

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	25 W (pat) 65/08
<b>Entscheidungsdatum:</b>	17. Dezember 2009
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 61 Abs. 1, § 79 Abs. 2

---

### Linuxwerkstatt

1. Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken entfalten nach ständiger Rechtsprechung bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37 MarkenG für die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und auch im Beschwerdeverfahren des Bundespatentgerichts keinerlei verbindliche Wirkung. Dies hat der EuGH im Hinblick auf seine insoweit klare bisherige Rechtsprechung zuletzt nur noch im Beschlusswege entschieden (EuGH GRUR 2009, 667 (Tz. 17) Bild.T-Online.de und ZVS zu "Volks.Handy u. a." und "Schwabenpost"; vgl. dazu auch BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya).
2. Eine Verpflichtung der zur Entscheidung berufenen Stellen zu einem Vergleich der angemeldeten Marke mit den im Register eingetragenen Marken besteht nicht. Die Äußerung des EuGH zur Berücksichtigung von Voreintragungen (EuGH a. a. O.) gilt nur dann, wenn die zur Entscheidung berufene Stelle in dieser Hinsicht über entsprechende Informationen verfügt, was bei bloßen Eintragungen regelmäßig nicht der Fall ist. Die zur Entscheidung berufene Stelle muss sich im Rahmen von geltend gemachten Voreintragungen lediglich mit den eingeführten oder sonst ersichtlichen, für die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke sprechenden Argumenten auseinandersetzen. Soweit dies geschieht, ist auch dem Begründungserfordernis nach dem maßgeblichen deutschen Verfahrensrecht gemäß § 61 Abs. 1 bzw. § 79 Abs. 2 MarkenG Genüge getan.
3. In den Verfahren vor den Markenstellen (ebenso wie im Verfahren vor dem Bundespatentgericht) verbieten sich Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken (zutreffend BPatG 2009, 1175, 1180 - Burg Lissingen mit eingehender Begründung; a.A. BPatG GRUR 2009, 683 - SCHWABENPOST und GRUR 2009, 1173 - Freizeit-Rätsel-Woche). Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG sind ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldeten Marken. Durch die Nennung von Voreintragungen werden diese "Drittmarken" nicht verfahrensgegenständlich. Das Marken-gesetz sieht auch keine Möglichkeit einer Beteiligung von Drittmarkeninhabern vor. Schon deshalb kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sich abschließende oder vermeintlich abschließende Äußerungen zur Schutzfähigkeit vorein-

getragener Marken verbieten. Die Beurteilung der Schutzunfähigkeit solcher Marken aus absoluten Gründen bleibt vielmehr ausschließlich dem dafür vorgesehenen Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten.



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 65/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Markenmeldung 305 53 577**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.



## Gründe

### I.

Die Bezeichnung

The logo for "Linuxwerkstatt" features the word "Linux" in a white, italicized, sans-serif font on a yellow rectangular background. To the right of this background, the word "werkstatt" is written in a bold, black, italicized, sans-serif font.

ist am 9. September 2009 für die Dienstleistungen

"Installation und Wartung von Netzwerksystemen; E-Mail-Dienste; Serveradministration; Vermietung von Webservern; Erstellen von Webseiten; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen; Design von Computersoftware"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 27. November 2006 und vom 8. Juli 2008, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Bei "Linux" handle es sich um die ganz übliche Bezeichnung für ein freies, sehr bekanntes Betriebssystem. Es sei ein Kunstwort, dem womöglich Unterscheidungskraft in Alleinstellung zukommen könne. Gegenstand der Anmeldung sei aber die Kombination "Linuxwerkstatt". Vergleichbare Kombinationen aus dem Begriff "Werkstatt" und einem das jeweilige Thema bezeichnenden Bezugswort würden häufig verwendet. Besonders im Internet gebe es eine Vielzahl von Portalen zu unterschiedlichen Sachthemen, bei denen Gegenstand, Inhalt oder The-

