

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 220/09
<b>Entscheidungsdatum:</b>	1. Dezember 2009
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§ 8 Abs. 2 MarkenG

---

### **Leitsatz:**

Voreintragungen im Anmeldeverfahren

1. Zur Bedeutung von Voreintragungen vergleichbarer Drittmarken im Anmeldeverfahren.
2. Der von Teilen der Instanzrechtsprechung und des Schrifttums geforderten sog. "Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes" (vgl. BPatG GRUR 2009, 683, 684 - SCHWABENPOST; Töbelmann, GRUR 2009, 1008) sind von Rechts wegen enge Grenzen gesetzt. Steht aufgrund des zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung einer angemeldeten Marke gegebenen Erkenntnisstandes - insbesondere von zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehenden Tatsachen, die belegen, dass für den Verkehr die beschreibende Bedeutung einer angemeldeten Kennzeichnung gegenüber ihrem Verständnis als Herkunftszeichen im Vordergrund steht - für den zuständigen Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes aufgrund seiner eigenen Wertung fest, dass ein Schutzhindernis gegeben ist, darf ihm nämlich eine innerdienstliche Anweisung, die tatsächlichen Grundlagen seiner Entscheidung anders zu werten, weder im Einzelfall noch durch Verwaltungsvorschriften erteilt werden; solche allgemeinen Anweisungen überschreiten das nach allgemeiner Ansicht nur eingeschränkt bestehende Weisungsrecht des Präsidenten des Patentamts. Da solche Weisungen den Prüfer nicht binden können, erübrigen sich weitere Ausführungen zu den vom Anmelder genannten angeblichen Voreintragungen, da diese nicht entscheidungserheblich sein können, wenn der Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes ein Schutzhindernis für die Eintragung der konkret zu beurteilenden Anmeldemarke für gegeben erachtet.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 220/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 306 65 222.6**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Dezember 2009 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden und die Richter Kruppa und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 23. Juni 2008 und 11. Mai 2009, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung der Wortmarke

### **amazing discoveries**

teilweise für die Waren und Dienstleistungen

*„Druckereierzeugnisse aller Art; Lehrmittel (ausgenommen Apparate); Schriften (Veröffentlichungen); Veröffentlichungen (Schriften); Bücher (kleine); Bücher; Gesangbücher; Magazine (Zeitschriften); Zeitschriften (Magazine); Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Büchern; Aufzeichnung von Videobändern; Videofilmproduktion; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Online Publikation von elektronischen Büchern*

*und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) und Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke); Organisation von religiösen Veranstaltungen; Handel mit Film- und Videolizenzen“*

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, die in der angemeldeten Marke enthaltene, sprachüblich zusammengesetzte englische Wortfolge, die mit „erstaunliche/verblüffende Entdeckungen“ übersetzt werden könne, werde von einem Großteil der deutschen Verkehrskreise nur so verstanden werden, dass bei Inanspruchnahme der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ein Verweis auf deren Thema und Inhalt gegeben werde, nämlich dass diese sich mit erstaunlichen Entdeckungen beschäftigen oder über diese berichten könnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelders, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juni 2008 und 11. Mai 2009 aufzuheben und die angemeldete Marke für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Sie hält die Anmeldemarke für schutzfähig und nimmt hierzu auf seine Ausführungen im Eintragungsverfahren vor dem Amt Bezug. Hierin hatte er im Wesentlichen geltend gemacht, die Anmeldemarke sei dem Publikum nicht ohne weiteres verständlich und enthalte keine unmittelbare Sachangabe über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen; ein möglicher nur mittelbarer Sachbezug stehe der Eintragung aber nicht entgegen. Im Übrigen seien bereits ähnliche Marken - insbesondere unter Verwendung des englischen Begriffs „discovery“ - für vergleichbare Waren und Dienstleistungen eingetragen.

