



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 96/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 19 553.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

Für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 02: Farben, Lacke, Sprühlacke, Grundlacke, Lackzusätze, Farbzusätze, Metallschutzmittel, Rostschutzmittel, insbesondere für die Wartung, Reparatur, Instandhaltung, Reinigung und Pflege von Wasserfahrzeugen; Lackiersysteme, insbesondere mit Sprühlacken, Grundlacken und Lackzusätzen;

Klasse 37: Wasserfahrzeugservice, nämlich Wartung , Reparatur, Instandhaltung, Reinigung und Pflege von Wasserfahrzeugen, beinhaltend insbesondere auch die Entfernung von Gebrauchsspuren und Kratzern an Kunststoffbauteilen und lackierten Kunststoff- und Blechbauteilen, Teil- und Komplettlackierungen, Entfernung von Beulen in Blechbauteilen mit ggf. anschließender Lackierung; mobile und stationäre Schnellreparatur von Lackschäden an Wasserfahrzeugen; Auskünfte über sämtliche vorstehende Dienstleistungen;

Klasse 39: Transportwesen, insbesondere Bootstransport“

ist die Wortmarke

Boots-Klinik

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 37 hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Bezeichnung „Boots-Klinik“ ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zukomme. Der Erstprüfer habe zutreffend begründet und ermittelt, dass es auf sehr vielen Warengeländen „Kliniken“ gebe,

die nicht mehr der Behandlung von Menschen dienen, wie z. B. „PC-Klinik“, „Puppenklinik“ oder „Porzellan-Klinik“. Dieser Sprachgebrauch sei relativ neu, weshalb einige ältere Eintragungen existiert hätten, die jedoch im Lösungsverfahren keinen Bestand gehabt hätten. Zwar könne die angemeldete Marke auch eine Klinik bezeichnen, die auf einem Schiff angesiedelt sei. In Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 2 und vor allem den Dienstleistungen der Klasse 37 werde die Ausrichtung der „Boots-Klinik“ indes anschaulich. Aufgrund der Neigung der modernen Werbung, für sachbezogene Aussagen neue Ausdrücke zu gebrauchen, geläufige Wörter eigenwillig umzuwandeln oder gängige Begriffe in einer bisher ungebräuchlichen Art zu verwenden, seien die Verbraucher daran gewöhnt, in der Werbung ständig mit zur sachlichen Informationsvermittlung und deshalb nicht zur betrieblichen Herkunftsangabe geeigneten Wortneubildungen konfrontiert zu werden, weswegen unter „Boots-Klinik“ eine reine Umschreibung des Dienstleistungsangebots zu verstehen sei, die somit jeglicher Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehre. Darüber hinaus spreche auch einiges für ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie führt dazu aus, dass Voraussetzung für das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft sei und dass entgegen der Auffassung der Markenstelle der Bezeichnung „Boots-Klinik“ nicht stets und ausschließlich ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zukomme. Niemand bringe sein Boot in eine Klinik, sondern in eine Werkstatt. Bei Reparaturarbeiten an Booten handele es sich in der Regel um sehr viel „gröbere und handfeste“ Arbeiten, wohingegen Reparaturen z. B. an elektronischen Geräten oder Porzellan, Porzellanpuppen oder -figuren eine wesentlich feinere und vorsichtiger Behandlung erforderten, die im Gegensatz zur Bootsreparatur mit einer ärztlichen Behandlung in einer Klinik vergleichbar sei. Eine Internetrecherche zum Begriff „Boots-Klinik“ ergebe nur Hinweise auf sie, die Anmelderin sowie Einträge zu medizinischen Boots-Kliniken, auf denen Kranke versorgt würden.

Da der Verkehr daran gewöhnt sei, das Zeichen als Ganzes wahrzunehmen und keine zergliedernde Betrachtungsweise vornehme, erschließe sich die Bedeutung des Begriffs „Boots-Klinik“ nicht ohne Weiteres. Die Assoziation mit einer medizinischen Boots-Klinik zur Versorgung von Menschen auf Schiffen sei sehr viel naheliegender als die Assoziation einer Reparaturwerkstatt für Schiffe, weshalb dieser Wortsinn nicht als rein beschreibend für die konkreten Waren- und Dienstleistungsklassen einzuordnen sei. Ein direkter Bezug zu Reparaturdienstleistungen ergebe sich nicht, weswegen auch kein tatsächlich vorhandenes, aktuelles Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als nicht begründet. Hinsichtlich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke nicht unterscheidungskräftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Zeichen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, nicht als Marke eingetragen werden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren und Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das im Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Wa-