ma des jeweiligen Portals schlagwortartig durch eine mit dem Begriff Werkstatt gebildete Kombination beschrieben werde. In diese Begriffsbildungen reihe sich die angemeldete Wortkombination "Linuxwerkstatt" ein. Den angesprochenen Verkehrskreisen erschließe sich die Bedeutung der Kombination ohne weiteres und naheliegend im Sinn einer Einrichtung, Veranstaltung oder eines Portals, in welchem Dienstleistungen bezogen auf das Betriebssystem "Linux" angeboten würden. Da die in Rede stehenden Dienstleistungen sich alle inhaltlich oder ihrer Bestimmung nach auf das Betriebssystem beziehen können, eigne sich die Zusammenfügung "Linuxwerkstatt" nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen. Vielmehr würden die angesprochenen Verkehrskreise der Zusammenfügung nur eine Sachinformation entnehmen, nämlich den Hinweis auf einen Linux-Dienstleister. Auch die graphische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit nicht zu begründen. Sie beschränke sich auf die Verwendung eines bestimmten Schrifttyps, eines gelb gehaltenen Hintergrundes und die in weißer bzw. schwarzer Farbe wiedergegebenen Buchstaben. Es handle sich um gängige und bekannte Gestaltungsmittel zur Hervorhebung von Sach- oder Werbeangaben, an die der Verkehr gewöhnt sei. Auch aus der Eintragung anderer, aus Sicht der Markenmelderin vergleichbarer Marken könne der Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 27. November 2006 und vom 8. Juli 2008 aufzuheben.

Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Name "Linux" nicht unterscheidungskräftig sei. Er beziehe sich auf ein Betriebssystem. Es könne nicht zweifelhaft sein, dass der Name "Linux" sich z. B. von dem Namen "Microsoft" unterscheide. Damit sei die beantragte Marke unterscheidungskräftig, weil sie deutlich mache, dass die Anmelderin mit diesem Betriebssystem arbeite, dieses Betriebssystem vertreibe und bei Kunden pflege, es installiere, repariere, ergänze oder ähnliches, und dies

dagegen nicht mit dem Betriebssystem "Microsoft" tue. Vorliegend gehe es um einen Namen "Linux" und nicht einen Sachbegriff wie etwa "Mathematik", der mit dem Begriff "Werkstatt" zusammengesetzt sei. Die angemeldete Wortkombination sei aufgrund des Bestandteils "Linux" schutzfähig. Diese Auffassung entspreche auch der ständigen Praxis des DPMA, da Kombinationen des Wortes "Linux" mit beschreibenden oder allgemein üblichen Angaben eingetragen seien.

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

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung der angemeldeten Marke steht jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke 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 (so st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt allein der Herkunftsfunktion die maßgebliche Bedeutung zu (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 8 Rdn. 42).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist. Dies sind vorwiegend Betriebe, die ein Netzwerk-

system benötigen, oder Kunden, die Webseiten bzw. ein spezielles Design der Computersoftware wünschen.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Zeichen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein Schutzhindernis bereits dann gegeben ist, wenn es für einen Teil der Dienstleistungen besteht, die unter die jeweiligen angemeldeten Oberbegriffe fallen. Ansonsten wäre es möglich, ein für bestimmte Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass ein entsprechend weit gefasster Oberbegriff angemeldet wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 8 Rdn. 22 und 65).

Hinsichtlich sämtlicher angemeldeter Dienstleistungen weist die Bezeichnung "Linuxwerkstatt" darauf hin, dass diese Dienstleistungen in Bezug auf das Betriebssystem "Linux" erbracht werden. Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, wird der Begriff "Werkstatt" nicht nur im Zusammenhang mit einer handwerklichen Tätigkeit verwendet, sondern auch in Verbindung mit Tätigkeiten und Dienstleistungen nichthandwerklicher Betriebe.

Soweit der Anmelder die Unterscheidungskraft deshalb als gegeben ansieht, weil sich das Linuxbetriebssystem von dem Betriebssystem Microsoft unterscheidet, ist zu berücksichtigen, dass es bei der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht darum geht, ob sich die Dienstleistungen unterscheiden, sondern ob die Bezeichnung geeignet ist, auf einen bestimmten Hersteller bzw. Erbringer der Dienstleistungen hinzuweisen. Eine Marke hat die Funktion, die Waren oder Dienstleistungen nach ihrem Hersteller oder Erbringer zu unterscheiden, nicht jedoch nach ihrer Art.



