



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 162/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 52 371.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 25. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

- I. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 23. Juli 2001 und vom 7. Mai 2003 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für „Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail“ zurückgewiesen worden ist.
- II. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

Agency Cup

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste für offene und geschlossene Benutzerkreise; elektronische Ton-, Bild-, Dokumenten- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computerterminals, Computernetzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien; elektronische Speicherung und Wiederauffindung von Daten und Dokumenten, Daten- und Stimmtelekommunikation; Dienstleistungen im Bereich der elektronischen

Mail; Faksimileübertragung; Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Information, insbesondere auch vermittelt interaktiv kommunizierender (Computer-) Systeme; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel-, Satellitenfunk-, Videotext, Internet und ähnliche technische Einrichtungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk und Fernsehunterhaltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten; Erziehung; Ausbildung“

der Klassen 16, 38, 41 und 42 in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 23. Juli 2001 und vom 7. Mai 2003 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail; Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Information, insbesondere auch vermittelt interaktiv kommunizierender (Computer-) Systeme; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel-, Satellitenfunk-, Videotext, Internet und ähnliche technische Einrichtungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk und Fernsehunterhaltung“. „Agency Cup“ sei in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienst-

leistungen eine unmittelbar beschreibende und damit Freihaltungsbedürftige (Inhalts-)Angabe, die zudem nicht Unterscheidungskräftig sei. Der Bestandteil „Cup“ sei mit seiner Bedeutung „Pokalwettbewerb“ Teil der deutschen Sprache. Der Bestandteil „Agency“ werde im Zuge der Globalisierung als ein englischsprachiger Wirtschaftsbegriff im Inland verstanden. Die Marke bezeichne in ihrer Gesamtheit einen Agenturcup, also einen Pokalwettbewerb für Agenturen und könne somit ohne weiteres als Werkinhalt der beanspruchten Waren eingestuft werden. Die beanspruchten und zurückgewiesenen Dienstleistungen könnten die Werkerstellung oder Verbreitung unmittelbar zum Ziel haben und stünden somit in enger Verbindung zu dem angemeldeten Zeichen. Aus eingetragenen Drittmarken könne die Anmelderin keine Rechte herleiten.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin geltend, dass „Agency Cup“ auch für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keine Freihaltungsbedürftige Angabe sei, und das Zeichen die erforderliche geringe Unterscheidungskraft besitze. Schon die Einzelbegriffe „Agency“ und „Cup“ seien angesichts der verschiedenen Übersetzungsvarianten für die beteiligten Verkehrskreise nicht ohne weiteres zu verstehen. Selbst wenn der Bestandteil „Agency“ mit „Agentur“ übersetzt werde, wäre dies noch überaus unbestimmt, da es eine Vielzahl vollkommen unterschiedlicher Agenturen gebe. Dies rege das Publikum zum Nachdenken an. Erst Recht sei die lexikalisch nicht nachweisbare Gesamtmarke unüblich und drücke keinen eindeutig festgelegten Inhalt aus. Daher würden die angesprochenen Verbraucher die Marke als Fantasiebegriff auffassen und keine Übersetzung ins Deutsche vornehmen. Eine konkret warenbezogene und unmittelbar beschreibende Sachaussage läge nicht vor. Wie die Recherche zeige, werde „Agency Cup“ nahezu ausschließlich von der Anmelderin gebraucht. Schließlich führt die Anmelderin an, dass vergleichbare Drittzeichen für identische oder ähnliche Dienstleistungen eingetragen worden seien.

Sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 23. Juli 2001 und 7. Mai 2003 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Der Senat hat der Anmelderin die Rechercheergebnisse zu den Begriffen „Cup“ und „Agency“ sowie „Agency Cup“ übermittelt. In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin erwogen, die Eintragbarkeit des Zeichens im Wege der Verkehrsdurchsetzung zu erreichen, hierzu aber nicht mehr näher vorgetragen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat überwiegend keinen Erfolg. Mit Ausnahme der „Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail“ fehlt dem angemeldeten Zeichen für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustel-

len ist (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135 ff., 137 - Maglite Rn. 19 m. w. N.). Damit ist der Anwendungsbereich der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG allerdings nicht auf Bezeichnungen beschränkt, welche konkret die Art oder Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreiben. Vielmehr kann einer Bezeichnung die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 ff., Rn. 70 und 86 - Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt einem Zeichen nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung unter anderem dann, wenn es für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt aufweist (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

- 1.1. Das angemeldete Zeichen ist aus den beiden englischsprachigen Begriffen „Agency“ und „Cup“ zusammengesetzt. Der Bestandteil „Cup“ ist mit seiner Bedeutung „Pokalwettbewerb“ Teil der deutschen Sprache (vgl. z. B. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000). In dieser Bedeutung ist „Cup“ den inländischen Verkehrskreisen aus einer Vielzahl von Bezeichnungen für spezielle Pokal-Wettbewerbe bekannt, wie die Internetrecherche ergeben hat (vgl. das Webverzeichnis zum Begriff „Cup“ unter www.webverzeichnis.de), nicht zuletzt durch den Fußball-UEFA-Cup. Die von der Anmelderin dargelegten Bedeutungen „Tasse“, „Bowler“ und „Körbchen“ für „Cup“ kommen hier nicht ernsthaft in Betracht. So mag „cup“ im Sinn von „Tasse“ aus den in vielen Autos vorhandenen „Cupholdern“ und als Körbchen bei Damenunterbekleidung bekannt sein. In Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ergeben diese Bedeutungen jedoch keinen Sinn. Daher wird das inländische Publikum den Begriff „Cup“ nur in seiner Bedeutung „Pokalwettbewerb, -wettbewerb“ auffassen.

In dem voranstehenden Bestandteil „Agency“ wird der überwiegende Teil der Verkehrskreise den Begriff „Agentur“ erkennen, der in zahlreichen Wortverbindungen, insbesondere zur Bezeichnung von Dienstleistungsunternehmen vorkommt, wie z. B. in den Zusammensetzungen „Werbeagentur, Reiseagentur, Versicherungsagentur, Nachrichtenagentur, Presseagentur“ (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000; <http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de>). Auch sind die Verbraucher an die Verwendung englischer Begriffe in der Werbesprache gewöhnt. So verwenden Werbe- und Internetagenturen anstelle des deutschen Begriffs „Agentur“ den englischen Begriff „Agency“ in ihren Bezeichnungen (vgl. insoweit die Rechercheergebnisse bei www.webverzeichnis.de zum Begriff „Agency“). Außerdem stimmen das englische und das deutsche Wort im Wortanfang überein und sind sich klanglich sehr ähnlich. Das angesprochene Publikum erkennt im Begriff „Agency“ somit ohne weiteres den Hinweis auf eine Geschäftsstelle, die in einem bestimmten Dienstleistungssektor, wie z. B. Werbung, Information, Internet, Reise etc. tätig ist.

- 1.2. Die Anmelderin weist zu Recht darauf hin, dass das angesprochene Publikum keine zergliedernde Betrachtung anstellt, sondern das Zeichen so wahrnimmt, wie es ihm entgegentritt (vgl. EuGH MarkenR 2004, 116 ff., Rn. 53 - Waschmittelflasche; BGH MarkenR 2000, 420 ff. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151 ff. - marktfrisch;). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke wie der vorliegenden kann zwar zunächst anhand einer gesonderten Prüfung ihrer einzelnen Wort- oder sonstigen Bestandteile beurteilt werden, doch muss sie insgesamt auf der Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beruhen. Eine komplexe Marke hat für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dann keine Unterscheidungskraft, wenn keine konkreten Anhaltspunkte darauf hinweisen, dass die Marke in ihrer Gesamtheit mehr darstellt als die Summe ihrer beschreibenden Bestandteile wie etwa die Art und Weise, in

der die verschiedenen Bestandteile der Marke miteinander kombiniert sind, (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rn. 27 - BioID m. w. N.). Ein solcher Überschuss besteht hier nicht. Aufgrund des vorangestellten Substantivs „Agency“ erfährt der Bestandteil „Cup“ eine genaue Bestimmung, nämlich dass es sich bei dem Pokalwettbewerb um einen sportlichen Wettbewerb zwischen Agenturen handelt. Dem Zeichen kommt somit ein eindeutiger, rein sachlicher und in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender Aussagegehalt zu. An dieser Beurteilung ändert der Hinweis der Anmelderin nichts, dass es eine Vielzahl von Agenturen gibt, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Denn „Agency Cup“ bleibt unabhängig von der branchenmäßigen Ausrichtung der Teilnehmer für die Austragung eines sportlichen Wettbewerbs zwischen Agenturen beschreibend. Ebenso wenig steht dem beschreibenden Charakter des Zeichens im Übrigen entgegen, dass sich nicht ergibt, auf welche Sportart sich der Agency Cup bezieht. Denn in jedem Fall ist das Zeichen aus sich heraus als Hinweis auf einen Pokalwettbewerb verständlich.

- 1.3. Für die beanspruchten Druckereierzeugnisse stellt das Zeichen „Agency Cup“ eine rein inhaltsbezogene Angabe dar, die darauf hinweist, dass sich die jeweilige Druckschrift mit einem Pokalwettbewerb unter Agenturen befasst. Hierbei ist zu beachten, dass die Eintragung für einen Oberbegriff - hier Druckereierzeugnisse - bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle darunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2002, 91 - AC). Solche Druckereierzeugnisse können im vorliegenden Fall z. B. Informationsblätter über den Ablauf des Wettkampfs, Sammelwerke über Wettbewerbe vergangener Jahre o. ä. sein, aber auch Regelwerke, so dass „Agency Cup“ auch für die weiter beanspruchten Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) nur eine sachbezogene Aussage darstellt. Bei den auf die Medien bezogenen Dienstleistungen „Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, insbesondere auch vermittelt

interaktiv kommunizierender (Computer-) Systeme; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel-, Satellitenfunk-, Videotext, Internet und ähnliche technische Einrichtungen“ handelt es sich bei „Agency Cup“ ebenfalls nur um den sachbezogenen Hinweis auf den Inhalt der Informationen oder das Thema der Sendungen, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen. Für „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ sowie „Unterhaltung“ beschreibt das Zeichen lediglich, was der Gegenstand dieser Dienstleistungen ist.

- 1.4. Die von der Anmelderin angesprochenen Voreintragungen von Kombinationsmarken mit dem Bestandteil „Cup“ führen zu keiner anderen Beurteilung. Da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt, ergibt sich aus der Registrierung ähnlicher oder selbst identischer Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots nach Art. 3 GG kein Anspruch auf Schutzgewährung für spätere Markenmeldungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 ff., Rn. 62 - Henkel; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; GRUR 1997, 537, 526 – Autofelge).
2. Keine Eintragungshindernisse bestehen dagegen für die „Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail“. Zwar eignet sich „Agency Cup“ grundsätzlich auch als Hinweis auf den möglichen Inhalt von E-Mails. E-Mail-Dienstleistungen betreffen aber von den Inhalten der übermittelten Botschaften unabhängige geschäftsmäßige und nicht nur vorübergehende Telekommunikationsdienste für Dritte. Bei diesen umfassenden Dienstleistungen wird der Verkehr nicht annehmen, sie seien auf ein mit „Agency Cup“

gekennzeichnetes Thema beschränkt. Die angemeldete Marke kann dementsprechend auch nicht als allgemeine anpreisende Werbeaussage angesehen werden, da es an einem konkreten Sachbezug zu diesen Dienstleistungen fehlt. Daher wird die Marke vom Verkehr für die „Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Mail“ als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden, weshalb ihr insoweit die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Nachdem der Marke keine sachbeschreibende Aussage zugeordnet werden kann, fehlen Anhaltspunkte dafür, dass Dritte gegenwärtig oder künftig insoweit ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen haben könnten, so dass auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

gez.

Unterschriften