## II.

A. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen versagt. Die Beschwerde bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass die angemeldete Bezeichnung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

a) Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABI. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortidentisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach Art. 234 EGV allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilneh-

mer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT. 2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD).

c) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und wie auch der Anmelder letztlich nicht in Abrede stellt, steht die angemeldete englische Wortfolge im Deutschen für „erstaunliche Entdeckungen“. In dieser Bedeutung wird ein maßgeblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise - dies ist vorliegend wegen der Art der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen die inländische Gesamtbevölkerung - die Anmeldemarke auch ohne Nachdenken verstehen, weil es sich

um einfache Wörter des englischen Grundwortschatzes handelt, die bei einem Großteil der inländischen Bevölkerung bekannt sind. In Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen wird ein Großteil des Publikums die mit diesem Sinngehalt verständliche Anmeldemarke aber lediglich als sachlichen Hinweis auf deren mögliche Merkmale verstehen. Zu solchen Merkmalen gehören auch solche Angaben, die Aussagen über den Inhalt, den Gegenstand oder den Bestimmungszweck der betroffenen Waren und Dienstleistungen machen. Sämtliche zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen können aber Entdeckungen zum Inhalt oder zum Gegenstand haben. So können die beanspruchten Druckereierzeugnisse über Entdeckungen - gleich ob in erzählerischer oder sachlicher Form - berichten und die auf ihre Veröffentlichung gerichteten Dienstleistungen der Herausgabe von Druckereierzeugnissen diesen Inhalts dienen; auch sämtliche auf die Durchführung einzelner Veranstaltungen - mit und ohne erzieherische Zwecke - können Entdeckungen zum Gegenstand haben. Für alle diese Waren und Dienstleistungen gibt die Anmeldemarke somit nur deren möglichen Inhalt und Gegenstand an, wobei das vorangestellte Adjektiv „amazing“ den Kreis der Entdeckungen auf solche eingrenzt, die einen für die Entdecker und diejenigen, welche sich später hiermit befassen, „erstaunlichen“ - also insbesondere unerwarteten - Aspekt aufweisen. Der Einwand des Anmelders, damit sei der Gegenstand aber allenfalls so allgemein und gerade nicht konkret umschrieben, dass die Anmeldemarke zum Nachdenken anrege, geht dabei fehl; denn auch wenn eine Wortfolge nur sehr allgemeine sachliche Angaben über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen macht, ändert dies nichts daran, dass das Publikum sie auch in einem solchen Fall nur als (dann inhaltlich nur allgemeine) Sachaussage und damit eben nicht als Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen versteht; auch in diesem Fall kann die angemeldete Kennzeichnung damit aber die vom Europäischen Gerichtshof herausgestellte Hauptfunktion einer Marke nicht erfüllen, so dass sie nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig ist.

d) Soweit die Anmelder sich auf die Eintragung seiner Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder nämlich keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen nämlich 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 ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - *Terranus*; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - *Postkantoor*; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - *Henkel*; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - *Topline*; GRUR 2007, 333, 335 ff. - *Papaya*). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen Eintragungsbehörden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - *Bild.T-Online.de und ZVS*). Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung insbesondere des Europäischen Gerichtshofs, von der die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten und damit auch der Senat wegen der Bindungswirkung des Art. 234 EGV nicht ohne vorherige erneute Vorlage an den Europäische Gerichtshof abzuweichen berechtigt sind, vermag der Senat der gegenteiligen Auffassung des 29. Senats (vgl. GRUR 2009, 683 - *SCHWABENPOST*) nicht näherzutreten. Diese gegenteilige Auffassung, die im Schrifttum teilweise auf Zustimmung gestoßen ist (vgl. etwa Töbelmann, GRUR 2009, 1007), verkennt nämlich zum einen, dass jede Eintragung nur den Erkenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Vornahme widerspiegelt und von einer Vergleichbarkeit zwischen der früheren eingetragenen und der neu angemeldeten Marke daher nur in den Fällen die Rede sein kann, in denen dieser der Beurteilung der Eintragbarkeit zugrundeliegende Erkenntnisstand identisch ist; schon dies ist aber in aller Regel nicht der Fall, weil die tatsächlichen Grundlagen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke in aller Regel zeitnah zum je-