ren/Dienstleistungen, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsgehalt, der für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel wahrnimmt (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2004, 778 – URLAUB DIREKT; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Die angemeldete Wortkombination „Boots-Klinik“ vermittelt den angesprochenen Verkehrskreisen in beschreibender Weise, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Reparaturarbeiten an Booten stehen. Auch wenn „Klinik“ als Synonym für „Krankenhaus“ für sich gesehen in erster Linie möglicherweise an die Behandlung von Menschen und Tieren denken lässt, ist aufgrund der Verbindung mit dem vorangestellten Zeichenteil „Boots-“ davon auszugehen, dass es sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 2 und 37 bei dem Bestandteil „Klinik“ um einen irgendwie gearteten, untechnisch ausgedrückten „Heilungsort“ von Booten und Zubehör im weitesten Sinne handelt. Dass eine „Heilung“ in einem technischen Umfeld mit Reparaturarbeiten gleichzusetzen ist, erscheint durchaus naheliegend. Gerade bei zumindest ideell wertvollen Gegenständen ist eine Art der Vermenschlichung und Emotionalisierung nicht unüblich. In diesem Sinne ist - wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt und belegt - die Kombination eines Begriffs für einen technischen Gegenstand mit dem Begriff „Klinik“ im Dienstleistungsumfeld von Reparaturarbeiten für eine Vielzahl von Reparaturdienstleistungen nicht unüblich und dem Verkehr auch geläufig (vgl. etwa auch Begriffe wie „Autoklinik“ oder „Motorradklinik“). Der Verweis der Anmelderin auf die vermeintlichen Unterschiede zwischen der

Reparatur von Computer/Elektronik oder Porzellanwaren im Vergleich zur Reparatur von Booten vermag somit nicht zu überzeugen, insbesondere da die Abgrenzung zwischen diesen technischen Bereichen mittels einer angeblich unterschiedlichen Skalierung der zu reparierenden Gegenstände künstlich und nicht nachvollziehbar erscheint.

Gegenwärtig existiert die Bezeichnung „Boots-Klinik“ zwar nicht nachweislich. Für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ist indes kein entsprechender lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich. Demnach trägt die häufig anzutreffende Argumentation, eine (beschreibende) Benutzung der fraglichen Angabe sei nicht feststellbar bzw. belegbar, weshalb zunächst von einer hinreichenden Unterscheidungskraft ausgegangen werden müsse, weder Wortlaut noch Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hinreichend Rechnung (siehe Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 89). In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob der Begriff schon für medizinisch eingerichtete Schiffe verwendet wird, da die angemeldete Bezeichnung ausschließlich für die beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen zu beurteilen ist. In gleichem Maße ohne Belang ist das mit der Internetrecherche belegte Vorbringen der Anmelderin, niemand anderes als sie selbst sowie medizinische Einrichtungen im Sinne von Lazarettschiffen seien unter dem Begriff „Boots-Klinik“ recherchierbar.

Ein direkter beschreibender Bezug der angemeldeten Marke besteht nicht nur hinsichtlich der beanspruchten Warenklasse 2 (Farben, Lacke etc.), die bei der Reparatur der Boote verwendet werden, und der die Reparaturdienstleistungen im Einzelnen aufzählenden Dienstleistungen der Klasse 37, sondern auch in Bezug auf die weiterhin beanspruchte Dienstleistung der Klasse 39 („Transportwesen, insbesondere Bootstransport“). Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt in gleichem Maße eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden

Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH GRUR 1998, 465 [468] – BONUS; a. a. O. – FUSSBALL WM 2006). Dass mit Reparaturdienstleistungen regelmäßig auch Transportdienstleistungen, etwa in Form des Abtransports, Abschleppens einer zu reparierenden Sache oder des Rücktransports einer reparierten Sache einhergehen, kann nicht in Abrede gestellt werden. Daneben kann der Begriff „Boots-Klinik“, wie von der Anmelderin selbst dargelegt, zur Bezeichnung eines medizinischen Lazarettschiffs dienen, das neben der Versorgung von Kranken auch für Transporte im weitesten Sinne geeignet und bestimmt ist. Aufgrund dieses beschreibenden Begriffsinhalts erscheint die angemeldete Marke für die Dienstleistung „Transportwesen“ ebenfalls nicht unterscheidungskräftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage, ob die angemeldete Marke auch einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann somit dahingestellt bleiben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Ko