



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 165/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 44 251.7**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **BABYCLUB**

soll für die Dienstleistung der

Klasse 38: Bereitstellung von Internet-Seiten für Produkte und Dienstleistungen, die an Schwangere und Eltern vertrieben werden sollen,

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Schreiben vom 21. Februar 2002 beanstandet und mit Beschluss vom 14. Mai 2003 zurückgewiesen.

Dem angemeldeten Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft, da die Bezeichnung im Hinblick auf die angemeldete Dienstleistung lediglich einen themenbezogenen Sachhinweis darstelle. Die betroffenen Verkehrskreise erwarteten nicht, dass mit „BABYCLUB“ ein Hinweis auf die Herkunft einer Dienstleistung aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb bezeichnet werde.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 24. Juni 2003 (Bl 5 ff dA) trägt die Anmelderin vor, es handle sich um eine sog sprechende Marke, die möglicherweise Assoziationen wecke, aber nicht lediglich ein Sachhinweis sei. Das Zeichen sei überraschend und originell, da sich Babys nicht selbst zu einem Club zusammenschließen könnten. Als Bezeichnung für ein Internetportal sei das Zeichen ungebräuchlich und könne das Angebot eines Providers sehr wohl von dem eines anderen unterscheiden.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Sie regt hilfsweise an die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 MarkenG zuzulassen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs 1 und 2 MarkenG zulässig, aber nicht begründet. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke 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. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (stRspr; EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Kann einem Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (stRspr; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK; WRP 2001, 1082, 1083

- marktfrisch; GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN).

1.1. Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den auch in der deutschen Sprache gängigen Begriffen „Baby“ und „Club“ zusammen und ist sprachüblich gebildet. „Baby“ bezeichnet in der englischen und deutschen Sprache einen Säugling (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002, S 179). Der „Club“, auch in der Schreibweise „Klub“ vorkommend, ist eine Gemeinschaft oder Vereinigung (aaO, S 255, 581). Auch die Kombination dieser Begriffe ergibt keinen - über den Sinn der einzelnen Worte hinausgehenden - Bedeutungsgehalt. Eine sprachliche Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen, von denen jeder beschreibend ist, ist nur dann schutzfähig, wenn der Gesamtbegriff nicht ebenfalls beschreibend ist. Es muss ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der Summe ihrer Bestandteile bestehen, damit aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannte Dienstleistung ein Eindruck erweckt wird, der hinreichend von dem Eindruck abweicht, der die Summe der Bestandteile ausmacht (EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - Rn 37 - BIOMILD). Der bloßen Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne semantische oder syntaktische Veränderung fehlt die Eignung, im Verkehr auf die Herkunft aus einem Geschäftsbetrieb hinzuweisen. Die Anmelderin sieht das Originelle an der angemeldeten Bezeichnung in der Tatsache, dass Babys, anders als Jugendliche oder Studenten, sich nicht selbst zu einer Vereinigung zusammenschließen können. Dem Verkehr sind aber auch andere Zusammenschlüsse bekannt, bei denen ersichtlich die Namensgeber nicht selbst Gründungsmitglieder der Vereinigung sind und sich selbst zusammenschließen, sondern nur die gemeinsame Zweckrichtung bzw Interessengemeinschaft der Vereinigung bezeichnen wie zB Kegelclub, Schachclub, Buchclub, Yacht-Club, Golfclub, Night Club, Jazz-Club, Rotary Club etc. Es spielt dabei im Übrigen auch keine Rolle, dass eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜH-

STÜCKS-DRINK I). Maßgeblich ist allein, ob sie das Publikum – wie vorliegend – als sachbeschreibenden Hinweis sieht.

1.2. Für die beanspruchte Dienstleistung „Bereitstellung von Internet-Seiten für Produkte und Dienstleistungen, die an Schwangere und Eltern vertrieben werden sollen“ handelt es sich daher um eine im Vordergrund stehende Sachaussage, die den Inhalt der Dienstleistung beschreibt. Dabei trennt der Verkehr nicht zwischen der technischen Bereitstellung und den angebotenen Inhalten, sondern erfasst den Aussagegehalt auch hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung als beschreibend. Wie sich aus den Rechercheunterlagen des Senats ergibt ist es gerade im Internet üblich geworden, durch eine Wortverbindung mit „-club“ auf einen Zusammenschluss von Interessierten hinzuweisen, für die die entsprechende Bezeichnung lediglich als Inhaltsbeschreibung der Aktivitäten der entsprechenden Vereinigung dient („Lederhosenclub“, „Vampir-Club“, „Bonsai-Club“ etc). Das allgemein aufgeklärte Publikum im Sinne des europäischen Verbraucherleitbildes weiß um diese Bezeichnungsgewohnheiten im Internet und wird daher lediglich ein Informationsportal, ein Gate, eine Website oder eine Homepage erwarten, die sich an interessierte – ggf zukünftige – Eltern von Neugeborenen und Säuglingen wendet.

Da der Verkehr daran gewöhnt ist, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden und derartige Zusammensetzungen sprachüblich und leicht verständlich sind, ist die angemeldete Marke wegen ihres sofort erfassbaren, im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts im Hinblick auf die beanspruchte Dienstleistung nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet und damit nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

2. Die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 MarkenG wird nicht zugelassen, da das Verfahren keine Rechtsfrage aufgeworfen hat, die nicht bereits aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung geklärt sind.

Baumgärtner

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Cl