Wortfolge trotz der eher unüblichen Verbindung beider Wörter durch einen Bindestrich ihrer Bedeutung nach ohne weiteres mit „in der Schule“ übersetzen und verstehen. Entgegen der Auffassung des Anmelders handelt es sich dabei um die grammatikalisch korrekte Übersetzung, da der bestimmte Artikel im Englischen im allgemeinen nicht so häufig wie seine deutsche Entsprechung gebraucht und insbesondere bei dem Wort „school“ nicht verwendet wird, sofern wie hier „die Schule“ in ihrer Funktion als Institution oder Einrichtung im Vordergrund steht (vgl. Langenscheidts Standardgrammatik Englisch, S. 146, 147). Die dem Anmelder im Termin zur mündlichen Verhandlung übergebene Recherche belegt zudem, dass diese Wortfolge in dieser Bedeutung auch Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat, so dass neben dem über englische

Sprachkenntnisse verfügender Bevölkerungsanteil auch ein erheblicher Teil derjenigen, die nicht über besondere Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, die Wortfolge ihrem Bedeutungsgehalt nach sofort und ohne weiteres erfassen werden.

Aufgrund dieses eindeutigen und ohne weiteres erkennbaren Bedeutungsgehalts fehlt es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen bereits an der erforderlichen Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Bezeichnungen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor). Jedoch hat der EuGH darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). So fehlt insbesondere auch solchen Angaben eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst zwar nicht unmittelbar betreffen, jedoch durch die ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmerkmal für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006).

Davon ist bei der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen „Erziehung und Unterricht, Nachhilfeunterricht, Coaching“ auszugehen. Diese Dienstleistungen können nämlich ohne weiteres innerhalb der Einrichtung „Schule“ erbracht werden, was im Hinblick auf „Erziehung und Unterricht; Coaching“ offensichtlich ist und keiner weiteren Begründung bedarf. Aber auch „Nachhilfeunterricht“ kann ohne weiteres in einer Schule für Schüler dieser Einrichtung oder auch andere Schüler durchgeführt werden, was auch sinnvoll er-

scheint, da Schulen über entsprechende Lernmittel oder -hilfen verfügen, die bei einem Unterricht außerhalb einer Schule nicht genutzt werden können. Die zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise - wobei auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH, GRUR Int. 2005, 44 - SAT 2.; BGH, GRUR 2006, 850, 854 Tz 18 - FUSSBALL WM 2006) - werden daher der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nur den sachbezogenen Hinweis entnehmen, dass diese „in einer Schule“ erbracht werden; sie werden darin jedoch keinen individuellen Herkunftshinweis und damit keine Marke erkennen. Die durch sprachlich korrekte Verbindung der Begriffe „IN“ und „SCHOOL“ angemeldete Bezeichnung weist auch keine ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die dem Verkehr Anlass geben könnten, darin einen betriebsbezogenen Herkunftshinweis zu sehen.

Soweit der Anmelder geltend macht, dass die Wortfolge vor dem Hintergrund eines vor allem in Zusammenhang mit Modetrends, Musik und Videos, sowie ggf. für Sportarten häufig anzutreffenden Verständnisses von „IN“ i. S. von „angesagt“ als Hinweis auf eine „angesagte Schule“ verstanden werden könnte, erscheint dies dem Senat in Anbetracht der dargelegten Verwendung der Wortfolge nicht besonderes nahe liegend. Diese Frage kann aber letztlich offen bleiben, da sie entgegen der Auffassung des Anmelders nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit führt. Denn die angemeldete Wortfolge vermittelt auch bei einem solchen Verständnis einen ausschliesslich sachbezogenen Aussageinhalt in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, was der Bezeichnung aber jegliche Unterscheidungskraft nimmt (vgl. dazu BGH, GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT). Dies gilt ebenfalls für die seitens des Anmelders angesprochene weitere Bedeutungsmöglichkeit der Buchstabenfolge „IN“ als Kfz-Kennzeichen der Stadt Ingolstadt. Denn abgesehen davon, dass ein solches Verständnis grundsätzlich nur bei einer Verwendung im Raum Ingolstadt in Betracht kommen dürfte und zudem die Schreibweise des Zeichens in einheitlichen Großbuchstaben einer Interpretation von „IN“ als Kfz-Kennzeichen entgegenwirkt, erschöpft sich die angemeldete Wortfolge auch in dieser Bedeutung in einem Sachhinweis, nämlich dass die

Leistungen von einer Schule in Ingolstadt erbracht werden bzw. für diese bestimmt sind.

In rechtlicher Hinsicht ist zudem die Annahme eines Schutzhindernisses auch nicht davon abhängig, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als sachbezogenen Begriff wahrnimmt. Vielmehr ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina Melkunie).