Die angemeldete Bezeichnung wird vom Verkehr naheliegend dahingehend verstanden, dass der Anbieter sich auf das Betriebssystem Linux spezialisiert hat und die Dienstleistungen in Bezug auf dieses Betriebssystem erbringt. Angesichts dieses Verkehrsverständnisses weist die Bezeichnung nicht auf einen bestimmten Anbieter, sondern nur auf die Art und den Gegenstand der Dienstleistungen dahingehend hin, dass diese sich mit dem Linuxbetriebssystem beschäftigen.

Anders wäre die Schutzzähigkeit der Bezeichnung allenfalls dann zu beurteilen, wenn der Verkehr durch die Bezeichnung nicht nur auf die Art und den Gegenstand der Dienstleistungen hingewiesen wird, sondern wenn die Bezeichnung geeignet wäre, dahingehend betriebskennzeichnend zu wirken, dass der Anbieter der Hersteller des Linuxbetriebssystems wäre (oder gegebenenfalls von diesem lizenziert wäre). Ein solches Verständnis ist aber bei der konkreten Kombination der Bezeichnungen "Linux" und "werkstatt" nicht nahegelegt, da der Verkehr hier davon ausgeht, dass der erste Wortbestandteil "Linux" lediglich das Produkt angibt, auf das sich die Dienstleistungen der "Werkstatt" beziehen. Der Verkehr weiß, dass es sich bei dem Linuxbetriebssystem um eine Open-Source-Software handelt und es daher viele voneinander unabhängige Linuxwerkstätten geben kann, so dass die Wortkombination nicht auf einen bestimmten Betrieb hinweist, sondern nur auf die Art und den Gegenstand der Dienstleistungen.

Auch die graphische Gestaltung der angemeldeten Bezeichnung kann die Schutzzähigkeit nicht begründen, da sie sich im Rahmen des Werbeüblichen hält. Sie beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass sich die in weiß bzw. schwarz gehaltenen Wörter "Linux" und "werkstatt" auf einem gelben Streifen befinden.

Auch der Hinweis des Anmelders auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen rechtfertigt keine andere Beurteilung. Die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen muss die zuständige nationale Behörde (und auch das zur Entscheidung angerufene Gericht) zwar berücksichtigen, soweit in dieser Hinsicht Informationen vorliegen (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Tz. 17) - Bild.T-Online u.

ZVS). Die zur Entscheidung berufene Stelle ist jedoch keinesfalls an diese Entscheidungen gebunden (vgl. EuGH - Bild.T-Online u. ZVS a. a. O.). Dies hat der EuGH in seiner auch für das nationale Verfahren maßgeblichen Rechtsprechung mehrfach und zuletzt auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen ausdrücklich nochmals bestätigt (vgl. EuGH a. a. O. (Tz. 9 ff.) unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 (Tz. 47 - 51) - BioID; GRUR 2004, 674 (Tz. 42 - 44) - Postkantoor; GRUR 2004, 428 (Tz. 63) - Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 (Tz. 18) - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand aus Gründen der Gleichbehandlung auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen (so EuGH - Bild.T-Online u. ZVS a. a. O. (Tz. 18)).

Eine allgemeine Verpflichtung der zuständigen nationalen Registerbehörden oder der zur Entscheidung berufenen Gerichte zu einem Vergleich der angemeldeten Marke mit den im Register eingetragenen vergleichbaren Marken hat der EuGH im Übrigen in der Entscheidung "Bild.T-Online u. ZVS" (a. a. O.) nicht aufgestellt. Die Äußerung zur Berücksichtigung von Voreintragungen gilt nach EuGH nur dann, wenn die zur Entscheidung berufene Stelle in dieser Hinsicht über entsprechende Informationen verfügt. Solche Informationen fehlen aber bei bloßen Eintragungen regelmäßig, weil die Eintragungsentscheidungen in aller Regel nicht begründet sind. Der bloße Umstand der Eintragung ermöglicht keine sachlich-argumentative Auseinandersetzung mit der Eintragungsentscheidung. Im diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der EuGH im Rahmen von Vorlageverfahren lediglich in Bezug über materielle markenrechtliche Fragen zu entscheiden hat und

darüber hinaus im vorgenannten Verfahren nicht durch Urteil, sondern im Beschlusswege entschieden hat, weil die Antwort auf die Vorlagefragen klar aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs abgeleitet werden konnte (EuGH - Bild.T-Online u. ZVS a. a. O. (Tz. 9)). Angesichts dieser Umstände erscheint es ausgeschlossen, dass aus der Entscheidung weitreichende verfahrensrechtliche Konsequenzen abgeleitet werden können (i. S. v. BPatG GRUR 2009, 683 - SCHWABENPOST). Vielmehr folgt daraus allenfalls, dass sich die zur Entscheidung berufene Stelle mit den ins Verfahren eingeführten oder sonst ersichtlichen, für die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke sprechenden Argumenten, die sich u. a. auch aus der Begründung von Eintragungsentscheidungen zu Drittmarken ergeben können, auseinandersetzen muss. Soweit dies geschieht, ist auch dem Begründungserfordernis nach dem maßgeblichen deutschen Verfahrensrecht ausreichend Genüge getan.

Mit der Nennung der Voreintragungen im vorliegenden Verfahren wurden keine über die Beschwerdebegründung hinausgehenden sachlichen Argumente vorgebracht, die für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke sprechen. Es wurden auch keine Fundstellen genannt, bei denen solche Argumente zu finden sein könnten. Deshalb bestand vorliegend kein Anlass und letztlich auch keine Möglichkeit, sich mit den genannten Voreintragungsentscheidungen im Rahmen der hier zu treffenden Schutzfähigkeitsentscheidung argumentativ auseinanderzusetzen. Vielmehr existiert sogar eine mit Gründen versehene Entscheidung des Bundespatentgerichts, in der die Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke mit dem Bestandteil "Linux" mit beachtlichen Gründen verneint worden ist (Beschluss des BPatG vom 26. Februar 2003, 29 W (pat) 180/01 - Linux User), worauf bereits die Markenstelle hingewiesen hatte.

Die vorgenannten Grundsätze zur Berücksichtigung von Voreintragungen gelten in gleicher Weise für die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts. Entgegen der Auffassung des 29. Senats des Bundespatentgerichts (vgl. dazu BPatG GRUR 2009, 683, 684 - SCHWABENPOST und GRUR 2009, 1173, 1174

- Freizeit-Rätsel-Woche) verbieten sich in den Verfahren vor den Markenstellen (ebenso wie im Verfahren vor dem Bundespatentgericht) Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken (vgl. dazu zutreffend BPatG 2009, 1175, 1180 - Burg Lissingen mit eingehender Begründung zu diesem Problemkreis). Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG sind ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldeten Marken. Durch die Nennung von Voreintragungen vermeintlich gleicher oder vergleichbarer Marken werden diese nicht verfahrensgegenständlich. Die markenrechtlichen Verfahrensbestimmungen sehen auch keine Möglichkeit einer Beteiligung von Inhabern entsprechend genannter Drittmarken vor. Schon aus diesem Grund kann es auch aus verfassungs- und verfahrensrechtlichen Gründen keinem Zweifel unterliegen, dass sich abschließende oder vermeintlich abschließende Äußerungen zur Schutzfähigkeit eingetragener Marken verbieten. Die Beurteilung der Schutzunfähigkeit eingetragener Marken aus absoluten Gründen bleibt vielmehr ausschließlich dem dafür vorgesehenen Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten. Wie bereits ausgeführt, kann auch aus der Entscheidung des EuGH "Bild.T-Online u. ZVS" nichts anderes gefolgert werden.

Abschließend sei noch angemerkt, dass die vom Anmelder im vorliegenden Verfahren genannten Voreintragungen mit dem Bestandteil "Linux" mit der hier zu beurteilenden Anmeldung weitgehend nicht vergleichbar sind, da die genannten Vergleichszeichen teilweise anders strukturiert und für andere Waren und Dienstleistungen geschützt sind. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Wortkombination mit dem Bestandteil "Linux" hängt jeweils vom Einzelfall ab, nämlich davon wie der Verkehr die jeweilige Gesamtbezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten bzw. geschützten Waren und Dienstleistungen versteht.

Ob der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben, da ihr bereits die Unterscheidungskraft fehlt.

Knoll

Merzbach

Bayer

Hu