



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 54/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 53 925.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2008

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 17. September 2004 angemeldete Wortmarke

Nindokai

ist für folgende Waren und Dienstleistungen bestimmt:

„Druckerzeugnisse, insbesondere Bücher und Broschüren über Sport und Kampfkunst; Verbreitung von Informationen über Sport und Kampfkunst in elektronischer Form; Sportunterricht, insbesondere Gruppen- und Einzelunterricht in Kampfkunst“.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung, der Belege aus dem Internet zur Verwendung der Bezeichnung „Nindokai“ beigefügt waren, mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 8. März 2006 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. „Nindokai“ sei die Bezeichnung eines Nahkampfsystems. In interessierten und informierten Verkehrskreisen, die sich mit Kampfkunst befassten, liege in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein sachbezogenes Verständnis nahe. Selbst wenn der Anmelder die betreffende Kampf- und Selbstverteidigungskunst unter der angemeldeten Bezeichnung in Deutschland eingeführt habe, sei diese mittlerweile zu einem Fachbegriff auf dem betreffenden Gebiet geworden. Der Verkehr werde nicht da-

von ausgehen, dass es nur einen Anbieter z. B. von Unterricht in einer so bezeichneten Kampfkunst gebe. Der Beschluss wurde zusammen mit weiteren Internet-Seiten übersandt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Seiner Ansicht nach fehlt der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft. Die Internet-Belege wiesen auf ihn, den Anmelder, und seine Kurse bzw. seine Vereinstätigkeit hin. Die Eintragungen im Internetlexikon Wikipedia seien von ihm selbst verfasst. Nur er lehre „dieses System“. Das Wort „Nindokai“ und seine Übersetzung aus dem Japanischen (= Schule des Weges des ausdauernden Herzens) weise keinen beschreibenden Inhalt auf.

In einem weiteren Schriftsatz weist der Anmelder (nochmals) darauf hin, dass andere, seiner Ansicht nach vergleichbare Marken aus dem Bereich Kampfkunst zur Eintragung gelangt sind. Er bezieht sich in diesem Zusammenhang zudem auf den Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Oktober 2006 (GRUR 2007, 329 - Schwabenpost).

An der mündlichen Verhandlung, zu der auf den hilfsweise gestellten Antrag des Anmelders geladen worden war, hat dieser nicht teilgenommen.

Der Anmelder hat schriftsätzlich beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2006 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg. Einer Registrierung der angemeldeten Bezeichnung als Marke stehen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Wenngleich im Mittelpunkt des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) steht, erfolgte die Zurückweisung der Anmeldung ausdrücklich aus den Gründen des vorangegangenen, mit Belegen zur Wortbedeutung und zur tatsächlichen Verwendung versehenen Beanstandungsbescheids, der auch auf den die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Charakter und somit die Freihaltebedürftigkeit des Begriffs „Nindokai“ abgestellt hatte; mithin ist der Senat nicht gehindert, dieses Eintragungshindernis vorrangig zu berücksichtigen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung u. a. der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können, von einer Eintragung als Marke ausgeschlossen. Derartige unmittelbar beschreibende Angaben unterliegen vor allem im Hinblick auf die Bedürfnisse des Wettbewerbs dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 176).

Für die Dienstleistung „Sportunterricht, insbesondere Gruppen- und Einzelunterricht in Kampfkunst“ stellt das aus dem Japanischen stammende Wort „Nindokai“ eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, weil dieser Begriff - wie die von der Markenstelle ermittelten Belegstellen eindeutig zeigen - die Bezeichnung eines Nahkampfsystems zur Selbstverteidigung darstellt. Der Anmelder kann und will das nicht in Abrede stellen. Er bestätigt dies vielmehr selbst, wenn er im Rahmen seiner Beschwerdebegründung mehrfach vom „System Nindokai“ spricht. Zumindest in Fachkreisen ist bekannt, welche Art von Selbstverteidigungstechnik „Nindokai“ bezeichnet und wodurch sich diese von anderen unterscheidet. Ob die

- ungebräuchliche - deutsche Übersetzung ebenfalls Bekanntheit genießt, kann dahingestellt bleiben; hierauf kommt es bei fremdsprachigen Bezeichnungen, welche - wie hier - im Inland bereits beschreibend verwendet werden, ohnehin nicht an (vgl. BPatG GRUR 2005, 275, 276 li. Sp. - JIN SHIN JYUTSU).