Auch der seitens des Anmelders im Beschwerdeverfahren mit dem ersten Hilfsantrag beantragte Disclaimer „...vorgenannte Dienstleistungen nicht zur Erbringung in einer Schule“ vermag der angemeldeten Bezeichnung nicht zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. Da hiermit eine die Beurteilung der Schutzfähigkeit berührende konkrete Einschränkung erfolgen soll, ist der an sich recht unbestimmte und weitreichende Begriff „Schule“ hier wohl in einem engeren traditionellen Sinne gemeint. Allerdings ist die Bedeutung des Begriffs „Schule“ nicht auf eine Vermittlung von Bildung und Wissen innerhalb einer Lehranstalt bzw. eines Schulgebäudes beschränkt; vielmehr können Unterrichts-, Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen ohne weiteres auch außerhalb einer solchen Einrichtung bzw. Anlage erbracht werden. So zeigen die dem Anmelder im Termin überreichten Internet-Belege „Leben ohne Schule“ bzw. „Das digitale Klassenzimmer“ beispielhaft mögliche Formen und Varianten einer solchen (Schul-)Ausbildungs- und Unterrichtsform außerhalb einer Lehranstalt mittels moderner Kommunikationstechnologien auf.

Unter diesen Aspekten wird durch den „Disclaimer“ der beschreibende Charakter der angegriffenen Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen folglich nicht beseitigt. Dies gilt in gleicher Weise für ein Verständnis von „IN-SCHOOL“ unter Bezugnahme auf das Ingolstädter Kennzeichen „IN“ im Sinne einer „Schule in Ingolstadt“, was der Anmelder möglicherweise primär zum Ausdruck bringen will. Durch ein derart vage und wohl auch schon wegen fehlender Bestimmtheit

unzulässige Beschränkung der Dienstleistungen, die in Schulen - gleich welcher Art - erbracht werden können, ändern sich die Dienstleistungen „Erziehung und Unterricht, Nachhilfeunterricht, Coaching“ weder zwangsläufig in ihrem Gegenstand, Inhalt und Umfang noch in wesentlichen Umständen der Leistungserbringung (Ort, Institution, Organisation usw.).

Wegen der mit solchen Klauseln, die nur bestimmte Merkmale von Waren oder Dienstleistungen ausschließen, verbundenen Rechtsunsicherheit hat der Europäische Gerichtshof diese grundsätzlich für unzulässig erklärt (GRUR 2000, 674 Tz 114 bis 117 - Postkantoor). Abgesehen von diesem rechtlichen Aspekt ist der Senat im vorliegenden Fall allerdings der Auffassung, dass durch den „Disclaimer“ schon der beschreibende Charakter der angemeldeten Bezeichnung nicht beseitigt wird.

Schließlich kann nicht von einer Bedeutung des Vermerks „...vorgenannte Dienstleistungen nicht zu Erbringung in einer Schule“ dahingehend ausgegangen werden, dass damit Einrichtungen ausgeschlossen sein sollen, die im oben angesprochenen weitesten Sinne als Schule verstanden werden könnten. Dagegen spricht schon das übliche Verständnis der hier relevanten allgemeinen Verkehrskreise sowie die Schwierigkeit, den Begriff „Schule“ objektiv abzugrenzen von sonstigen Institutionen, die Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen erbringen. Würde aber unterstellt, dass der „Disclaimer“ geeignet sein könnte, die beanspruchten Dienstleistungen objektiv von denen zu unterscheiden, die innerhalb einer Schule erbracht werden, dann wäre die angemeldete Bezeichnung wegen des wörtlichen Aussagegehalts ihres Bestandteils „SCHOOL“ eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossene ersichtlich täuschende Angabe.

Ebenso wenig verliert die angemeldete Bezeichnung durch die mit dem 2. Hilfsantrag vorgenommene Konkretisierung „...vorgenannte Dienstleistungen nicht zur Erbringung in einer Schule, sondern in einem Nachhilfeinstitut oder in häuslicher Umgebung“ ihren sachbezogenen Aussagegehalt. So kann ein „Nachhilfeinstitut“ ohne weiteres eine Schule i. S. einer Lehranstalt sein. Die Erziehungs-

und Unterrichtsdienstleistungen einer Schule können ferner - wie bereits dargelegt - auch außerhalb einer Lehranstalt mittels moderner Kommunikationstechnologien und damit auch in „häuslicher Umgebung“ erbracht werden. Die angemeldete Bezeichnung weist daher auch insoweit einen zu engen Sachbezug auf, als dass die Bezeichnung noch als individueller Herkunftshinweis verstanden würde.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren und Dienstleistung eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na