



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 60/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 307 03 725.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 16. August 2007 und 13. Juni 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung der Bezeichnung

### **Gemeinsam Reisen**

für die Waren und Dienstleistungen

*Publikation von Zeitschriften und Büchern, auch in elektronischer Form, auch im Internet; Veranstaltung von Messen, Kongressen, Seminaren und sonstigen Events zu gewerblichen und Werbezwecken*

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, mit der angemeldeten Bezeichnung werde den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich eine Sachinformation über den inhaltliche Schwerpunkt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermittelt, indem für jedermann verständlich auf ein Reisen in oder mit einer Gemeinschaft mehrerer Personen hingewiesen werde. Soweit sich die Anmelderin auf angeblich vergleichbare Voreintragungen berufe, begründe dies ungeachtet der Frage der Vergleichbarkeit der Voreintragungen schon keinen Anspruch auf Eintragung; zudem seien die voreingetragenen Marken mit der hiesigen Anmeldemarke auch nicht vergleichbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2007 und 13. Juni 2008 aufzuheben und die Marke einzutragen.

Sie rügt vorab eine Ungleichbehandlung wegen der Eintragung vergleichbarer Drittmarken und hält die Anmeldemarke für schutzfähig, weil ein beschreibender Gehalt für die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bei denen es sich gerade nicht um die Durchführung von Reiseveranstaltungen handele, nicht ersichtlich sei.

## II.

A. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass die angemeldete Bezeichnung nach § 37 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

a) Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortidentisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach Art. 234 EGV allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer

angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] -SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] -

DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD).

c) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und was auch die Anmelderin im Ergebnis nicht in Abrede stellt, werden die mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verbraucher die Anmeldemarke ohne jedes Nachdenken nur in dem Sinne verstehen, dass hiermit auf die gemeinsame Durchführung einer oder mehrerer Reisen hingewiesen wird. In Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden die Verbraucher die Anmeldemarke damit aber nur als beschreibende Sachangabe verstehen. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung reicht hierfür entgegen der Ansicht der Anmelderin bereits die bloße Möglichkeit aus, dass eine als Marke angemeldete Bezeichnung in irgendeiner Weise eine solche Sachaussage über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen treffen kann. Als eine solche beschreibende Sachaussage sind nicht nur Angaben über unmittelbare Eigenschaften der vom Schutz erfassten Waren und Dienstleistungen, sondern auch solche Angaben anzusehen, die auf einen Gegenstand hinweisen, mit denen sich die betroffenen Waren und Dienstleistungen inhaltlich beschäftigen können. Die Unterscheidungskraft und damit die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke ist entgegen der Auffassung der Anmelderin in einem solchen Fall auch dann zu verneinen, wenn es sich bei dem mit der Sachangabe verbundenen Gegenstand nicht um den einzig möglichen handelt, mit denen sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen befassen können, diese also durchaus auch andere Inhalte haben können; vielmehr fehlt einer Anmeldemarke bereits dann die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sie als Hinweis auf eine bloße beschreibende Sachangabe verstanden werden kann und der hiermit beschriebene Gegenstand einer von vielen ist, mit der sich die Waren und Dienstleistungen inhaltlich beschäftigen können.

Letzteres ist vorliegend aber der Fall, weil die Waren in Klasse 16 und die Dienstleistungen in den Klassen 35 und 41, für welche die Anmeldemarke

geschützt werden soll, sich mit Reisen in Gemeinschaft befassen können oder diese Gegenstand der durchgeführten Messen, Kongressen, Seminaren oder sonstigen Events sein können. Versteht der Verbraucher die Anmeldemarke aber in diesem Sinn, kann sie die Hauptfunktion einer Marke, auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen, nicht mehr erfüllen, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist.

2. An diesem Ergebnis ändert sich auch nichts durch den Hinweis der Anmelderin auf angeblich mit ihrer angemeldeten Marke vergleichbare Drittmarken. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann sie nämlich keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus); GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya). Bestehen wie hier gegen die Eintragung einer Marke vom Gesetz zwingend bestimmte Schutzhindernisse, kann sich ein begehrter Eintragungsanspruch nicht aus Art. 3 GG ergeben, weil dies einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht darstellen würde, der aber nicht unter den Anwendungsbereich des Art. 3 GG fällt; darüber hinaus wäre ein hieraus hergeleiteter Eintragungsanspruch ein Verstoß gegen europäisches Sekundärrecht, zumal der Europäische Gerichtshof mehrfach betont hat, dass im Bereich der Gemeinschaftsmarken die Eintragung angeblich vergleichbarer Marken keinen Eintragungsanspruch begründen (EuGH, Beschluss vom 12.2.2009, Az: C-39/08 und C-43/08, - Schwabenpost).

3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

B. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG besteht ebenso wenig Veranlassung wie für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Letzteres scheidet aus, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs 2 Nr. 2 MarkenG); vielmehr war allein darüber zu befinden, ob im konkreten Einzelfall auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung, insbesondere des Europäischen Gerichtshofs, die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Kennzeichnung vorlagen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Me