Als bereits etablierter Gattungsbegriff - nach den von der Markenstelle herangezogenen lexikalischen Belegstellen aus „wikipedia“ und „netzwelt“ gibt es dieses Selbstverteidigungssystem schon seit 1990 - ist die angemeldete Marke in eine Reihe zu stellen mit den Bezeichnungen sonstiger bekannter Selbstverteidigungstechniken bzw. Kampfsportarten (wie z. B. Judo, Jiu-Jitsu, Karate, Ajukate, Teakwon-Do; vgl. Senatsbeschluss 32 W (pat) 52/03 - ATK) und unterliegt ebenso wie diese einem Freihaltungsbedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Das Argument des Anmelders, er selbst habe das betreffende Nahkampfsystem entwickelt und mit dem Phantasienamen „Nindokai“ versehen, die Ausbildungsstätten in Frankfurt am Main und Umgebung, welche dieses ausschließlich lehrten, stünden mit ihm in Verbindung, erweist sich - bezogen auf die für die Beurteilung der Eintragbarkeit im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkte der Anmeldung und der (abschließenden) Entscheidung über die Schutzfähigkeit (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 8 Rdn. 12) - als unbehelflich. Etwaige Urheber- oder Namensrechte an einer Kennzeichnung, die - wie hier - auf Grund langjähriger tatsächlicher Verwendung als beschreibende Angabe allgemeine Bekanntheit in Fachkreisen erlangt hat, stehen dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten eines Einzelnen - mithin auch des Urhebers und Hauptverwenders - nicht entgegen (und begründen auch nicht notwendigerweise ein Mindestmaß an markenrechtlicher Unterscheidungskraft; vgl. BPatGE 33, 12 - IRONMAN TRIATHLON; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 73, 262).

Anders wäre der Fall möglicherweise dann zu beurteilen, wenn der Anmeldezeitpunkt erst kurze Zeit zurückläge und der betreffende Kampfstil sowie seine Bezeichnung noch keine allgemeine Bekanntheit erlangt hätte (Senatsbeschluss

32 W (pat) 21/04 - Yi Quan Dao). Im vorliegenden Fall war aber die Bezeichnung „Nindokai“ bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung seit 14 Jahren in Gebrauch (inzwischen sind es 18 Jahre) und ist, wie die Veröffentlichungen zeigen - selbst wenn diese, was allerdings in keiner Weise offenkundig ist, teilweise vom Anmelder selbst stammen sollten -, so wie die anderer Kampfsportarten und Selbstverteidigungssysteme auch, dem interessierten Publikum als Fachbezeichnung bekannt. Dem Anmelder ist vorzuhalten, dass er - unterstellt, seine Behauptung, er selbst habe im Jahre 1990 das von ihm so bezeichnete Selbstverteidigungssystem entwickelt und in der Folgezeit (exklusiv) gelehrt, wäre zutreffend - die Anmeldung viel zu spät getätigt hat.

Im Ergebnis ist der Markenstelle auch insoweit zu folgen, als diese der angemeldeten Bezeichnung - für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen - jegliche betriebskennzeichnende Hinweiskraft (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) abgesprochen hat. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs fehlt einer Wortmarke, die Merkmale von Waren und Dienstleistungen - also auch Art, Beschaffenheit und Bestimmung - beschreibt, aus diesem Grunde zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Produkte und Dienstleistungsangebote (vgl. EuGH 2004, 674 Nr. 86 - Postkantoor). Auch insoweit ist der Hinweis des Anmelders, nur er selbst (bzw. Ausbildungsstätten, an denen er beteiligt sei) böten einen so bezeichneten Sportunterricht in Selbstverteidigungskunst an, unergiebig, weil die Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich unabhängig von der Person des Anmelders (und dessen etwaiger faktischer Monopolstellung) zu erfolgen hat (vgl. BGH GRUR 2006, 503 - Casino Bremen). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt der angemeldeten Marke nicht nur für die Dienstleistung „Sportunterricht, insbesondere Gruppen- und Einzelunterricht in Kampfkunst“, sondern auch für „Druckerzeugnisse, insbesondere Bücher und Broschüren über Sport und Kampfkunst“ sowie die Dienstleistung „Verbreitung von Informationen über Sport und Kampfkunst in elektronischer Form“. Diese Informationsmedien bzw. Informationsdienstleistungen stehen in enger Verbindung mit den sportlichen Unterrichtsdienstleistungen, so dass auch in-

soweit ein unmittelbar waren- und dienstleistungsbezogenes Verständnis in den angesprochenen Interessentengruppen nahe liegt.

Aus der Eintragung und Schutzgewährung für andere (deutsche, ausländische und europäische) Marken, welche der angemeldeten Bezeichnung nahe kommen, vermag der Anmelder keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall abzuleiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; BPatG BIPMZ 2007, 236 - CASHFLOW; EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor). Der teilweise abweichenden Ansicht des 29. Senats des Bundespatentgerichts in der vom Anmelder angeführten Entscheidung (GRUR 2007, 329 - Schwabenpost) vermag der erkennende Senat nicht zu folgen. Aus welchen Gründen die vom Anmelder genannten Wortmarken zur Eintragung gelangt sind, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit im vorliegenden Fall ohne Belang.

Nach allem war der Beschwerde des Anmelders der Erfolg zu versagen.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

CI