weiligen Entscheidungszeitpunkt erhoben werden, so dass sie in den meisten Fällen der Beurteilung der Schutzfähigkeit der neu angemeldeten Marke eher jüngeren Datums sind und damit naturgemäss bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der bereits eingetragenen Marke keine Berücksichtigung finden konnten. Und zum anderen übersieht sie, dass ungeachtet eines möglichen Unterschieds beim tatsächlichen Erkenntnisstands die Frage, ob die der Beurteilung der Schutzfähigkeit zugrundeliegenden Tatsachen für oder gegen eine Eintragung sprechen, eine rechtliche Wertung darstellt. Gelangt der Prüfer aber bei der rechtlichen Bewertung der tatsächlichen Grundlagen zu dem Ergebnis, dass diese gegen die Eintragung einer neu angemeldeten Marke sprechen, kann die damit bestehende Rechtswidrigkeit der Eintragung einer angemeldeten Kennzeichnung nicht durch den Verweis auf bereits erfolgte Eintragungen ausgeräumt werden; dies ist auch der Kerngedanke der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [hier insbesondere Rz. 18 a. E.] - *Bild.T-Online.de und ZVS*). Damit ist auch der Möglichkeit des Deutschen Patent- und Markenamtes, durch inneramtliche Richtlinien eine „Einheitlichkeit“ - was immer man darunter verstehen soll - der Eintragungspraxis herzustellen (vgl. BPatG, GRUR 2009, 683, 684 - *SCHWABENPOST*; Töbelmann, GRUR 2009, 1007, 1008), enge Grenzen gesetzt; denn Vorgaben, bestimmte tatsächliche Grundlagen stets in einem bestimmten rechtlichen Sinne - insbesondere also als einer Eintragung nicht entgegenstehend - zu werten, können in diesen Richtlinien nicht gegeben werden, weil damit die Anweisung zur Vornahme einer rechtswidrigen Amtshandlung verbunden sein kann, was (ungeachtet einer möglichen Unzulässigkeit auch nach §§ 26, 339 StGB) nicht mit dem allgemeinen Verbot von Weisungen der Präsidentin des Patentamts, ein Verfahren sachlich in bestimmter Weise zu entscheiden (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl., § 26 Rn. 25), zu vereinbaren wäre. Erachtet der Prüfer aufgrund der ihm vorliegenden tatsächlichen Grundlagen eine Schutzfähigkeit für nicht gegeben, ist eine nähere Auseinandersetzung mit den Voreintragungen mangels deren Bindungswirkung nicht entscheidungserheblich und somit überflüssig. Voreintragungen könnten damit nur in Zweifelsfällen eine ausschlaggebende Rolle spielen, also nur in den Fällen, in denen die rechtliche

Wertung der Tatsachen, welche der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke zugrunde gelegt werden, zu keinem eindeutigen Ergebnis führen, auf ihrer Grundlage also auch eine Bejahung der Schutzfähigkeit möglich erscheint; allerdings besteht in solchen Fällen schon nach § 33 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz, § 37 Abs. 1 MarkenG ein Eintragungsanspruch, ohne dass es hierzu des Rückgriffs auf Voreintragungen bedarf, so dass sich Ausführungen zu ihnen ebenfalls erübrigen. Letztlich reduziert sich die Bedeutung von Voreintragungen damit allein auf eine gewisse „Kontrollwirkung“, indem anhand ihrer das zunächst gefundene Ergebnis nochmals in der Weise in Frage gestellt werden kann, ob dieses tatsächlich zwingend ist; wird dies bejaht, vermögen sie aber eine trotzdem vorgenommene Eintragung nicht zu rechtfertigen.

Letzteres ist vorliegend aber der Fall, da die oben dargelegten Gründe für eine teilweise Verneinung der Eintragbarkeit der Anmeldemarke für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zweifelsfrei gegen deren Schutzfähigkeit sprechen, so dass auch mögliche Voreintragungen - ungeachtet der Frage, auf welcher Grundlage sie vorgenommen wurden und ob sie rechtmäßig oder rechtswidrig erfolgt sind - eine Eintragbarkeit der hier zu beurteilenden angemeldeten Marke unter keinen Umständen rechtfertigen könnten.

2. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Schwarz

Kruppa

Lehner

Ju