



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 11/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. Juni 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 35 065.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2006 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel über Franchising, Handbücher über Franchising und Kooperation;  
Franchise-Vertrieb von Bau-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten;  
Franchising von Transport und Reisen;  
Gesundheits- und Schönheitspflege im Franchising-System“

ist die Wortmarke 304 35 065.6

## **Franchise-Knigge**

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 37 hat die Anmeldung durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, die Markenstelle eine Wortkombination aus den Begriffen „Franchise“ und „Knigge“ dar und vermittele einen rein beschreibenden Hinweis auf ein Buch mit Verhaltensregeln für das Franchising. „Franchising“ sei die Bezeichnung für eine spezielle Geschäftsmethode, bei der ein so genannter Franchisegeber einem so genannten

Franchisenehmer die Nutzung eines Geschäftskonzepts gegen Entgelt zur Verfügung stelle. Der Begriff „Knigge“ bezeichne ganz allgemein ein Buch mit Verhaltensregeln in einem bestimmten Bereich. Es handele sich dabei zwar ursprünglich um einen Eigennamen, inzwischen habe sich der Name „Knigge“ jedoch zu einer allgemeinen Gattungsangabe für derartige Bücher oder Regelaufstellungen entwickelt, was der entsprechende Eintrag im Duden belege. Eine Vielzahl ähnlich gebildeter, nachweisbarer Gesamtbegriffe belege die Üblichkeit der Wortbildung. Es habe eine Verwendung des Begriffs „Franchise-Knigge“ im Rahmen eines gemeinsamen Projekts des Deutschen Franchise-Verbands e.V. und des Deutschen Instituts für Normung e.V. festgestellt werden können, wobei er trotz seiner Setzung in Anführungsstriche rein beschreibend als Kriterienkatalog für Franchise-Systeme gebraucht werde. Der Begriff eigene sich für sämtliche von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Sachangabe. Es könne sich bei den Druckereierzeugnissen um derartige Kriterienkataloge handeln. Im Hinblick auf die im Franchise-Vertrieb angebotenen Dienstleistungen stelle sich die Bezeichnung „Franchise-Knigge“ als besondere Qualitätsangabe dar, indem sie darauf hinweise, dass sie auf einem seriösen und fairen Franchisingkonzept beruhe. Eine solche, unmittelbar beschreibende Angabe sei nicht unterscheidungskräftig und unterliege einem Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Eine andere Beurteilung sei auch nicht aufgrund der vom Anmelder genannten Voreintragungen veranlasst.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde. Er hat in der mündlichen Verhandlung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beschränkt und erklärt, dass er nur noch Schutz für die Dienstleistungen

„Franchise-Vertrieb von Bau-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten;  
Franchising von Transport und Reisen;  
Gesundheits- und Schönheitspflege im Franchising-System“

beanspruche. Der Anmelder vertritt die Auffassung, die angemeldete Marke verfüge jedenfalls insoweit über die erforderliche Unterscheidungskraft und unterliege keinem Freihaltebedürfnis.

## II

Die zulässige Beschwerde ist im Umfang des zuletzt gestellten Antrags begründet. Für die nach der erfolgten Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch beanspruchten Dienstleistungen entbehrt die angemeldete Marke weder der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch stellt sie eine unter das Eintragsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallende beschreibende Angabe dar.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2005, 258, 259 - Roximycin). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Werden zwei rein beschreibende Begriffe zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die

Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 682 - BIOMILD).

Nach diesen Grundsätzen kann der hier zu beurteilenden Wortmarke „Franchise-Knigge“ für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen die betriebskennzeichnende Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden.

Ein derart beschreibender Aussagegehalt, wie es das Wort „Knigge“ in Bezug auf Druckereierzeugnisse etc. entfaltet, ist in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen im Franchise-Vertrieb nicht erkennbar. Mit dem Begriff „Knigge“ werden im allgemeinen Ratgeber in Bezug auf Umgangsformen in Verbindung gebracht. Ein derart beschreibender Begriffsgehalt ist auch auf Seminare für Umgangsformen übertragbar. Es ist jedoch unklar, wie ein solcher Bedeutungsgehalt in Verbindung mit Dienstleistungen im Franchise-Vertrieb in Bezug auf Bau-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten, Transport und Reisen sowie Gesundheits- und Schönheitspflege zu verstehen wäre. Ein Verständnis im Sinne einer besonderen Seriosität und Fairness des die Dienstleistungen anbietenden Unternehmens, wie es die Markenstelle angenommen hat, ist lediglich basierend auf einer analysierenden Betrachtungsweise zu erkennen, wenn die beteiligten Verkehrskreise von dem Wort „Knigge“, das Ratgeber für Umgangsformen bezeichnet, auf den Dienstleistungserbringer schließen und diesem in einem weiteren Schritt, die in einem „Knigge“-Ratgeber erläuterten Umgangsformen zurechnen, wobei Umgangsformen im Sinne von Seriosität und Fairness umgedeutet werden. Von einer derartig zergliedernden Betrachtungsweise der beteiligten Verkehrskreise ist auch bei der gebotenen Aufmerksamkeit nicht auszugehen (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 60 - Companyline). Selbst die Annahme, der Erbringer der genannten Dienstleistungen verfüge über (gehobene) Umgangsformen, würde eine analysierende Betrachtungsweise erfordern. Insoweit verfügt die Marke deshalb für die nunmehr nur noch beanspruchten Dienstleistungen über die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Aus den gleichen Gründen fehlt es auch an

einer unmittelbar beschreibenden Angabe, so dass an der angemeldeten Bezeichnung kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb