



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 81/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 29 903.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 4. August 2009

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2008 und vom 1. Juli 2008 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren

„Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Wagenheber (Maschinen); Handwerkzeuge [handbetätigt]; Werkstattwagen“

zurückgewiesen worden.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

corporateworkshop

ist als Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen

„Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Wagenheber (Maschinen); Handwerkzeuge [handbetätigt]; Werkstattwagen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Bauberatung; Einrichtungsberatung“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Erstbeschluss vom 27. Februar 2008 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Adjektiv „corporate“ bedeute im Englischen „unternehmerisch, Unternehmens-“ und sei dem Verkehr von Schlagwörtern der Wirtschaftssprache her wie „Corporate Identity“ (Unternehmensdarstellung), „Corporate Design“ (Unternehmensgestaltung) oder „Corporate Management“ (Unternehmensführung), die Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hätten, bekannt und geläufig. Der weitere Bestandteil „workshop“ werde im deutschen Sprachgebrauch zwar in der Bedeutung von „Arbeitskreis“ oder „Seminar“ verwendet. Dieser Sinngehalt stehe jedoch in Verbindung mit den in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht im Vordergrund. Vielmehr sei hier allein die weitere Bedeutung „(Produktions-)Betrieb, Werkstatt“ relevant. Insoweit stelle die angemeldete Marke eine unmittelbar beschreibende Sachangabe dahingehend dar, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einer unternehmerisch arbeitenden Werkstatt angeboten, vertrieben oder erbracht würden. Die angemeldete Bezeichnung werde daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 1. Juli 2008 unter Bezugnahme auf die Erwägungen der Erstprüferin zurückgewiesen und darüber hinaus ausgeführt, dass die Bezeichnung „corporate-workshop“ nicht nur ein analog zu den vergleichbaren Wortzusammensetzungen „Corporate Identity“, „Corporate Design“, „Corporate Management“ gebildeter Begriff des „Business Englisch“ sei. Vielmehr handle es sich bei diesem Ausdruck um einen bereits als solchen verwendeten Gesamtbegriff zur Kennzeichnung von Trainingsprogrammen und Seminaren. Zwar sei es möglich, dass das angemeldete Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bei denen es sich weder um Seminare noch um sonstige mit Ausbildung zusammenhängende Produkte handle, keine unmittelbar beschreibende Sachangabe darstelle. Dies begründe aber nicht die erforderliche Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung. Auch wenn der Verkehr nur eine mehr oder weniger konkrete Vorstellung vom eigentlichen Sinngehalt von Begriffen des Business Englisch habe, erkenne er doch irgendeinen

sachlichen Bezug zum „Business“. Dies habe zur Folge, dass er derartige Begriffe unabhängig vom konkreten Waren- oder Dienstleistungszusammenhang nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehe. Im vorliegenden Fall werde der Verkehr das angemeldete Zeichen daher auch dann nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auffassen, wenn er es nicht im Sinne von „unternehmerisch geführte Werkstatt“, sondern ausschließlich in der Bedeutung von „Schulung“ verstehe. Die Markenstelle hat der Anmelderin Nachweise zur Bedeutung und Verwendung der Begriffe „corporate“, „workshop“ und „corporate workshop“ übermittelt.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass der angemeldeten Bezeichnung die erforderliche geringe Unterscheidungskraft zukomme. Der Begriff „corporateworkshop“ bedeute soviel wie „berufliche Fortbildungsveranstaltung“. Insoweit weise er keine inhaltliche Unschärfe auf, stelle aber auch nur in Bezug auf berufliche Fortbildungsveranstaltungen und Seminare eine beschreibende Angabe dar. Davon gehe auch das Deutsche Patent- und Markenamt aus, da es in der auf seiner Homepage online angebotenen Recherchemöglichkeit nach Dienstleistungsbegriffen den Begriff „workshop“ der Klasse 41 zuordne. Die angemeldete Bezeichnung solle jedoch gerade nicht zur Kennzeichnung von Seminaren oder anderen Dienstleistungen der Klasse 41 und damit nicht in ihrer herkömmlichen Bedeutung verwendet werden. Sie stelle daher in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch keine beschreibende Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

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

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, in der Sache jedoch nur insoweit begründet, als die Anmeldung für die Waren „Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Wagenheber (Maschinen); Handwerkzeuge [handbetätigt]; Werkstattwagen“ zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen hat die Markenstelle im Ergebnis zu Recht angenommen, dass die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Nr. 24] - SAT 2; GRUR Int. 2005, 135 [Nr. 19] - Maglite; BGH GRUR 2009, 411 [NR. 8] - STREETBALL; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rn. 83). Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 710 [Nr. 12] - VISAGE; GRUR 2009, 411 [Nr. 8] - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 [Nr. 11] - Willkommen im Leben). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder 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 versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418

- BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 2009, 411 [Nr. 9] - STREETBALL). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die 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 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

1. Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zuerkannt werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, bedeutet die angemeldete englischsprachige Bezeichnung „corporateworkshop“ einerseits wörtlich übersetzt soviel wie „unternehmerisch geführte Werkstatt“. Ebenfalls zutreffend hat die Markenstelle dargelegt und durch Fundstellen aus dem Internet untermauert, dass der Ausdruck „corporate workshop“ andererseits aber auch als solcher Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat und hier zur Bezeichnung bestimmter Trainingsprogramme für Unternehmensangehörige verwendet wird. Ob den inländischen Verkehrskreisen die Bedeutung „unternehmerisch geführte Werkstatt“ geläufig ist, dürfte angesichts der Konnotation des Begriffs „Workshop“ im deutschen Sprachgebrauch zweifelhaft sein, kann aber letztlich dahingestellt bleiben. Aufgrund der bereits von der Markenstelle dargelegten Verwendung des Begriffs „corporate workshop“ als Bezeichnung für eine bestimmte Art von Trainingsprogrammen ist jedenfalls davon auszugehen, dass der normal informierte, ange-

messen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres in diesem Sinne versteht.

Bei Workshops handelt es sich um Kurse oder Veranstaltungen, in denen bestimmte Themen von den Teilnehmern selbst erarbeitet werden, wobei dies im Hinblick darauf, dass Workshops in der Regel auf die praktische Umsetzbarkeit des vermittelten Wissens ausgerichtet sind, teilweise auch in Form von praktischen Übungen geschieht (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM], Stichwort: Workshop). Es erscheint daher nicht ausgeschlossen, dass die in Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen“ in Form eines Workshops erfolgt, der die Ermittlung der für das betreffende Unternehmen maßgeblichen Werte und/oder die Entwicklung einer einheitlichen Organisation oder eines einheitlichen Erscheinungsbildes zum Gegenstand hat. Insoweit weist die angemeldete Bezeichnung damit lediglich auf die Art und die Form hin, in der die Dienstleistung angeboten wird.

Entsprechendes gilt für die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen „Bauberatung“ und „Einrichtungsberatung“. Bei diesen Dienstleistungen spielen einerseits Wünsche und Vorstellungen des Kunden regelmäßig eine große Rolle und müssen daher umfassend festgestellt werden. Andererseits ist möglicherweise technischen Gegebenheiten, rechtlichen Einschränkungen oder finanziellen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Um hier ein alle Aspekte berücksichtigendes und allen Interessen und Vorgaben gerecht werdendes Konzept erstellen zu können, liegt es nicht fern, die genannten Dienstleistungen in Form eines Workshops anzubieten, in dem beispielsweise gemeinsam mit dem Kunden und sonstigen Beteiligten ein (Bau-/Einrichtungs)Konzept entwickelt bzw. erarbeitet wird.

Als Hinweis auf die mögliche Form der Dienstleistung ist die angemeldete Bezeichnung somit nicht geeignet, die beanspruchten Dienstleistungen hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar zu machen. Da bei der Beurteilung der

Unterscheidungskraft auf die im Dienstleistungsverzeichnis genannten Dienstleistungen und nicht auf den beabsichtigten oder tatsächlichen Einsatz der Marke abzustellen ist, kann die Anmelderin nicht mit Erfolg geltend machen, dass sie die angemeldete Bezeichnung nicht im Zusammenhang mit Workshops oder Seminaren verwenden wolle (Ströbele in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 65). Insoweit hat die Markenstelle die Anmeldung zu Recht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

2. Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ist für die Waren „Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Wagenheber (Maschinen); Handwerkzeuge [handbetätigt]; Werkstattwagen“ angezeigt. Insoweit steht der Eintragung der Bezeichnung „corporateworkshop“ weder der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken dem Registerschutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. In Bezug auf die von der Anmelderin beanspruchten Waren fehlt der angemeldeten Bezeichnung die Eignung, Merkmale derselben unmittelbar zu beschreiben.

Insoweit weist die Anmelderin zutreffend hin, dass diese Waren in keinem Zusammenhang mit Workshops oder sonstigen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen stehen. Aber auch in der weiteren Bedeutung „unternehmerisch geführte Werkstatt“, die bei einer Eignung zur Merkmalsbeschreibung nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als zumindest Fachkreisen verständliche Angabe grundsätzlich zu berücksichtigen wäre (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 [Nr. 25, 30] - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147 [Nr. 31 f.] - DOUBLEMINT; GRUR 2006, 411, 413 [Nr. 24] - Matratzen Concord/Hukla; Ströbele in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 237

und 253), ist nicht ersichtlich, in welcher Hinsicht die angemeldete Bezeichnung die beanspruchten Waren beschreiben soll. Zwar gehören diese Waren zur (Grund-)Ausstattung einer Werkstatt. Jedoch stellt die Verwendung oder Verwendbarkeit dieser Waren in einer „unternehmerisch geführten Werkstatt“ kein Merkmal dieser Waren selbst dar, da nicht davon auszugehen ist, dass Werkzeuge oder Werkstattwagen, die in einer unternehmerisch geführten Werkstatt eingesetzt werden, anders geartet oder ausgestattet sind als Werkzeuge, die in einem handwerksmäßigen Betrieb zum Einsatz kommen.

Der angemeldeten Marke kann hinsichtlich der beanspruchten Waren auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Im Zusammenhang mit den Waren „Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Wagenheber (Maschinen); Handwerkzeuge [handbetätigt]; Werkstattwagen“ ergibt der Begriff „corporateworkshop“ in keiner der möglichen Bedeutungen einen ohne weiteres auf der Hand liegenden beschreibenden Sinngehalt noch kann ihm ein lediglich anpreisender Charakter entnommen werden. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr das Zeichen insoweit als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst.

In diesem Umfang konnten die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle daher keinen Bestand haben und waren aufzuheben.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Bb