



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 21/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Januar 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke Nr. 30 2009 023 365 – S 331/10 Lösch**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie der Richterin Dorn und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 19. September 2008 als EU-Marke angemeldete und sodann umgewandelte Wortmarke

EDUCAT

ist am 14. Mai 2010 unter der Nr. 30 2009 023 365 für

Schulungsleistungen

in das beim DPMA geführte Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2010 die Löschung dieser Eintragung gemäß § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i.V.m. § 8 MarkenG beantragt.

Nachdem die Markeninhaberin dem Antrag rechtzeitig widersprochen hatte, hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Löschungsantrag durch Beschluss vom

19. Januar 2012 zurückgewiesen, da die eingetragene Marke weder unmittelbar zur Bezeichnung von Merkmalen der eingetragenen Dienstleistungen dienen könne noch jeglicher konkreter Unterscheidungskraft entbehre.

Ungeachtet des Aussagegehalts im Rumänischen („er/sie hat erzogen“) und im Lateinischen („er/sie erzieht“) sowie der Annäherung des Zeichens an die englischsprachigen Ausdrücke „to educate, education“ erschöpfe sich das Zeichen „EDUCAT“ weder in einem eingeführten Fachbegriff noch bilde es eine sprachübliche Angabe mit klarem sachbezogenen Begriffsgehalt. Auch als Wortzusammensetzung, bestehend aus der Abkürzung „EDU-“, abgeleitet von engl. educate/education“, und dem Element „CAT“ als Initialwort für „Computer Assisted Training“, eigne sich das Wort nicht als dienstleistungsbezogene Angabe, weil die darin liegende Verknüpfung einer vagen Wortkomponente mit einem eindeutig beschreibendem Akronym jedenfalls nicht als sprachüblich bewertet werden könne.

Die Lösungsantragstellerin hat gegen diesen Beschluss Beschwerde erhoben. Über die Argumentation im Amtsverfahren hinaus macht sie geltend, die Marke sei auch deswegen lösungsreif, weil sie unmittelbar auf Schulungsdienstleistungen zum Thema Katzen (engl. *cat*) oder betreffend Katalysatoren, abgekürzt „cat“ für engl. *catalyst*, hinweise.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Lösungsabteilung aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Das behauptete Wortverständnis im Sinn von Schulungsleistungen für Katzen oder betreffend Katalysatoren beruhe auf einer zergliedernden und willkürlichen Wahrnehmung des Begriffs. Im Übrigen habe die Markenabteilung die Sachlage zutreffend bewertet.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Löschantragstellerin bleibt ohne Erfolg. Der binnen der Frist von 10 Jahren seit der Eintragung (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) gestellte und auch ansonsten zulässige Löschantrag ist unbegründet, da nicht festgestellt werden kann, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 i.V.m. § 50 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden ist (s. zudem § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Gegenstand der Prüfung im Lösungsverfahren ist die Marke in der eingetragenen Form. Insofern kann mit Rücksicht auf die Eigenschaft als Wortmarke auch von der Erheblichkeit anderer verkehrsüblicher Wiedergabeformen ausgegangen werden (str. vgl. BPatG GRUR 2005, 777 – NATALLA/nutella; a.A. wohl BGH GRUR 2010, 835 Rn. 32 – POWER BALL). Darunter fallen, wie mit der Antragstellerin angenommen werden kann, die einheitliche Wiedergabe der Marke in Kleinschrift oder auch die Großschreibung lediglich des Anfangsbuchstabens. Unberücksichtigt bleibt, wovon auch die Antragstellerin nicht ausgeht, eine Binnen-großschreibung lediglich des Buchstaben „C“, die die einteilige Struktur des Zeichens berühren würde.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (s. EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 23 f.

– SAT.2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise einschließlich deren Sprachkenntnisse (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 18 – Visage; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 85).

Dabei pflegt das Publikum ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufzunehmen, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2003, 58 Rn. 19 ff. – Companyline; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt der Marke muss deshalb so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist. Insoweit ist selbst bei der Verbindung an sich nicht unterscheidungskräftiger beschreibender Einzelelemente die Unterscheidungskraft nur zu verneinen, wenn auch der damit entstehenden Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH, a.a.O., Rn. 28 bis 35 – SAT.2).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 – My World).

Hiervon ausgehend entbehren Wortmarken vorrangig dann jeglicher Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder das Zeichen sich auf Umstände bezieht, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger be-

schreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOOR !).

Die von der Antragstellerin eingebrachten und von Amts wegen ermittelten Tatsachen bieten keine ausreichenden Anhaltspunkte für ein derartiges Begriffsverständnis zum Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 – Aus Akten werden Fakten).

a) Die für die Marke eingetragenen „Schulungsleistungen“ unterliegen, wovon erkennbar auch die Markenabteilung ausgegangen ist, keiner gegenständlichen Einschränkung. Die Dienstleistungen sind namentlich nicht begriffsinhärent auf solche Schulungsinhalte reduziert, bezogen auf die der Begriff bevorzugt verwendet wird, nämlich zu IT–Themen oder zu betrieblichen Schulungen (s. etwa Duden online, Schulen: intensive Ausbildung/Vervollkommnung). „Schulungsdienstleistungen“ in diesem Sinn umfassen daher u.a. auch die Schulung von Tieren (s. z.B. den gängigen Begriff: Hundeschule).

b) Das angegriffene Zeichen ist nicht dem deutschen Sprachgebrauch zuzurechnen, für den in diesem begrifflichen Umfeld lediglich der kaum gebräuchliche Ausdruck „Eduktion“ (Duden online u. Duden Universalwörterbuch, 2006, S. 445) lexikalisch belegt ist.

c) In der aus Sicht der maßgebenden inländischen Verkehrskreise nächstliegenden Ableitung aus dem Englischen ermangelt das Zeichen auch im Kontext der Wortfamilie „to educate / education / educative“ eines objektiven Sinngehalts. Der Begriff „EDUCAT“ verkörpert insofern weder eine orthografisch und grammatikalisch korrekte Wortbildung noch ist eine tatsächliche Verwendung als sachbezogene Angabe erkennbar.

In diesem Zusammenhang mag zwar eine ausgeprägte Annäherung an das Wort „educate“ vorhanden sein, das als solches am ehesten als unvollständige Infinity-

oder als Imperativform aufgefasst wird. Selbst wenn das Publikum insoweit einen leistungsbeschreibenden oder werbenden Bedeutungsgehalt entnehmen könnte, wird die Marke aber nicht als bloße Abwandlung dieser Wortform wahrgenommen. Hiervon wäre nur auszugehen, sofern eine Abweichung gar nicht erkannt oder für einen bloßen Druckfehler gehalten wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 137).

Eine derartige Annahme liegt bezogen auf ein fremdsprachiges Wort von vornherein fern, weil das Publikum insofern nur eingeschränkt in der Lage ist, andere Wortformen, die ihm gegebenenfalls nicht bekannt sind, auszuschließen.

Aufgrund ihrer Exponierung am Wortende ist die gegebene Abweichung betreffend den Buchstaben „E“ ohnehin unschwer zu erkennen, zumal sie auch die Aussprache des Begriffs beeinflusst, bei englischsprachiger Wiedergabe jedenfalls im Hinblick auf die Art der Artikulation des Buchstaben „A“. Das eingetragene Zeichen kann ferner in plausibler Weise wiedergeben werden. Soweit ein Bezug zu „educate“ überhaupt in Betracht gezogen wird, wird die Marke daher nicht als Abwandlung einer beschreibenden Angabe, sondern als eigenständiger Begriff aufgefasst (vgl. auch BGH GRUR 2002, 65, 65 – INDIVIDUELLE).

d) Dem Hinweis der Antragstellerin auf den (früheren) Domainnamen <http://psilab.educat.hu-berlin.de> ist eine beschreibende Wortverwendung nicht zu entnehmen. Ergänzend kann diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen der Markenabteilung Bezug genommen werden.

e) Soweit die Antragstellerin Wortbedeutungen des Zeichens aufgreift, in denen „EDU“ als erster Bestandteil eines mehrteiligen Zeichens den Begriff „education“ abkürzen und „CAT“ den Adressaten oder den Gegenstand der Schulungsleistung anzeigen soll, unterliegt bereits das angenommene Verständnis der Komponente „Edu-“ Bedenken.

Die Ausführungen der Antragstellerin zum Bedeutungsgehalt des Bestandteils „EDU“ beziehen sich vorrangig auf hier nicht unmittelbar einschlägige Belegstellen, in denen die Endung „.edu“ als Top-Level-Domäne (höheren) Einrichtungen des Bildungswesens vorbehalten ist.

