



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 69/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 67 334.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. August 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2006 und vom 12. April 2007 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Oxford Club**

ist für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38, 41 und 42

Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen;  
Online-Dienste, nämlich Bereitstellen von Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet;  
Kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken;  
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistungen einer Datenbank

am 22. Dezember 2003 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Hilfsweise hat die Anmelderin die Eintragung mit einem eingeschränkten Verzeichnis beantragt und zwar für jede Waren- und Dienstleistungsklasse mit dem Zusatz:

"mit Ausnahme solcher, die auf einen Club/Vereinigung hinweisen, der/die Stadt Oxford zu seinem/ihrem Interessengebiet erklärt hat und alles rund um Oxford anbietet."

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. Februar 2006 und die dagegen gerichtete Erinnerung mit Beschluss vom 12. April 2007 als nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Bei "Oxford" handele es sich um den Namen einer bedeutenden englischen Stadt, die insbesondere als eine traditionsreiche und elitäre Universitätsstadt bekannt sei. Das Wort "Club" bezeichne eine Vereinigung von Menschen mit bestimmten gemeinsamen Interessen und Zielen, habe sich darüber hinaus im geschäftlichen Verkehr aber auch zum Hinweis auf die Art des Anbieters oder den Erbringungsort entwickelt. Entsprechende Clubs könnten als Angebotsstätte für kulturelle Aktivitäten und auch als Herausgeber entsprechender Clubinformationen am Markt auftreten. Als Verknüpfung einer geografischen Herkunftsangabe mit einem beschreibenden Begriff erschöpfe sich das Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in dem Hinweis auf eine Interessengemeinschaft mit thematischer Ausrichtung auf die Stadt Oxford. Wegen dieses beschreibenden Aussagegehalts könne auch ein Freihaltebedürfnis nicht verneint werden.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Im Beschwerdeverfahren hat sie nach Hinweis des Senats das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wie folgt gefasst:

- "Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen und sonstige Publikationen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;
- Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;
- Klasse 41: kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodischen Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken; sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;
- Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Dienstleistungen einer Datenbank; sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld, Wirtschaft."

Im Hinblick auf das eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beantragt die Anmelderin, der Beschwerde nunmehr stattzugeben.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet.

Im Hinblick auf die von der Anmelderin erklärten Einschränkungen des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen sind die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG insoweit ausgeräumt, als der Gegenstand sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen auf die hinreichend konkret gefassten, abgrenzbaren Themengebiete Finanzen, Geld und Wirtschaft bezogen ist.

1. Die angemeldete Marke stellt für die vorgenannten Dienstleistungen weder eine beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, wonach von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft, der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Eigenschaften der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen dienen können, noch fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die in der Eignung besteht, die Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006).
2. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts werden Kombinationen einer Sachangabe mit "Club" als schutzunfähig angesehen, wenn die Sachangabe das jeweilige Interessengebiet bzw. die Zielgruppe bezeichnet, vgl. z. B. "BabyClub" (vgl. 29 W (pat) 165/03), "CLUB 60" (vgl. 32 W (pat) 40/06). Ebenfalls zurückgewiesen wurden die Anmeldungen "German Club" (vgl. 32 W (pat) 14/05) und "Bucovina Club" (vgl. 32 W (pat) 54/06) als Hinweis auf Vereinigungen bzw. Veranstaltungsräume, die auf die Vermittlung der Kultur und des Brauchtums eines Landes oder einer Region ausgerichtet sind.

Zwar existieren Clubs, die sich einzelnen Städten, vor allem in Bezug auf Städtepartnerschaften, und in diesem Rahmen vornehmlich kulturellen Aktivitäten, widmen (vgl. z. B. Club St. Petersburg, Potsdam Club etc.). Für den Gesamtbegriff "Oxford Club" zeigt die Internetrecherche jedoch lediglich eine Verwendung durch die Anmelderin selbst für einen privaten, internationalen Finanzclub. "Oxford" ist der Name einer bekannten englischen Universitätsstadt.

3. Nach der Internetrecherche ist nicht feststellbar, dass Oxford sich über den Namen einer Universitätsstadt hinaus zu einem Synonym für die von den Waren und Dienstleistungen der Anmeldung nach der erfolgten Einschränkung allein umfassten Themengebiete Finanzen, Geld und Wirtschaft entwickelt hat. Dem Verkehr ist bekannt, dass die führende Finanz- und Wirtschaftsmetropole Großbritanniens London ist. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Stadt "Oxford" eine besondere Verbindung zu den Themenkreisen Finanzen, Geld und Wirtschaft, auf die sämtliche der angemeldeten Waren und Dienstleistungen gerichtet sind, aufweist. Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt muss so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. EuG GRUR Int. 2001, 756, 758 - EASYBANK). Dies ist vorliegend zu verneinen; insbesondere ist nicht davon auszugehen, dass sich dem Verkehr der Bestandteil "Oxford" als allgemeines Synonym für jegliche wissenschaftliche Themenkomplexe, denen auch die Gebiete Finanzen, Geld und Wirtschaft unterfallen können, aufdrängt. Demzufolge wird mit ihnen nicht der Gegenstand benannt, mit der sich ein Club beschäftigen kann. Auch erscheint eine Interpretation des angemeldeten Zeichens im Sinne eines Clubs, der sich in Oxford befindet, fernliegend. Mangels eines beschreibenden Aussagegehalts in Bezug auf die nach erfolgter Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betreffenden Waren und Dienstleistungen ist die

Wortfolge "Oxford Club" somit geeignet als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, die auch keinem Freihaltebedürfnis unterliegt.

Die angefochtenen Beschlüsse waren daher aufzuheben.

Grabrucker

Kopacek

Richter Dr. Kortbein ist in  
Urlaub und daher an der  
Unterschrift gehindert.

Grabrucker

Hu