



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 13/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 68 149.4

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 7. Mai 2008

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2006 insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung für die Dienstleistungen

„Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Waren- und Dienstleistungspräsentationen, ausgenommen bei den Dienstleistungen gemäß der Klasse 35 sind Dienstleistungen, die sich auf Naturführungen beziehen; Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, ausgenommen bei den Dienstleistungen gemäß der Klasse 38 sind Dienstleistungen, die sich auf Naturführungen beziehen; Coaching, Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung, ausgenommen bei den Dienstleistungen gemäß der Klasse 41 sind Dienstleistungen, die sich auf Naturführungen beziehen“

versagt worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 10. November 2005 als Wort-/Bildmarke angemeldete Darstellung

TrueNatureGuide

ist für Dienstleistungen in Klassen 35, 38 und 41 bestimmt.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 22. November 2006 teilweise, nämlich für die Dienstleistungen

„Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Waren- und Dienstleistungspräsentationen, ausgenommen bei den Dienstleistungen gemäß Klasse 35 sind Dienstleistungen, die sich auf Naturführungen beziehen; Bereitstellung von Informationen im Internet, Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, ausgenommen bei den Dienstleistungen gemäß der Klasse 38 sind Dienstleistungen, die sich auf Naturführungen beziehen; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung, Coaching, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung, Organisation und Ver-

anstellung von Konferenzen, Kongressen, Symposien, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Information über Veranstaltungen (Unterhaltung), Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk), Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, ausgenommen bei den Dienstleistungen gemäß der Klasse 41 sind Dienstleistungen, die sich auf Naturführungen beziehen“

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen worden. Der Verkehr sehe in der angemeldeten Bezeichnung keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern eine Sachangabe in Bezug auf Art, Inhalt, Gegenstand und thematische Ausrichtung der angebotenen Dienstleistungen. Ein Verständnis im Sinne von „wahrer/echter Naturführer“ liege nahe. Die werbe- und branchenübliche Schriftgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit nicht zu begründen. Die im Verzeichnis bei den Dienstleistungen der jeweiligen Klassen enthaltenen Ausnahmevermerke („ausgenommen... sind Dienstleistungen, die sich auf Naturführungen beziehen“) seien nicht zulässig (gemäß EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Ihrer Ansicht nach sind die Ausnahmevermerke (Disclaimer) zulässig. Es hätte für jede einzelne zurückgewiesene Dienstleistung begründet werden müssen, weshalb der Disclaimer eine Gefährdung der Rechtssicherheit bedeute. Der Kombinationsbegriff „TrueNatureGuide“ weise keinen eindeutig bestimmbaren Begriffsinhalt auf; die Disclaimer könnten von daher nicht zu einer Irreführung der Verbraucher führen. Es müsse auf die Marke als Ganzes abgestellt werden, eine Zergliederung und Analyse sei unzulässig. Der angemeldete Gesamtbegriff asso-

ziere unterschiedliche Begriffsinhalte, die sämtlich nicht dienstleistungsbeschreibend seien. Sie, die Anmelderin, wolle keine Naturführungen anbieten, sondern u. a. Unternehmensberatung auf biologischer bzw. soziobiologischer oder phylogenetischer Grundlage.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und in der Sache teilweise, bezüglich der in der Beschlussformel genannten Dienstleistungen, auch begründet. Hinsichtlich der sonstigen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen bleibt sie ohne Erfolg, weil der als Marke angemeldeten Darstellung insoweit die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke beanspruchten Dienstleistungen (und Waren) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Produkte zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 29 - 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 infrage stehenden Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel bezüglich der betrieblichen Herkunft versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch bei solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die bean-

spruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, welche aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache 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 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten, Schlechte Zeiten; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Dabei darf die Prüfung, ob die erforderliche Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, Nr. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Im Ansatz zutreffend weist die Anmelderin darauf hin, dass der Beurteilung der Schutzzfähigkeit die angemeldete Darstellung in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen ist, d. h. bei einer Wort-/Bild-Marke - wie hier - unter Mitberücksichtigung der graphischen bzw. typographischen Gestaltung und des Sinngehalts der Wortfolge in der Zusammenfassung der Einzelelemente (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 15, 97-100).

Vorliegend mag zwar die Typographie ästhetisch ansprechend sein, sie bewirkt allerdings keine Verfremdung der Wortbedeutung. Die abstandslose Zusammenschreibung der einzelnen Wortteile und die Binnengroßschreibung der Wortanfänge sind für sich gesehen nicht geeignet, allein aus diesem Grund beim Betrachter das Verständnis einer Marke, d. h. eines betrieblichen Herkunftshinweises, hervorzurufen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

Die englischsprachige Wortfolge „TrueNatureGuide“ wird - wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat - vom deutschen Verkehr ohne Schwierigkeiten als „wahrer/echter Naturführer“ verstanden werden. Denn bei fremdsprachigen Wörtern und Wortzusammensetzungen ist stets auf die nächstliegende Übersetzung abzustellen (vgl. z. B. Senatsbeschluss 32 W (pat) 352/03 - filmpool). Für sämtliche Dienstleistungen, die mit der Natur und mit Naturführern - verstanden als Personen oder als mediale Angebote - in Verbindung stehen können, entbehrt die angemeldete Darstellung, d. h. die diese maßgeblich prägende Wortfolge „TrueNatureGuide“, jeglicher betriebskennzeichnender Hinweiskraft. Die im Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Ausnahmevermerke (sog. Disclaimer), wonach jeweils solche Dienstleistungen ausgenommen sind, die sich auf Naturführungen beziehen, sind aus Gründen der Rechtssicherheit unzulässig und daher unbeachtlich. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2004, 674, 679, Nr. 114 - Postkantoor) dürfen Ausnahmevermerke nicht berücksichtigt werden, die sich darauf beschränken, dass die beanspruchten Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, welches durch die Marke ausdrücklich benannt wird. Da der Wortbestandteil der angemeldeten Darstellung den Begriff „NatureGuide“ (= Naturführer) enthält und ein solcher (als Person) eben „Naturführungen“ durchführt oder anbietet, ist die Einschränkung für den Verkehr, insbesondere für Mitbewerber der Anmelderin, nicht nachvollziehbar (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 206, 207).

