



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 2/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 042 374.9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2010 durch den Vorsitzenden Richter Knoll und die Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2009 und vom 9. Oktober 2009 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung **roots & wings** für zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 39, 41, 44 und 45, nämlich:

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung, -entwicklung; Personalmanagementberatung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Beförderung von Reisenden; Buchung von Reisen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Coaching, insbesondere CiP (Coaching in Prozess), Führungskräftecoaching, Jobcoaching, Existenzgründercoaching, Einzel- und Gruppencoaching; Beratung über Fort- und Weiterbildungsangebote; Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie; Seminare; Workshops (Ausbildung); Events (Unterhaltung); Veranstaltungsorganisation, soweit in Klasse 41 enthalten; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen;

Berufsberatung; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft; Homöopathie; Massagen, insbesondere holistische, ayurvedische, klassische, psychotherapeutische Massagen; Meditation zur Gesundheitspflege und Entspannung; Therapie, soweit in Klasse 44 enthalten, Bewegungstherapie, Körper- und Physiotherapie, Einzel-, Paar- und Familientherapie, provokative Therapie, Gestalttherapie, Gesprächstherapie; therapeutische Versorgung und Beratung; betriebliche Gesundheitsprävention; Mediation; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; Astrologie, insbesondere psychologische; Erstellung von Horoskopen“.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im teilweise erfolgreichen Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen. Die Marke bedeute in der deutschen Übersetzung „Wurzeln und Flügel“; ein bekanntes Goethe-Zitat laute: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel“. Damit werde auf „festen Boden und Fortentwicklung“ Bezug genommen, also Sicherheit und Entfaltungsmöglichkeiten. Die Anmeldung stelle für den Bereich Pädagogik, Psychologie und Psychotherapie einen werbeslogan-artigen beschreibenden Hinweis dar.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen ist sie der Auffassung, dass die Anmeldung nicht in dem von der Markenstelle genannten Sinn verstanden werde. Die Übersetzung und der Bezug auf das Goethezitat bedürfe erheblicher gedanklicher Zwischenschritte, um einen Bezug zu den noch versagten Dienstleistungen herzustellen zu können.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 aufzuheben, soweit darin die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Bezeichnung stehen auch für die verfahrensgenständlichen Dienstleistungen Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind im Hinblick auf die teilweise Zurückweisung der Anmeldung im Erstbeschluss sowie die teilweise Stattgabe bei Zurückweisung der Erinnerung im Übrigen noch folgende Dienstleistungen:

„Erziehung; Ausbildung; Coaching, insbesondere CiP (Coaching in Prozess), Führungskräftecoaching, Jobcoaching, Existenzgründercoaching, Einzel- und Gruppencoaching; Beratung über Fort- und Weiterbildungsangebote; Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie; Seminare; Workshops (Ausbildung); medizinische Dienstleistungen; Homöopathie; Massagen, insbesondere holistische, ayurvedische, klassische, psychotherapeutische Massagen; Meditation zur Gesundheitspflege und Entspannung; Therapie, soweit in Klasse 44 enthalten, Bewegungstherapie, Körper- und Physiotherapie, Einzel-, Paar- und Familientherapie, provokative Therapie, Gestalttherapie, Gesprächstherapie; therapeutische

Versorgung und Beratung; Mediation; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Astrologie, insbesondere psychologische; Erstellung von Horoskopen“.

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/Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 27 - BioID; BGH GRUR 2009, 411, Nr. 8 - STREETBALL).

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen zu beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt (EuGH GRUR Int. 2005, 135, Nr. 19 - Maglite; GRUR 2005, 763, Nr. 25 - Nestlé/Mars; BGH GRUR 2009, 952, Nr. 9 - DeutschlandCard). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittabnehmers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 943 Nr. 24 - SAT 2).

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, bedeutet das englische Wort „roots“ im Deutschen „Wurzeln“; das englische Wort „wings“ bedeutet im Deutschen „Flügel“; das Zeichen „&“ ist das kaufmännische „Und-Zeichen“ und wird als „und“ gesprochen, zum Beispiel in der Gesellschaftsbezeichnung „GmbH & Co. KG“. Das angemeldete Zeichen bedeutet demnach im Deutschen „Wurzeln und Flügel“.

„Wurzeln“ sind in erster Linie Teile von Pflanzen, die unter anderem der Befestigung der Pflanze an ihrem Standort dienen. „Flügel“ sind in erster Linie die Schwingen von Vögeln und dienen zum Fliegen. Aus diesen Bedeutungen ergibt

sich keine beschreibende Angabe oder ein enger beschreibender Bezug hinsichtlich der noch versagten Dienstleistungen.

Allerdings gibt es, worauf die Markenstelle zur Versagung der Eintragung hingewiesen hat, ein Zitat des Deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe, welches lautet: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel“. Dieses Zitat könnte möglicherweise als schlagwortartige Bezeichnung eines Konzepts im Bereich Erziehung, Kinderentwicklung oder Kinderpsychologie verstanden werden.

Es kann indessen nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass sich die englischsprachige Anmeldung **roots & wings** dem Verkehr als Verkürzung des Goethe-Zitats erschließt. Hierzu bedarf es zunächst der Kenntnis des Goethe-Zitats, was bei einem eher geringen Teil der Verkehrskreise der Fall sein dürfte. Selbst dann bedarf es aber mehrerer gedanklicher Zwischenschritte, um in der englischsprachigen Anmeldung einerseits dieses Zitat und andererseits eine beschreibende Angabe oder einen engen beschreibenden Bezug zu den noch maßgeblichen Dienstleistungen zu erkennen. Eine derartige, möglichen beschreibenden oder sachbezogenen Begriffsbedeutungen nachgehende Betrachtungsweise wäre analysierend und findet nicht statt. Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt einer Marke muss so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 60 Nr. 24 - Companyline; Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 8 Rdn. 118 m. w. N.). Das ist hier nach Auffassung des Senats nicht mehr der Fall.

Die angemeldete Bezeichnung verfügt deshalb über ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft, um die betriebliche Herkunft der noch maßgeblichen Dienstleistungen anzeigen zu können.

Schließlich kann nach den recherchierten Belegen auch nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass sich die angemeldete Bezeichnung als schlagwortartiger Sachhinweis im Bereich Erziehung, Kinderentwicklung oder Kinderpsychologie etabliert hätte. Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die beanspruchten maßgeblichen Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, ist **roots & wings** auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Beschlüsse der Markenstelle sind auf die Beschwerde mithin aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Knoll

Winter

Hartlieb

CI