Daneben weist das von der Antragstellerin eingeführte Rechercheergebnis in acronymfinder.com dem Zeichen „EDU“ die Bedeutung „Education (or Educational)“ zu. Anwendungsbeispiele, denen zu entnehmen wäre, ob der Begriff nur isoliert oder auch in Wortzusammensetzungen und ggf. in welcher Art und Form benutzt wird, sind dem Vortrag nicht zu entnehmen. Auch der Senat konnte dazu keine Beispiele ermitteln. Dadurch ist die Aussagekraft des angegebenen hohen Nutzungsgrads der Abkürzung deutlich entwertet („Rank \*\*\*\*\*“).

Andere Referenzen verzeichnen in diesem Zusammenhang allenfalls die Bedeutung von „EDU“ als Domain-Name (so Longman Dictionary: [ldoceonline.com/dictionary](http://ldoceonline.com/dictionary), [dict.cc](http://dict.cc) und [abkuerzungen.woxikon.de](http://abkuerzungen.woxikon.de); keine Nennung in [dict.leo.org](http://dict.leo.org) oder [dict.tu-chemnitz.de](http://dict.tu-chemnitz.de)) und als singulären Anwendungsfall den Ausdruck „Edutainment“ (Langenscheidt/Collins Großwörterbuch Englisch, 2008, S. 246; Tenorth/Tippelt, Lexikon Pädagogik, 2007, S. 170; s. auch BPatG Beschl. vom 21. Mai 2003, 32 W (pat) 50/02 – Edutainment: eingeführte Bezeichnung für unterhaltsame, spielerische Wissensvermittlung).

Auf dieser Grundlage bestehen keine aussagekräftigen Hinweise für eine gebräuchliche Verwendung der Abkürzung „EDU“ als vorderer Bestandteil einer zusammengesetzten Begriffsbildung, die ausschließlich einen Sachinhalt vermittelt. Daher ist die Markenabteilung jedenfalls bei der hier gegebenen Sachlage mit Recht davon ausgegangen, dass das inländische Publikum den Begriff bei analysefreier Betrachtung in der eingetragenen Form als einheitlichen Kunstbegriff wahrnimmt, der den noch eher geläufigen unverkürzten Wortstamm educat- (-e/-ion/-ive) aufnimmt und verfremdet (vgl. BGH GRUR 1995, 405 – PROTECH).



Im Übrigen weist selbst das Wort „edutainment“ als einzige einschlägige Verwendung der Abkürzung „EDU“ nicht eine Zeichenstruktur auf, in der dieser Bestandteil mit einer Angabe verknüpft wäre, die den Gegenstand oder den Adressaten des Schulungsangebots benennt. Auch bei Zugrundelegung des durch die Antragstellerin angenommenen selbständigen Bedeutungsgehalts von „EDU“ könnte das inländische Publikum daher nicht auf ein geläufiges Wahrnehmungsmuster zurückgreifen, das die unmittelbare Erfassung des Begriffs unterstützt.

Überdies wirkt sogar die vollständige Wortform „edu-cate/-cation/-cative“, die durch „EDU“ abgekürzt sein soll, in Kombination mit der Angabe des Gegenstands oder des Adressaten der Schulung – wie etwa „cat“ im Sinn von Katze – als in Zusammenhang einer sachbezogenen Angabe unüblich komprimierte Wortform, die inhaltlich nicht ohne zusätzliche gedankliche Zuordnung verständlich ist. Unter diesen Umständen scheidet ein ausschließlich beschreibendes Wortverständnis des Zeichens auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen aus, bezogen auf die der Bestandteil „CAT“ möglicherweise mit klarem Bedeutungsgehalt besetzt ist (z.B. engl. Katze). Hierdurch kann dem Gesamtbegriff allenfalls die Bedeutung einer sprechenden Marke beigelegt werden.

Inwieweit die – ggf. vorrangig auf elektronische Wissensvermittlung bezogene – Komponente „EDU“ begrifflich die Schulung von Katzen erfasst, für die „to train“ jedenfalls treffender wäre, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Ein sachbezogenes Verständnis des Zeichens im Sinn einer Schulung zum Thema Katalysatoren wird über die genannten Einwände hinaus dadurch beeinträchtigt, dass das Publikum hier einen aus zwei – zudem fremdsprachigen – Abkürzungen gebildeten Begriff unmittelbar verstehen müsste. An derartige Sachangaben ist das Publikum allenfalls eingeschränkt gewöhnt. Ein sachbezogenes Verständnis wird vorrangig bei ausgeprägter Bekanntheit beider Bestandteile und schlüssiger Zeichenstruktur in Betracht zu ziehen sein. Beide Voraussetzungen sind hier nicht gegeben.

Gegen das von der Antragstellerin angenommene Verständnis „educational Computer Assisted Training“, das sie aber abgesehen von dem Verweis auf die Erläuterungen der Markeninhaberin zur Bedeutung ihres Markenbegriffs nicht substantiiert hat, hat die Markenabteilung ferner zutreffend eingewendet, dass der Charakter als Akronym in einer Wortkombination mit einer vorangestellten Komponente, die fließend gesprochen wird, regelmäßig nicht erkennbar ist. Im Übrigen ist auch nicht erkennbar, welchen plausiblen Sinngehalt die Komponente „EDU“ neben dem äquivalenten Ausdruck „training“ annehmen kann.

f) Die von der Antragstellerin angesprochenen Bedeutungen des Begriffs im Rumänischen und Lateinischen könnten unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft allenfalls erheblich sein, soweit Schulungsangebote mit spezifischem Bezug zum Rumänischen oder Lateinischen berührt sind. Soweit der allgemeine inländische Verkehr angesprochen sein kann, ist davon auszugehen, dass jedenfalls die Mehrheit des allgemeinen Publikums nicht über insoweit zulängliche Sprachkenntnisse verfügt (vgl. BGH GRUR 1992, 515 – VAMOS; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rn. 129 ff.).

Selbst entsprechende Sprachkenntnisse unterstellt, bestehen keine Hinweise auf eine Wahrnehmung als lediglich dienstleistungsbezogene Aussage. Dabei bestehen mit der Markenabteilung erhebliche Zweifel, ob der Bedeutungsgehalt von „educa“ (rum.) bzw. „educare“ (lat.) im Ansatz diese Auslegung trägt. Jedenfalls enthält der Begriffsinhalt „er/sie hat erzogen“ bzw. „er/sie erzieht“ keine erkennbare Sachaussage. Der von der Antragstellerin angenommene Sachhinweis, der Absolvent eines entsprechenden Kurses sei zur Vermittlung von Erziehungsinhalten befähigt, ergibt sich nicht ohne zusätzliche Überlegungen oder Assoziationen und steht daher dem Verständnis als Marke nicht entgegen.

2. Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist für den maßgeblichen Anmeldezeitpunkt ebenfalls nicht feststellbar.

Nach dieser Regelung sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren/Dienstleistungen dienen können. Die bloße Eignung der Marke als in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibende Angabe schließt mithin den Schutz aus (vgl. EuGH; GRUR 1999, 723 Rn. 30 f. – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Rn. 56 – Postkantoor).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist regelmäßig auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla).

Dass das Publikum der Bezeichnung "EDUCAT" im Hinblick auf die eingetragenen „Schulungsdienstleistungen“ im Anmeldezeitpunkt eine ausschließlich beschreibende Angabe entnehmen konnte, lässt sich nicht feststellen. Da für die Beurteilung von Abwandlungen beschreibender Angaben und zur Frage, wie das Publikum namentlich neue Wörter aufzunehmen pflegt, insoweit keine strengeren Anforderungen gelten als im Zusammenhang mit der Frage der Unterscheidungskraft (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rn. 417 bzw. 404), kann auf die Ausführungen unter Ziff. 1. Bezug genommen werden. Insbesondere würde die Berücksichtigung qualifizierter Kenntnisse des Rumänischen nichts daran ändern, dass der Inhalt des Worts im Rumänischen in diesem Kontext keine unmittelbar erkennbare Sachaussage vermittelt. Anzeichen dafür, dass die Streitmarke im Eintragungszeitpunkt einem zukünftigen Freihaltebedürfnis unterlegen hat, sind weder durch die Antragstellerin aufgezeigt noch erkennbar.

3. Weitere absolute Schutzhindernisse sind weder dargelegt noch ersichtlich. Die Beschwerde der Antragstellerin bleibt daher ohne Erfolg.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Dorn

Schmid

Hu