



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 542/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 30 2008 068 614.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

- 1) Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2) Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 22. März 2010 die Anmeldung der Wortfolge

Akademie der Ingenieure AkadIng

als Marke für die Dienstleistungen

Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, insbesondere Veranstaltung von Bildungsreisen; Ausbildung, Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; kulturelle Aktivitäten; Aus- und Fortbildungsberatung

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Beansprucht würden übliche Dienstleistungen einer Akademie, nämlich Bildungsdienstleistungen, welche für Ingenieure als Zielgruppe gedacht oder für die Ausbildung eines Ingenieurs bestimmt sein könnten. Es sei darüber hinaus zu beachten, dass auch eine enge Verzahnung von Lehre und Praxis über den herkömmlichen Lehrbetrieb und Tätigkeitsbereich einer Akademie hinaus bestehe bei den Dienstleistungen von „kulturellen Aktivitäten“ oder der „Veranstaltung von Bildungsreisen“, da auch sol-

che Dienstleistungen üblicherweise von Akademien angeboten würden, was den beteiligten Verkehrskreisen bekannt sei. Daher liege ein beschreibendes Verständnis der angemeldeten Wortfolge „Akademie der Ingenieure“ bei allen beanspruchten Dienstleistungen nahe. Die Wortfolge „Akademie der Ingenieure“ werde in Bezug zu sämtlichen beanspruchten Dienstleistungen lediglich als Sachhinweis auf akademische und damit eng verwandte Dienstleistungen verstanden, die für Ingenieure bestimmt bzw. für deren Ausbildung gedacht seien. Die Bedeutung dieser Wortfolge werde auch ohne weiteres erkannt, da es sich um Worte des allgemeinen deutschen Sprachschatzes handele, welche korrekt zu einer Sinneinheit zusammengefügt seien, und es bereits zahlreiche Bezeichnungen von Akademien gebe, die nach ständiger Praxis oft nach ihrem Zielgruppenbereich bezeichnet würden. Es möge sein, dass das nachgestellte Kürzel „AkadIng“ für sich gesehen keine gängige Abkürzung darstelle und damit auch nicht rein beschreibend sei, weil es nicht zu belegen sei. Jedoch stimmten die Anfangsbuchstaben mit denen von „Akademie der Ingenieure“ leicht erkennbar überein; das Kürzel sei zudem dieser Wortfolge direkt nachgestellt und weise die selbe Schriftgröße und –art auf; daher werde der Verbraucher in „AkadIng“ nur erneut den in den Wörtern verkörperten beschreibenden Begriffsgehalt sehen und keinen Unternehmenshinweis. Insgesamt sei die angemeldete Marke „Akademie der Ingenieure AkadIng“ somit nicht geeignet, die beanspruchten Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden, sondern erschöpfe sich in einem reinen Sachhinweis auf irgendeine Akademie für Ingenieure bzw. akademische Dienstleistungen von/für Ingenieure.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Anmelde-
marke sei schutzfähig, weil es sich bei dem Bestandteil „AkadIng“ um eine
Wortschöpfung der Anmelderin handele, der keinen beschreibenden Bezug zu
den beanspruchten Dienstleistungen habe. Dass diesem Bestandteil weitere Mar-
kenteile zugefügt seien, mache keinen Unterschied. Darüber hinaus handele es
sich bei „AkadIng“ auch nicht um eine ansonsten nicht aussprechbare Abkürzung.

Die Marke sei auch nicht freihaltungsbedürftig, da Mitbewerber hierauf nicht angewiesen seien.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 22. März 2010 aufzuheben.

Ihren zunächst gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 30. Juni 2010 zurückgenommen.

II.

A. Da die Anmelderin ihren (Hilfs-)Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. 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 versagt. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass. 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.

1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, 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 Wirtschaftsteilnehmer, 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).

2. Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten 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); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - nicht hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] - BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH).

a) Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt und was die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung auch nicht ernsthaft in Abrede gestellt hat, ist der Bestandteil „Akademie der Ingenieure“ für sich genommen schutzunfähig, da er nur auf (irgend-)eine Ingenieurs-Akademie hinweist, in bzw. von welcher die beanspruchten Dienstleistungen erbracht werden (können). Marken, die nur auf (irgend-)eine Vertriebsstelle hinweisen, sind aber mangels eines individualisierenden Herkunftshinweises nicht unterscheidungskräftig (vgl. BPatG 27 W (pat) 64/01 - KLEIDERMARKT; 27 W (pat) 96/03 und 97/03 - TECHNOMARKT; 27 W (pat) 335/03 - Gardinenland; 27 W (pat) 207/03 - FITNESS GALLERY; 26 W (pat) 98/04 - Küchenpavillon; 27 W (pat) 212/05 - Deutsche Druckservice; 27 W (pat) 69/07 - GolfHouse; 27 W (pat) 113/06 - Brautshop; 27 W (pat) 165/09 - LOCHMÜHLE; 25 W (pat) 75/09 - CHOCOLATERIA).

b) Die Schutzfähigkeit ergibt sich auch nicht aus dem weiteren Bestandteil „AkadIng“. Denn durch die Binnengroßschreibweise ist es für den Verkehr ohne

Mühe erkennbar, dass dieser aus den beiden Bestandteilen „Akad“ und „Ing“ zusammengesetzt ist. „Ing“ ist dabei, wie sich nicht zuletzt schon aus dem breitesten Bevölkerungskreisen bekannten akademischen Grad „Dipl.-Ing.“ ergibt, eine bekannte Abkürzung für „Ingenieur“. Zwar ist der verbleibende Teil „Akad“ nicht als Abkürzung geläufig. Ob ein Markenbestandteil mit einer bestimmten (beschreibenden) Bedeutung - hier als Abkürzung - schon benutzt wird, ist aber für die Beurteilung der Schutzfähigkeit unerheblich, soweit ihr Bedeutungsgehalt dem Publikum erkennbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. [Rz. 32] - DOUBLEMINT; BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I). Aufgrund der vorangestellten Wortfolge „Akademie der Ingenieure“ und der Bekanntheit der Abkürzung „Ing“ liegt es für das Publikum aber auf der Hand, ohne jede analysierende Betrachtung den Markenteil „Akad“ als bloße Abkürzung des Wortes „Akademie“ in der vorangehenden Wortfolge (wieder-)zu erkennen. Damit wiederholt der Bestandteil „AkadIng“ aber für das Publikum verständlich nur den (beschreibenden) Sinngehalt der weiteren Markenbestandteile „Akademie der Ingenieure“, so dass er bei der Frage der Schutzfähigkeit nicht anders beurteilt werden kann als diese Wortfolge. Die Gesamtmarke erschöpft sich in ihrer Kombination aus einer rein beschreibenden Angabe mit ihrem Kürzel, wobei ihre Einzelbestandteile quasi erläuternd aufeinander bezogen sind. Diese sonst nur aus Glossaren, Abkürzungsverzeichnissen oder sonstigen Erläuterungswerken bekannte Anordnung verstärkt das beschreibende Verständnis der Gesamtmarke. Eine erläuternde Beziehung zwischen Wortzusammenstellungen und ihren Akronymen hat der Senat - wenn auch im umgekehrten Sinn - in seinem Beschluss vom 30. März 2009, Az.: 27 W (pat) 7/09) angenommen. Danach ist „BEST“ neben „Betriebswirtschaftliches ErgänzungsSTudium“ kein Superlativ von „gut“, als Abkürzung der beschreibenden Angabe aber nicht unterscheidungskräftig. Auch der BGH hat in der IDW-Entscheidung (Mitt. 2008, 417) eine Beziehung von Wortzusammenstellungen und Akronymen anerkannt (nachfolgend BPatG, GRUR 2010, 437 - IDW). Die Anmeldemarke geht damit nicht über die bloße Summe ihrer beschreibenden Einzelbestandteile hinaus.

Eine isolierte Betrachtungsweise der Abkürzung zur Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens ist nicht angezeigt, da die Hinzufügung der Sachangabe dazu führt, dass die Buchstabenfolge als beschreibende Angabe erkennbar wird (vgl. BGH GRUR 2008, 719, 722 - idw Informationsdienst Wissenschaft; BPatG MarkenR 2007, 519 - TRM; OLG Köln MarkenR 2008, 59 - BSW).

Da die Marke auch in ihrer Gesamtheit keinen über die Schutzunfähigkeit ihrer Einzelbestandteile hinausgehenden Schutzgehalt aufweist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 [Rz. 39 f.] – BIOMILD), kann sie somit für die beanspruchten Dienstleistungen nicht eingetragen werden, so dass die Beschwerde insgesamt zurückzuweisen war.

c) Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbare 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 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; GRUR 2010, 423 - amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). 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).

3. 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.

4. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

a) Der Senat geht entscheidungserheblich davon aus, dass die Buchstabenfolge „AkadIng“ als Abkürzung des Wortbestandteils „Akademie der Ingenieure“ eine rein beschreibende Angabe ist, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Dies entspricht dem Grundsatz, dass die Gesamtheit einer Marke Gegenstand der Schutzfähigkeitsprüfung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 96 - Postkantoor). Andererseits entspricht es gefestigten Grundsätzen, dass die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entfallen, wenn die betreffende Marke neben schutzunfähigen auch mindestens einen schutzfähigen Bestandteil aufweist, sofern dieser, ohne das Gesamtzeichen dominieren zu können, noch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden kann.

b) Für die Buchstabenfolge „AkadIng“ in Alleinstellung hätte der Senat in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen von Eintragungshindernissen gesehen. Maßgebend für die Zurückweisung der Beschwerde war vielmehr die anhand der konkreten Zusammensetzung der Marke getroffene Feststellung, dass das Publikum angesichts dieser Gesamtgestaltung auch die ansonsten schutzfähige Buchstabenfolge „AkadIng“ als rein beschreibend versteht. Die sich damit stellende Frage, ob sich Markenbestandteile in der Weise gegenseitig beeinflussen können, dass ein an sich schutzfähiger Markenbestandteil erst durch die weiteren Bestandteile der Marke schutzunfähig „werden“ kann, mit der Folge, dass die Marke keinen schutzfähigen Bestandteil mehr aufweist und so einem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG unterliegt, hat der Senat vorliegend bejaht.

c) Hiervon abweichend hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts eine Marke als schutzfähig angesehen, die als Wort-/Bildmarke den in großer Schrift gedruckten Bestandteil „IBA“ mit dem daneben befindlichen bzw. nachgestellten Wortbestandteil „Internationales Biographisches Archiv“ enthielt (angemeldet u. a. für Dienstleistungen eines Medien-Archivs). In seiner Entscheidungsbegründung hat der 29. Senat einerseits den Wortbestandteil „Internationales Biographisches Archiv“ ausdrücklich als nicht unterscheidungskräftig beurteilt, andererseits festgestellt, dass die Buchstabenfolge „IBA“ nicht als freihaltungsbedürftige Abkürzung belegt werden konnte. Er hat sodann die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke aus der Schutzfähigkeit der Buchstabenfolge „IBA“ hergeleitet, wobei er maßgebend auf das Vorliegen der (damals erforderlichen) Eigenschaft als lautliche Einheit (als Wort) abgestellt hat (BPatG GRUR 1989, 513 - IBA).

In einer weiteren Entscheidung hat der 32. Senat des Bundespatentgerichts die Wortmarke „VISUAL KNITTING SYSTEM VKS“ (u. a. für Textilmaschinen, Steuerungsgeräte und -programme hierfür) wegen des nicht als Fachabkürzung feststellbaren Buchstabenbestandteils „VKS“ als schutzfähig angesehen. Zwar sei nicht auszuschließen, dass ein Teil des Publikums „VKS“ als Abkürzung der vorangestellten Begriffe sehe, dies reiche indes nicht für die Annahme eines Eintragungshindernisses, da ein anderer beachtlicher Teil des Publikums bei nicht analysierender Betrachtungsweise darin einen Herkunftshinweis sehen werde. Etwas Anderes könne nur dann gelten, wenn das Publikum durch eine besondere grafische Gestaltung in naheliegender Weise veranlasst würde, „VKS“ als Abkürzung der vorstehenden Begriffe aufzufassen, wie etwa bei größtmäßig hervorgehobenen Anfangsbuchstaben der Wörter oder bei anderer, etwa getrennter Anordnung der Buchstaben „V“, „K“, „S“ (32. Senat vom 22. Januar 1997, Az.: 32 W (pat) 33/96).

Die vom 33. Senat (MarkenR 2007, 519 - TRM) ebenfalls zu dieser Frage zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt, so dass die aufgeworfene Frage noch offen ist und eine Aussetzung des Verfahrens nicht angezeigt ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Fa