



# BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 194/09

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 399 39 839**

**(hier Löschung S 166/08)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 2009 wird aufgehoben.

Die Marke 399 39 839 ist zu löschen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 8. Juli 1999 angemeldete und am 18. Juni 2002 nach Abschluss eines Erinnerungsverfahrens für Dienstleistungen der Klassen 39 und 41, nämlich für

"Dienstleistungen einer Segelschule, Veranstaltungen von Reisen, insbesondere von Segel- und Schiffsreisen mit Durchführung regulären Schulunterrichts; Ausbildung, Erziehung und Unterricht, insbesondere jeweils in Verbindung mit Reisen"

eingetragene Wortmarke 399 39 839

Das segelnde Klassenzimmer

hat die Antragstellerin am 6. Mai 2008 Löschungsantrag gestellt, weil die Marke nicht unterscheidungskräftig und freihaltungsbedürftig sei. Die zusammengesetzte Bezeichnung werde ohne weiteres dahingehend verstanden, dass Unterricht auf einem Segelboot durchgeführt werde. Zur Begründung ihres Löschungsantrags verweist die Antragstellerin auf mehrere Internetausdrucke, mit einer entsprechenden Verwendung der Wortfolge durch Dritte.

Auf die den Bevollmächtigten der Markeninhaberin am 10. Juni 2008 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 30. Juli 2008 widersprochen und beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung 1999 sei das Angebot, normale Schüler für eine Zeit lang auf eine Segelreise mitzunehmen und dabei den Unterricht fortzusetzen, einmalig gewesen. In den meisten Fällen ginge die Benutzung Dritter auf die Markeninhaberin zurück. Soweit dies nicht der Fall sei, behalte sich die Markeninhaberin vor, dagegen vorzugehen.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsauftrag mit Beschluss vom 23. April 2009 zurückgewiesen. Das ist damit begründet, der Marke könne in Bezug auf die streitgegenständlichen Dienstleistungen jedenfalls für den Zeitpunkt der Eintragung nicht das Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die Wortkombination "Das segelnde Klassenzimmer" deute nach Art eines sprechenden Zeichens allenfalls mittelbar auf die beanspruchten Dienstleistungen hin. Der Begriff "Klassenzimmer" werde von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen ohne weiteres Nachdenken lediglich als eine Räumlichkeit verstanden, in dem eine Klasse unterrichtet werden könnte. Selbst wenn es entsprechende Unterrichtsräume bzw. -zimmer auch auf Schiffen geben möge, so finde Klassenunterricht traditionell und überwiegend noch immer in den Räumlichkeiten eines ortsgebundenen Gebäudes statt. Damit wirke die Kombination des Adjektivs "segelnde" mit dem Substantiv "Klassenzimmer" eigentümlich und ungewöhnlich, da ortsgebundene Räumlichkeiten sich nicht mit Hilfe eines Segels fortbewegen

könnten. Insoweit rege die Wortkombination "Das segelnde Klassenzimmer" zum Nachdenken an.

Die Antragstellerin habe auch nicht den Nachweis erbracht, dass die Bezeichnung "Das segelnde Klassenzimmer" - jedenfalls zum Zeitpunkt der Markeneintragung im Jahr 2002 - zur unmittelbaren Beschreibung von Dienstleistungen, die Pädagogik mit Segeln bzw. Segelreisen verbänden, von Dritten benutzt worden sei bzw. sich insoweit zu einem Synonym für solche Dienstleistungen entwickelt habe. Der Verweis auf zwei ähnlich gebildete Internetadressen reiche für einen Nachweis einer unmittelbar beschreibenden Verwendung nicht aus.

Es möge durchaus sein, dass das offensichtlich ursprünglich von der Markeninhaberin entwickelte und so benannte Konzept "des segelnden Klassenzimmers" mittlerweile viele Nachahmer gefunden habe und sich der Begriff "Das segelnde Klassenzimmer" aktuell zu einem schlagwortartigen Hinweis für pädagogische Angebote im Zusammenhang mit Segeln oder Segelreisen entwickelt habe. Vor diesem Hintergrund sei möglicherweise auch eine andere markenrechtliche Beurteilung der Markenmeldung "Klassenzimmer unter Segeln" der Antragstellerin aus dem Jahr 2007 durch das Deutsche Patent- und Markenamt angezeigt gewesen. Für den Zeitpunkt der Eintragung der streitgegenständlichen Marke lasse sich ein solches Verständnis in den angesprochenen breiten Verkehrskreisen jedoch nicht belegen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt sie weiterhin die Auffassung, dass der Marke bereits zum Zeitpunkt der Eintragung jegliche Unterscheidungskraft gefehlt habe. Das angesprochene Publikum werde der zusammengesetzten Bezeichnung unmittelbar entnehmen, dass hier pädagogische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Segeln, Segel- und Schiffsreisen angeboten würden bzw. dass Unterricht auf einem segelnden Schiff durchgeführt werde, weil sich das Klassenzimmer auf bzw. in einem Segelschiff befinde. Die beanspruchten

Dienstleistungen bezögen sich allesamt auf das Segeln und/oder das Reisen, so dass in diesem Zusammenhang nicht davon ausgegangen oder es als üblich angesehen werden könne, dass es sich bei dem Klassenzimmer um eine ortsgebundene Räumlichkeit handle, da sowohl Segeln als auch Reisen Mobilität voraussetzen.

Aus den im Amtsverfahren eingereichten Internetausdrucken ergebe sich, dass die Wortfolge "Das segelnde Klassenzimmer" bzw. "Segelndes Klassenzimmer" bereits im Juni 2001 und damit ein Jahr vor der Eintragung der angegriffenen Marke von Dritten unmittelbar beschreibend verwendet worden sei. Entgegen den Ausführungen der Markenabteilung sei die Wortfolge auch nicht ungewöhnlich und besonders originell. Dagegen sprächen nicht nur die im Amtsverfahren vorgelegten Verwendungsbeispiele, sondern auch weitere im Beschwerdeverfahren vorgelegte Verwendungsbeispiele vergleichbarer Wortzusammenstellungen, bei denen das Adjektiv "segelnde" durch vergleichbare Adjektive wie "laufende, reisende, surfende, tauchende, radelnde, rollende, schwimmende und fahrende" ersetzt worden sei. Der Internetausdruck zu "Das schwimmende Klassenzimmer" stamme von Juni 1998 und damit vier Jahre vor der Eintragung der angegriffenen Marke. Die zahlreichen Verwendungen von "Das + Fortbewegungsart beschreibendes Adjektiv + Klassenzimmer" seien auf die Bekanntheit des Romans "Das fliegende Klassenzimmer" von Erich Kästner zurückzuführen.

Aufgrund der im Amtsverfahren vorgelegten Internetausdrucke zur Verwendung der Wortfolge "Das segelnde Klassenzimmer" durch Dritte bestehe an der Bezeichnung auch ein Freihaltungsbedürfnis.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 2009 aufzuheben und die Löschung der Marke 399 39 839 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und hält die Bezeichnung für phantasiereich und originell. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat sie vorgetragen, sie biete bereits seit 1993 Segelreisen für Schüler unter Fortsetzung des Schulunterrichts an. Es sei möglich, dass für einen von der Antragstellerin vorgelegten Internetausdruck ein ehemaliger Schüler der Markeninhaberin verantwortlich sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung und der Inhaberin der angegriffenen Marke kann ein Löschungsgrund nach §§ 54, 50 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht verneint werden, weil der angegriffenen Marke sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch noch derzeit die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt hat bzw. fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Nrn. 27 ff. - BioID). Die Schutzfä-

higkeit als Marke ist dabei stets anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 18). Weist eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt auf, gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Nach diesen Grundsätzen fehlte bzw. fehlt der angegriffenen Marke sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch heute noch die erforderliche Unterscheidungskraft für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen. Die Wortfolge "Das segelnde Klassenzimmer" wird in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen von erheblichen Teilen der angesprochenen inländischen Verkehrskreise lediglich als Hinweis auf deren Erbringungsort verstanden, nämlich auf einen als Klassenzimmer bezeichneten Lehrort, der sich auf einem Segelschiff befindet. Sämtliche Dienstleistungen können auf einem Segelschiff erbracht werden, wobei dieser Bezug bei einigen Dienstleistungen sich ausdrücklich aus dem Dienstleistungsverzeichnis ergibt.

Gerade auf dem Gebiet des Unterrichtswesens ist es üblich, entsprechende Dienstleistungen in den Ferien kombiniert mit einem Freizeitangebot anzubieten. So werden im Inland bereits seit vielen Jahren in den Schulferien regelmäßig Sprachreisen angeboten, bei denen die Schüler sowohl Sprachunterricht erhalten als auch die Möglichkeit haben, ihren sportlichen Interessen nachzugehen.

Für ein solches Verständnis sprechen insbesondere auch die von der Antragstellerin im Amts- und Beschwerdeverfahren vorgelegten Anlagen, die eine Verwendung identischer oder ähnlicher Wortfolgen durch Dritte belegen. Aus den Anlagen A7 - A10 und A14 ergibt sich, dass die angemeldete Bezeichnung bereits im Juni 1998 bzw. Juni 2001 und damit vor der Eintragung der streitgegenständlichen Marke im Juni 2002 identisch (Anl. A7, 8) bzw. in leicht abgewandelter Form (segelndes Klassenzimmer, das schwimmende Klassenzimmer - s. Anl. A9, 10, 14) von Dritten im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen entsprechend

verwendet worden ist. Die häufige Verwendung identischer oder ähnlicher Bezeichnungen erklärt sich mit der Bekanntheit des Romans von Erich Kästner "Das fliegende Klassenzimmer" und dessen Verfilmung mit Heinz Rühmann.

Die Markeninhaberin kann sich auch nicht erfolgreich darauf berufen, die Benutzung Dritter gehe auf die Bekanntheit der von ihr erstmals verwendeten Bezeichnung zurück. Für die Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft spielt dies keine Rolle, da sie grundsätzlich unabhängig von der Person des Anmelders zu erfolgen hat (BGH GRUR 2006, 503 - Casino Bremen).

Da die angegriffene Marke somit sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch heute noch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufwies bzw. aufweist, ist sie nach § 50 Abs. 2 MarkenG auf den Antrag der Antragstellerin zu löschen. Der anders lautende Beschluss der Markenabteilung war daher auf die Beschwerde aufzuheben.

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine Gründe, so dass es nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bei dem Grundsatz verbleibt, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten selbst zu tragen hat.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju