



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 212/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 59 669.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juli 2005 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende sowie der Richter Kätker und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 16. Januar 2004 und vom 30. Juni 2004 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 10. August 2000 die Wortmarke

Berlin macht Schule

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Erstprüferbeschluss vom 16. Januar 2004 teilweise zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluss vom 30. Juni 2004 bestätigt. Sie hat ausgeführt, dass es der Marke an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Es handele sich um eine Wortfolge, die sprachlich korrekt gebildet sei. Die Redewendung "Schule machen" sei eine allgemein gebräuchliche Formulierung dafür, dass etwas Nachahmer finde und sich allgemein durchsetze. Der Aussagegehalt der Wortfolge insgesamt könne daher mit der Formulierung "Berlin findet Nachahmer" wiedergegeben werden und sei den angesprochenen Verkehrskreisen in diesem Sinne auch ohne weiteres verständlich. Im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen, die sich schwerpunktmäßig auf das Sammeln und Übermitteln von Informationen und Daten sowie auch die Durchführung und Veranstaltung kultureller und sportlicher Ereignisse erstreckten, stelle die

Wortfolge "Berlin macht Schule" ebenfalls eine unmittelbar beschreibende Sachangabe dar. Die Wortfolge "macht Schule" werde bereits auch umfangreich verwendet.

Gegen diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie hat ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist - beschränkt wie folgt:

"netzwerkunterstützende Computer-Software (Netware); Firmware, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken, Datendienste im Rahmen des Betriebs von Datenbanken; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten".

Sie hat vorgetragen, dass der Begriff "Schule machen" zum einen in der Hinsicht verwendet werde, dass etwas Vorbildfunktion besitze und Nachahmer finde, wie beispielsweise ein bestimmtes Modell. Weiterhin könne der Begriff dahingehend verstanden werden, dass Projekte in Schulen gebracht würden. In dieser Form seien die von der Markenstelle recherchierten Internetergebnisse zu interpretieren. Ein konkreter Sinngehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei auch deshalb nicht ersichtlich, weil unklar sei, wie "Berlin" zu verstehen sei. Sie verweist im übrigen auf Paralleleintragungen mit dem Bestandteil "Schule machen".

Der Senat hat die Anmelderin mit der Terminladung auf Bedenken hinsichtlich eines Teiles der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen hingewiesen. Daraufhin hat die Anmelderin ihre Beschwerde beschränkt und den Terminantrag zurückgenommen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Wortfolge hinsichtlich des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG stehen insoweit keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK; 2003, 1050 - Cityservice; BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht.

Es dürfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken gestellt werden (BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2000, 720 - Unter uns). Einem Werbeslogan wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage entnehmen; dies schließt dabei eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob er zumindest noch eine gewisse Unter-

scheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen haben und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage Indizien für die hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Die als Marke angemeldete Wortfolge "Berlin macht Schule" werden die angesprochenen Verkehrskreise - hier im wesentlichen Fachkreise - ohne weiteres als Werbespruch auffassen und auch seinen Bedeutungsgehalt erkennen. Die Formulierung "macht Schule" ist nämlich auf verschiedenen Waren- und Dienstleistungsgebieten auch im Zusammenhang mit Ortsangaben geläufig. So hat der Senat im Rahmen seiner Internetrecherche ua die Slogans "Gruen macht Schule" (www.schulhof-um-gestaltung.de), "Energiesparen macht Schule" (www.energiesparen-macht-schule.de), "Kino macht Schule" (www.bpb.de) oder auch "Schwimmen macht Schule" (www.baeder-duesseldorf.de) gefunden. Durch die Voranstellung von "Berlin" als Ortsangabe wird näher präzisiert, wer oder was Nachahmer findet bzw. Schule macht.

Dennoch besitzt der Werbeslogan die erforderliche Unterscheidungskraft, weil er keinen eindeutigen Sinngehalt erkennen lässt, da er bezüglich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu diffus, mehrdeutig und interpretationsbedürftig bleibt. Die Beschwerde der Anmelderin bezieht sich lediglich noch auf spezielle Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Informationstechnologie. Diese Waren und Dienstleistungen sind technischer, bzw. allenfalls noch wirtschaftlicher und juristischer Natur. Ein Bezug zwischen diesen Waren und Dienstleistungen und der Ortsangabe kann sich den angesprochenen Verkehrskreisen erst nach mehreren analysierenden Zwischenschritten erschließen, wobei unklar bleibt, ob die Dienstleistungen in Berlin erbracht werden oder sonst ein örtlicher Bezug zwischen den Waren und Dienstleistungen und der Stadt Berlin besteht.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit gekennzeichneten Waren werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen werden.

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Wortfolge "Berlin macht Schule" nicht. Eine Verwendung dieser Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist derzeit nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Zusammenhang mit den verbliebenen Waren oder Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Dr. Hock

Kätker

Kruppa

Hu