



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 9/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 41 665.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Januar 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen,
2. Der Kostenantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 307 41 665.8

Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen

ist für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel;

Klasse 41: Ausbildung, juristische Fort- und Weiterbildung;

Klasse 42: wissenschaftliche Dienstleistungen, Rechtsgutachten

am 26. Juni 2007 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Markenmeldung mit Beschluss vom 21. Februar 2008 für alle Waren und

Dienstleistungen zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Erinnerung ist mit Beschluss vom 15. Dezember 2008 zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist ausgeführt worden, das neu gebildete Wort "Rechtsdepeche" sei ohne analysierende Betrachtungen verständlich im Sinn einer Kurznachricht zu rechtlichen Themen. Im Bereich des Gesundheitswesens ließen sich mehrere Wortkombinationen mit "-depeche" im Sinn einer Kurzmitteilung oder Kurzinformation nachweisen. Die angemeldete Wortneubildung erscheine für die angesprochenen Fachkreise und Verbraucher sprachüblich gebildet und nicht ungewöhnlich, der Gesamteindruck gehe nicht über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinaus. Die Waren "Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel" würden durch die angemeldete Wortfolge unmittelbar beschrieben, da sie (Kurz-)Nachrichten zu Rechtsproblemen im Gesundheitswesen betreffen könnten. Die Dienstleistungen "Ausbildung, juristische Fort- und Weiterbildung" könnten mithilfe derartiger (Kurz-)Nachrichten zu Rechtsproblemen im Gesundheitswesen erbracht werden. Die Dienstleistungen "wissenschaftliche Dienstleistungen; Rechtsgutachten" könnten das Ergebnis einer solchen "Rechtsdepeche" sein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder und Beschwerdeführer. Sie verweisen darauf, dass im Zurückweisungsbeschluss vom 15. Dezember 2008 das Wort "Rechtsdepesche" nicht wie angemeldet, sondern ohne "s" ("Rechtsdepeche") geschrieben werde, was ein Indiz für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung darstelle. Damit werde belegt, dass der Begriff "Depesche" unüblich und deshalb kennzeichnungskräftig sei. Dies gelte erst recht für die vorliegende Wortkombination, der ein hohes Maß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zukomme.

Die Beschwerdeführer beantragen daher sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angemeldete Marke wie beantragt einzutragen,

hilfsweise die Marke als Werktitel einzutragen,

die RA'e Dr. G... für das Erinnerungs- und Beschwerdeverfahren hinzuzuziehen sowie

der Staatskasse die Kosten für das Rechtsmittelverfahren aufzuerlegen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich als unbegründet. Die angemeldete Marke ist aufgrund fehlender Unterscheidungskraft im Hinblick auf alle Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung besitzt eine Marke dann, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BHG GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 – Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, wenn

diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1149 – BRAVO). Kann demnach einer Marke ein für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus, ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH a. a. O. – Cityservice; BGH GRUR 1999, 1089 – YES). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und des BGH vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt werden und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 35, 37 – BuchPartner).

- 1.2. Auch wenn der Begriff der "Rechtsdepesche" lexikalisch nicht nachweisbar ist, handelt es sich um eine übliche Wortbildung. Eine Internetrecherche des Senats hat ergeben, dass im Bereich der Druckereierzeugnisse zahlreiche Bezeichnungen in Zusammensetzung mit dem Begriff "Depesche" existieren:

www.gfi-online.de: "Gyn-Depesche", "Apotheken-Depesche", "Praxis-Depesche", "Neuro-Depesche", "Onko-Depesche", bei denen es sich um Fachartikel in Form von "Depeschen" zu den entsprechenden medizinischen Fachgebieten handelt;

www.energiedepesche.de: "Sie finden auf über 2500 Seiten: Umfassende, verständliche und aktuelle Informationen zu allen Energiethemen mit Service und Beratungsangeboten, Links, Downloads, Statistiken, Rechtsinformationen, Fördermöglichkeiten, Fortbildungsangeboten und Herstellerverweisen";

www.fonds-depesche.de: " – Nachrichten – News über Aktien, Devisen, ETFs, Futures...";

www.marktforschung.de/austausch-service/marktforschungsdepesche/: "Portal für Marktforschung, Studien, Beratung,, aktuelle Brancheninformationen gibt es auch als wöchentliche Onlinezeitung ganz bequem und kostenlos per Email";

www.bbpd.de: "In der bbpd (Berlin-Brandenburger Phila-Depesche) informieren Briefmarkenvereine und Briefmarkensammler darüber, was in der Philatelie in Berlin und Brandenburg läuft";

<http://www.franchiseverband.com/Franchise-Depesche.148.0.html>: "Die Franchise-Depesche ist eine speziell auf wirtschaftlichpolitische Akteure gerichtete Publikation und greift Themen aus dem wirtschafts-, arbeits- und gesellschaftspolitischen Umfeld des Franchisings auf und intensiviert den Dialog zwischen Politik und Wirtschaft".

Aus den genannten Fundstellen ergibt sich, dass die angesprochenen Verkehrskreise neben der lexikalischen Bedeutung des Zeichenbestandteils "Depesche" i. S. v. "Telegramm" (vgl. www.duden.de/suche/...), das Wort "Depesche" ferner unmittelbar als Begriff für Fachartikel, Onlinezeitung oder sonstigen Publikationen verstehen werden. Dies widerlegt die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argumentation, dass der Begriff "Depesche" fremd und kennzeichnungsstark sei, was sich bereits daran zeige, dass im

Beschluss der Markenstelle vom 15. Dezember 2008 das Wort "Depesche" als "Depeche" geschrieben worden sei. Zum einen sind beide Schreibweisen lexikalisch gebräuchlich (vgl. Duden a. a. O.), zum anderen sind geringe Abweichungen in der Schreibweise nicht geeignet, die erforderliche Unterscheidungskraft zu begründen.

- 1.3. Wie sich aus den Beispielen ergibt, weist der dem Wort "Depesche" vorangestellte weitere Wortbestandteil gewöhnlich auf die in der "Depesche" thematisierten Inhalte hin. Folglich wird der vorangestellte Wortbestandteil "Rechts-" im Gesamtbegriff "Rechtsdepesche" als eine ohne weiteres verständliche Angabe über die Art der Waren und Dienstleistungen von den hier angesprochenen Fachkreisen sowie vom interessierten Durchschnittsverbraucher verstanden werden, nämlich dahingehend, dass sich diese auf das Gebiet des Rechts beziehen. Ferner ist der auch die Wortzusammensetzung "Depesche für ..." gebräuchlich, wie einige Beispiele zeigen, vgl. unter www.nfh-online.de/...: "Depesche für das Management der Gastronomie und Hotellerie; "K... Depesche für Zustandsverbesserer".
- 1.4. Die Begriffszusammensetzung "Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen" weist daher hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich auf einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt bzw. einen engen Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen auf. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit zusammengesetzter Ausdrücke ist, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die bloße Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – POST-KANTOOR; GRUR 2004, 680, 681 BIOMILD). Ein solcher über die bloße Summenwirkung hinausgehender Gesamteindruck ist dem Zeichen "Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen" in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedoch gerade nicht zu entnehmen.

- 1.5. Die Waren "Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel" werden durch die angemeldete Marke unmittelbar inhaltlich beschrieben. So kann es sich bei "Rechtsdepeschen für das Gesundheitswesen" um Druckereierzeugnisse in Form von Fachartikeln, Broschüren, gedruckten Kurzinformationen zu rechtlichen Themen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens handeln. Gleiches gilt für die Lehr- und Unterrichtsmittel, die sich thematisch mit rechtlichen Fragestellungen im Gesundheitswesen auseinandersetzen.

Einen engen beschreibenden Bezug weist das angemeldete Zeichen zu den Dienstleistungen "Ausbildung, juristische Fort- und Weiterbildung" auf. Der beschreibende Begriffinhalt des angemeldeten Zeichens betrifft neben den o. g. Waren in gleichem Maße die damit eng verknüpften Dienstleistungen. Sowohl die "Ausbildung" als auch "juristische Fort- und Weiterbildung" erfolgt regelmäßig – zumindest begleitend - unter Verwendung von Fachartikeln, sog. "Handouts" bzw. Kurzinformationen. Gleiches gilt für "wissenschaftliche Dienstleistungen" sowie die Dienstleistung "Rechtsgutachten". Die Ergebnisse derartiger Dienstleistungen können in einer Rechtsdepesche festgehalten sein, so dass auch diesbezüglich ein enger beschreibender Bezug besteht.

Aufgrund fehlender Unterscheidungskraft im Hinblick auf alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist eine Eintragbarkeit der angemeldeten Marke nicht gegeben. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann daher dahingestellt bleiben.

2. Auch die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin sind zurückzuweisen.
 - 2.1. Die Eintragung eines Werktitels (sog. Titelschutzanzeige) fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des Deutschen Patent- und Markenamts, so dass das Bundespatentgericht die Eintragung eines Werktitels nicht anordnen kann.

Im Übrigen ist zur markenrechtlichen Eintragungsfähigkeit von Werktiteln i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nach ständiger Rechtsprechung des BGH und BPatG anerkannt, dass alle Angaben und Bezeichnungen als frei-haltebedürftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder wenigstens nicht un-terscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzusehen sind, die sich als inhaltliche Beschreibung des möglichen gedanklichen Gehaltes von Waren und Dienstleistungen eignen (vgl. BGH GRUR 2001, 1042, 1043 REICH UND SCHÖN; BGH GRUR 2003, 342 Winnetou). Als eintragungsfähige Marken kommen daher im Ergebnis nur reine Phantasietitel in Be-tracht (BPatG GRUR 2006, 593 Der kleine Eisbär). Das Vorliegen eines Werktitels i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ändert folglich nichts an der nicht gegebenen Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens aufgrund fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

- 2.2. Für die Hinzuziehung der Rechtsanwälte Grosskopf und Klein besteht keine markenrechtliche Rechtsgrundlage, da im Marken-Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe grund-sätzlich ausgeschlossen ist.

- 2.3. Der Antrag der Beschwerdeführer, der Staatskasse die Kosten des Rechts-mittelverfahrens aufzuerlegen, ist als Antrag auf Rückzahlung der Beschwer-degebühr auszulegen. Die Beschwerdegebühr wird gemäß § 82 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 3 Abs. 1 PatKostG mit der Einlegung der Beschwerde fällig und ist mit der Einlegung einer rechtswirksamen Beschwerde verfallen.

Eine Rückzahlung kommt nur aus Billigkeitsgründen in Betracht, die nicht vorliegen, sofern eine rechtswirksam eingelegte Beschwerde lediglich in der Sache erfolglos bleibt.

Grabrucker

Kopacek

Richter Dr. Kortbein ist an der Unterzeichnung durch Urlaub gehindert.

Grabrucker

Hu