



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 234/03

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 302 52 432.0**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juli 2005 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Dr. Albrecht

beschlossen:

1. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2003 und vom 9. April 2003 werden insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung für folgende Waren und Dienstleistungen versagt wurde:

Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Computer-Software, insbesondere für die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Ausgabe multimedialer Daten in Computernetzwerken einschließlich des Internets,

Aufkleber; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe;

Papier, Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten;

Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen;

E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Handelsgeschäften über Online-shops; Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising),

Marktforschung und -analyse; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere, Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; E-Mail-Datendienste (= elektronischer Postversand);

Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation und auch in elektronischer Form; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger; Produktion von Rundfunksendungen, Zusammenstellen von Rundfunkprogrammen; Dienstleistungen einer Multimediaproduktion, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellung von Software, Daten, Bildern, Audio- und Videoinformation im Internet und anderen Medien;

Durchführung von sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen sowie sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten;

Erstellen und Design von Programmen für die Datenverarbeitung (Computer-Software), Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Online-Updating-Service; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Erstellung, Design und Einrichtung von Internetpräsentationen; Konzeption, Wartung und Pflege von Internet-Inhalten.

- 2.** Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmeldung der Wortmarke

### **CountryTräume**

hat die Markenstelle für Klasse 41 mit Beschluss vom 12. Februar 2003 für die Waren und Dienstleistungen

"Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Computer-Software, insbesondere für die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Ausgabe multimedialer Daten in Computernetzwerken einschließlich des Internets; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-Karten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar), Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, insbesondere auch als elektronische Publikationen; Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier, Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Handelsgeschäften über Online-shops; Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im

Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising), Marktforschung und –analyse; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere, Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Telekommunikation, Übermittlung von Informationen an Dritte, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art, E-Mail-Datendienste (= elektronischer Postversand); Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation und auch in elektronischer Form; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Rundfunksendungen, Zusammenstellen von Rundfunkprogrammen; Dienstleistungen einer Multimediaproduktion, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellung von Software, Daten, Bildern, Audio- und Videoinformation im Internet und anderen Medien; Unterhaltung, insbesondere Rundfunkunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen, sportlichen und werbemäßigen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Erstellen von Dokumentationen im Rahmen einer redaktionellen Betreuung von

Internetauftritten; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, zur Verfügung stellen und Aktualisieren von Daten und sonstigen Informationen; Erstellen und Design von Programmen für die Datenverarbeitung (Computer-Software), Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Online-Updating-Service; Konfiguration von Computernetzwerken durch Software; Erstellung, Design und Einrichtung von Internetpräsentationen; Konzeption, Wartung und Pflege von Internet-Inhalten"

zurückgewiesen.

Die dagegen eingelegte Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 9. April 2003 zurückgewiesen.

Diese Entscheidungen sind damit begründet, der angemeldeten Marke fehle für die versagten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Der Begriff "Country" stamme zwar aus der englischen Sprache, sei aber in den deutschen Wortschatz eingegangen (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001, S. 343). Der Begriff beschreibe einen ländlichen Stil, so dass es sich in der Gesamtheit um einen deutschen Begriff handle, bei dem keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit vorliege. Der genaue Inhalt ergebe sich jeweils aus dem Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen.

Die lexikalisch nicht nachweisbare Wortneuschöpfung sei sprachüblich gebildet und für die angesprochenen Verbraucher ohne weiteres verständlich. Diese sähen in der angemeldeten Marke lediglich eine beschreibende Sachangabe über den thematischen Inhalt oder den Stil der Angebote.

Die Erinnerung wurde der Anmelderin am 14. April 2003 zugestellt.

Am 14. Mai 2003 hat sie Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die angemeldete Bezeichnung habe keinen eindeutigen Sinn. Die Kombination in ihrer Zusammenschreibung führe von einer beschreibenden Bedeutung noch weiter weg.

Die Eintragung der Marke führe auch nicht zu einer unnötigen Erschwerung der freien Verwertbarkeit des Wortes in beschreibender Weise durch Mitbewerber. Andere Marken mit entsprechenden Zusammensetzungen seien eingetragen. Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse vom 9. April 2003 und vom 12. Februar 2003 aufzuheben und die Marke auch für die abgelehnten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Im Übrigen wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakte Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat im Ergebnis teilweise Erfolg.

**a)** § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt Marken von der Eintragung aus, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die angemeldete Bezeichnung eignet sich hierzu nur in dem im Tenor genannten Umfang nicht.

**aa)** "Träume" gibt einen Hinweis auf traumhafte (schöne) Produkte und im Zusammenhang mit "Country" auf den thematischen Inhalt jeglicher Berichterstattung und mit Informationen versehener Datenträger sowie Publikationen aller Art, weil "Country" einen Einrichtungs- und einen Musikstil beschreibt. "CountryTräume" gibt in diesem Zusammenhang und ebenso bei Unterhaltung, Durchführung von Veranstaltungen, Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen einen Hinweis auf Thema oder Inhalt.

Dies gilt auch für die Dienstleistung "Telekommunikation", die auch in der Verbreitung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen besteht (s. die erläuternde Anmerkung zu Klasse 38 gem. Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, wiedergegeben im Internet auf der Homepage des DPMA unter [http://www.dpma.de/suche/klass/wd/einteilung\\_anm.html](http://www.dpma.de/suche/klass/wd/einteilung_anm.html); vgl. BGH GRUR 2003, 342 - WINNETOU; GRUR 2000, 882 - BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT).

Etwas anderes gilt nur für E-Mail-Dienste, die Produkte bzw. Angebote im Countrystil allenfalls werbend zum Gegenstand haben und kein allgemeines Informationsangebot mit einem über einen gewissen Zeitraum feststehenden Inhalt darstellen.

**bb)** Bei Sportevents bzw. –veranstaltungen mögen Musikgruppen auftreten, die Countrymusic machen; dies macht "CountryTräume" aber nicht beschreibend für die so begleitete Sportveranstaltung; anders ist dies bei kulturellen Veranstaltungen, bei denen die Countrymusic im Vordergrund stehen kann, so dass die angemeldete Marke die Art beschreibt.

Die Anmelderin kann sich insoweit nicht darauf berufen, die beschreibende Verwendung von "CountryTräume" bleibe Dritten gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen. Diese Argumentation verkennt die unterschiedlichen Regelungsgehalte des Eintragungsverbots des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einerseits und der Schutzschränken des § 23 Nr. 2 MarkenG andererseits. Zwar dienen beide Vorschriften dem Freihaltungsbedürfnis an beschreibenden Angaben. Hierbei enthält aber § 23 Nr. 2 MarkenG als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes (im Sinn von §§ 14 ff MarkenG) lediglich eine Klarstellung und Beschränkung des Markeninhabers ausschließlich im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - FLÄMINGER). Im Gegensatz dazu liegt der Schutzzweck des Eintragungsverbots gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darin, bereits im Registerverfahren die Entstehung von Fehlmonopolisierungen möglichst zu verhindern.

Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schränken demnach § 23 Nr. 2 MarkenG nicht inhaltlich ein; vielmehr stellt diese Vorschrift nur eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken dar (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rdnrn. 19 ff m.w.Nachw.). Die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann § 23 Nr. 2 MarkenG nicht ermöglichen; vielmehr steht einer solchen Eintragung zwingend das (auf der obligatorischen Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 lit. c Markenrechtsrichtlinie beruhende) Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

**cc)** Bei Werbedienstleistungen, Marktforschung, Geschäftsführung und -vermittlung, Design von Internetpräsentationen, Konzept und Pflege von Internetinhalten sowie Unternehmensverwaltung können zwar Landhausstilprodukte und Countrymusic Gegenstand der Leistung sein, aber die Dienstleistung für einen Auftraggeber, auf die es vorliegend für die Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses allein ankommt, wird nicht damit beschrieben.

**dd)** Tätigkeiten, wie die Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, Produktion von Aufzeichnungen, medialer Unterhaltung, Programmen und Sendungen beschreibt die angemeldete Marke nicht in Freihaltungsbedürftiger Weise, weil Tätigkeiten des Herausgebers oder Produzenten nicht mit der Angabe des Inhalts der möglicherweise verlegten und sonst angebotenen Produkte beschrieben werden, wenn sie - wie hier - nicht auf die Herausgabe, Produktion bzw. den Betrieb thematisch begrenzter Werke beschränkt sind (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN).

**ee)** Keine Freihaltungsbedürftigen Hinweis gibt "Countryträume" auch im Zusammenhang mit Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Schulungsveranstaltungen, da zu vermittelnde Lerninhalte zum einen genauer und zum anderen nicht mit dem Zusatz "-Träume" beschrieben werden.

**ff)** Ebenso eintragungsfähig ist die angemeldete Marke für Speichermedien, Computer-Software, deren Erstellung, Pflege und Aktualisierung, Konfiguration von Computer-Netzwerken, da derartige Produkte und Dienstleistungen nicht nach den zu speichernden, zu übermittelnden oder nach den zu recherchierenden Daten benannt werden.

**gg)** "CountryTräume" ist auch im Zusammenhang mit Produkten, die nicht typischerweise im Countrystil gestaltet werden, wie etwa Möbel oder Bekleidung, kein eindeutiges Synonym zu "Countrystil", "Landhausstil" etc. Insoweit kann es auch nicht mit "traumhaft schön im Countrystil" gleichgesetzt werden. Damit ist die angemeldete Bezeichnung nicht für alle Waren Freihaltungsbedürftig, die in irgendeinem Stil gestalten sein können. Dies betrifft vorliegend Papier, Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Schilder und Modelle aus Papier und Pappe sowie Aufkleber.

**b)** Unproblematisch nicht unterscheidungskräftig ist die angegriffene Marke für die o.g. Waren und Dienstleistungen, bei denen ein Freihaltungsbedürfnis gegeben ist.

Ob sie insoweit auch ein gebräuchlicher Begriff ist, kann dahinstehen. Für die sonstigen Waren und Dienstleistungen ist dies jedoch entscheidungserheblich. Die angegriffene Marke ist insoweit aber unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, dem Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen zu dienen. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft gilt – unbeschadet der erforderlichen gründlichen Prüfung – grundsätzlich ein großzügiger Maßstab. Hat eine Wortmarke keinen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-

griffsinhalt und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das die Verbraucher – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungseignung und damit nicht jegliche Unterscheidungskraft (stRspr; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - INDIVIDUELLE).

"CountryTräume" ist keine gebräuchliche Wortfolge, wie "Sommernachtstraum" oder "Traumurlaub". "Country" als Bezeichnung eines Design- oder Musik-Stils nehmen die Verbraucher im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, bei denen dies nicht beschreibend ist, zwar als Assoziationen weckende Aussage, aber noch entscheidungserhebliche Kreise werden darin auch ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft finden.

**c)** Der Hinweis auf vergleichbare Markeneintragungen kann der Beschwerde nicht zum vollen Erfolg verhelfen. Aus Voreintragungen ähnlicher oder selbst übereinstimmender Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergibt sich auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer

eigenen Prüfung unterliegt; etwa zu Unrecht erfolgte frühere Eintragungen verschaffen nicht das Recht, auch weiterhin derartige Eintragungen durch das Patentamt zu erwirken (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 AUTOFELGE; BIPMZ 1998, 248, 249 - TODAY).

Viereck

Kruppa

Dr. Albrecht

Hu