



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 28/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 31 344.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. November 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2007 und vom 14. Januar 2008 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für

„Bekleidungsstücke einschließlich T-Shirts und Sportbekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Vermittlung von Immobilien, nämlich Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen; Vermietung und Verpachtung von Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Immobilienverwaltung, nämlich Verwaltung von Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen in Urlaubsanlagen, nämlich in Clubdörfern, Ferienanlagen und Hotels; Unterhaltung und sportliche Aktivitäten in Ferienanlagen; Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Beherbergung und Verpflegung von Gästen, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen“

zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I

Für die Waren und Dienstleistungen

„Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Veröffentlichungen, Druck-, Zeitschriften; Bekleidungsstücke einschließlich

T-Shirts und Sportbekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Werbung für Ferienanlagen, Clubdörfer und Hotels, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen; Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung; Vermittlung von Immobilien, nämlich Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen; Vermietung und Verpachtung von Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Immobilienverwaltung, nämlich Verwaltung von Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Bereitstellung von Portalen im Internet, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen in Urlaubsanlagen, nämlich in Clubdörfern, Ferienanlagen und Hotels; Unterhaltung und sportliche Aktivitäten in Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Coaching, Erziehung und Unterricht, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke, Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Beherbergung und Verpflegung von Gästen, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen“

ist die Wortmarke 306 31 344.8

making EXPerts

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 39 hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke weise nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Bei der angemeldeten Wortfolge handele es sich um eine Werbeaussage allgemeiner Art, mit der die Verkehrskreise in typischer Weise angesprochen würden. Der Spruch suggeriere dem Verbraucher, dass er zu einem „Experten gemacht“ werde, wenn er die Produkte konsumiere. Dies spreche bei den hier einschlägigen Waren und Dienstleistungen der Reise- und Touristikbranche für die besondere Qualität der Produkte. Der angemeldete Slogan bestehe aus gerade in der Werbung sehr häufig verwendeten Begriffen, weshalb keine betriebskennzeichnende Wirkung bestehe. Dabei könne eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit von Sachaussagen durchaus gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich warenbezogener Eigenschaften erfassen zu können.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie hat im Beschwerdeverfahren die Waren und Dienstleistungen „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Veröffentlichungen, Druck-, Zeitschriften; Werbung für Ferienanlagen, Clubdörfer und Hotels, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen; Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung; Bereitstellung von Portalen im Internet, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Coaching, Erziehung und Unterricht, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke, Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung“ aus dem Verzeichnis gestrichen und vertritt die Auffassung, für die nach der Streichung noch verbliebenen Waren und Dienstleistungen verfüge die angemeldete Marke jedenfalls über die erforderliche Unterscheidungskraft und unterliege keinem Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse insoweit aufzuheben, als die Anmeldung für die noch verbliebenen Waren/Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist.

II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht weder eine fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Im Hinblick auf sämtliche im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen besteht eine hinreichende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips; GRUR 2003, 604 ff. - Libertel). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im

Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR Int 2003, 632, 635 - Linde; GRUR Int 2004, 500, 504 - Postkantoor; GRUR Int 2004, 631, 633 - Dreidimensionale Tablettenform). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - marktfrisch; GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT). Maßgeblich für die Schutzfähigkeit zusammengesetzter Begriffe ist, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; GRUR Int 2005, 1012, 1014 - BioID).

Danach ist der angemeldeten Marke für die die Unterscheidungskraft im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen nicht abzusprechen. Hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke einschließlich T-Shirts und Sportbekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ sowie hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 36, 39 und 43 „Vermittlung von Immobilien, nämlich Ferienanlagen, Clubdörfer und Hotels, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen; Vermietung und Verpachtung von Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Immobilienverwaltung, nämlich Verwaltung von Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen in Urlaubsanlagen, nämlich in Clubdörfern, Ferienanlagen und Hotels; Unterhaltung und sportliche Aktivitäten in Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Ferienanlagen, Clubdörfern und Hotels; Beherbergung und Verpflegung von Gästen, auch für andere Hotellerie- und Gastronomieunternehmen“ stellt die angemeldete Marke „makingEXPerTs“ keine unmittelbar beschreibende Sachangabe dar. Diese Waren und Dienstleistungen erscheinen nicht direkt geeignet, die Abnehmer durch Vermittlung von Informationen zu Experten zu machen. Der von der Markenstelle genannte mögliche Zusammenhang dahingehend, dass die Verbraucher bei Inanspruchnahme der betreffenden Waren und Dienstleistungen aufgrund deren besonderer Qualität zu Experten gemacht würden, bedarf einiger gedanklicher Zwi-

schenschritte und verlangt eine analysierende Betrachtungsweise, von der indes nicht auszugehen ist, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt muss so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne Weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. EuG GRUR 2001, 835, 837 - Euro-Health). Dies ist vorliegend zu verneinen.

Mangels des unmittelbar beschreibenden Charakters der angemeldeten Marke „makingEXPerTs“ ist ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls nicht gegeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Ko