Sämtliche beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, mit Ausnahme der im Tenor genannten, können „Naturführer“ - in jeder der aufgezeigten Bedeutungen des Wortes - zum Gegenstand haben, für solche bestimmt sein oder sich auf diese beziehen. Diese Beurteilung gilt für das Bereitstellen von (inhaltsbezogenen) Informationen, Plattformen und Portalen im Internet ebenso wie für Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Ausbildung, Fortbildung und Erziehung sowie die Ausrichtung von Seminaren, Workshops, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Symposien und sonstigen Live-Veranstaltungen, auch soweit es (nur) um Freizeitgestaltung geht. Auch für Publikationsdienstleistungen aller Art liegt ein inhalts-

bezogenes Verständnis nahe, sei es, dass die betreffenden Druckschriften und elektronischen Medien Naturführer (als Informationsmaterial) verkörpern, sei es, dass sie für Naturführer (als Menschen) bestimmt sind.

Der unmittelbare Produktbezug von „Nature Guide“ zu den beanspruchten Dienstleistungen wird durch den Eingangswortbestandteil „True“ nicht aufgehoben oder eingeschränkt. Zwar mag im Einzelfall fraglich sein, was einen „wahren“ oder „echten“ Naturführer ausmacht. Unterscheidungskraft ist aber nicht schon dann gegeben, wenn eine Bezeichnung - bei vorhandenem Bezug zu den Dienstleistungen - vage ist und dem Interessenten keinen eindeutigen Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte vermittelt werden sollen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Zur Verneinung des erforderlichen Maßes an Unterscheidungskraft genügt es, wenn der Verkehr - wie hier - im Zusammenhang mit den weiterhin zurückgewiesenen Dienstleistungen die Bezeichnung, und somit die Darstellung insgesamt, nicht als herkunftsmäßig unterscheidend auffasst.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist ausschließlich auszugehen vom Sinngehalt des Markenworts (bzw. der Wortzusammenstellung) im Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen. Auf sonstige Verwendungsabsichten (oder auch bereits erfolgte Benutzungshandlungen) der Anmelderin, die aus dem Verzeichnis nicht hervorgehen, kann nicht abgestellt werden (vgl. z. B. Senatsbeschluss 32 W (pat) 261/03 - Webteacher). Dass die Anmelderin, wie in der Beschwerdebeurteilung vorgetragen, die angemeldete Bezeichnung für (Unternehmens-)Beratungs- und Veranstaltungsdienstleistungen auf biologischer bzw. soziobiologischer oder phylogenetischer Grundlage - wissenschaftlich fundiert oder eher esoterisch ausgerichtet - zu nutzen gedenkt, erschließt sich aus der geltenden Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses nicht.

Ob der angemeldeten Wortfolge - in der konkreten typographischen Gestaltung - für die weiterhin versagten Dienstleistungen zusätzlich auch das Eintragungshin-

ernis der beschreibenden und deshalb freihaltebedürftigen Angabe (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegensteht, kann - in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Beschluss der Markenstelle - als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Auf Durchsetzung der angemeldeten Marke im Verkehr (gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG) hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren nicht gestützt.

Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ist - auch unter Außerachtlassung der Ausnahmevermerke - für die in der Beschlussformel genannten Dienstleistungen geboten. Insoweit muss sich die (neutrale) Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses zugunsten der Anmelderin auswirken, ohne dass es - wie ausgeführt - auf tatsächliche Verwendungsabsichten ankommt. Es liegt nämlich nicht nahe, dass Werbeveranstaltungen, Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke sowie Waren- und Dienstleistungspräsentationen einen Bezug zu Naturführern aufweisen. Die auf die Bereitstellung von Internet-Chatrooms sowie den Betrieb von Chatlines und Chatrooms und Foren gerichteten Dienstleistungen beinhalten Angebote an dritte Personen, untereinander in Verbindung zu treten und sich auszutauschen, ohne dass der Dienstleistungsanbieter selbst inhaltliche Informationen vorgibt. Die Annahme, dass sich die Dienstleistungen des Coaching und der Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung auf Naturführer (im Wortsinne) bezögen, liegt gleichfalls fern. Dass die Anmelderin den Begriff „True-NatureGuide“ in einem anderen Sinne - als Hinführung zur „wahren Natur“ des Teilnehmers betreffender Lehrgänge usw. - versteht, kann ihr nicht entgegengehalten werden; bei einem derartigen Verständnis läge allenfalls eine sog. sprechende Marke vor. Für die im Tenor aufgeführten Dienstleistungen verkörpert das Markenwort daher keine dienstleistungsbeschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG; der angemeldeten Marke fehlt insoweit auch nicht jegliche Eignung zur betriebsindividualisierenden Kennzeichnung (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Beschwerde ist somit (nur) im vorgenannten Umfang stattzugeben.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu