



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 33/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Februar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 79 570.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Susanne Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2011

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 27. Dezember 2006 als Wortmarke angemeldete Bezeichnung

Trademarker

soll für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen werden:

„Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Broschüren, Magazine;

Klasse 35: Dienstleistungen eines Steuerberaters, Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers;

Klasse 42 (nach heutiger Klasseneinteilung Klasse 45):

Rechtsberatung und -vertretung, Vertretung Dritter in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen, Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten, Dienstleistungen eines Juristen, Dienstleistungen eines Rechtsanwalts.“

In einem Zwischenbescheid vom 16. Februar 2007 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung beanstandet, zum einen, weil die Fassung des Verzeichnisses teilweise zu unbestimmt sei, zum anderen, weil einer Registrierung Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

MarkenG entgegenstünden. Der Anmelder hat, ohne ein neugefasstes Verzeichnis vorzulegen, in der Sache eingehend erwidert.

In einem ersten Beschluss der Markenstelle vom 28. März 2008 ist die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen worden. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sehe der angesprochene Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung einen Hinweis darauf, dass diese von jemandem bzw. für jemanden auf dem Gebiet der Marken angeboten und erbracht würden oder sich thematisch mit Marken befassen. „Trademarker“ sei die Personifizierung des englischsprachigen Begriffs „trademark“, wobei letzterer auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe. Selbst wenn das angemeldete Markenwort lexikalisch noch nicht nachweisbar sei, erschließe sich der Bedeutungsgehalt ohne weiteres. Der Verkehr sehe in diesem keinen individualisierenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen.

Die Erinnerung des Anmelders ist in einem zweiten Beschluss der Markenstelle vom 13. August 2009, zugestellt am 19. August 2009, zurückgewiesen worden. Die Erinnerungsprüferin - eine Beamtin des höheren Dienstes - führt zur Begründung ergänzend aus, die Bezeichnung „Trademarker“ weise einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf, den die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erfassten. Das Wort „Trademark“ werde im Deutschen vielfach verwendet (unter Hinweis auf Belegstellen aus dem Internet; 32 Blatt). Personifizierungen seien im Rahmen der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen weit verbreitet und würden vom Verkehr regelmäßig als beschreibend, nicht aber als betriebskennzeichnend, verstanden (unter Hinweis auf drei Entscheidungen des BPatG). Das angemeldete Zeichenwort sei sprachüblich gebildet und reihe sich ein in vergleichbare Bezeichnungen der englischen und der deutschen Sprache.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am Montag, den 21. September 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde des Anmelders. Er stellt den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2008 und vom 13. August 2009 aufzuheben.

Der Anmelder ist der Ansicht, das angemeldete Zeichen „Trademark“ sei weder in der englischen noch in der deutschen Sprache lexikalisch nachweisbar. Ihm fehle jegliche beschreibende Bedeutung. Der zugrunde liegende Begriff „Trademark“ werde im Deutschen - anders als die Markenstelle suggeriere - nicht stets als Synonym für „Marke“ verwendet, sondern teils im Sinn von „Taktik“ oder „Strategie“, teils als Sammelbegriff für Immaterialgüterrechte. Die Nachweise der Markenstelle bezögen sich dabei nicht auf den deutschen Sprachgebrauch; linguistisch sei die Annahme unzutreffend, durch das Anfügen der Endung „-er“ an „Trademark“ erfolge eine Personifizierung. Allenfalls handele es sich um einen sprachlich unsinnigen Anglizismus, den kein englischer Muttersprachler verstehe. Die sonstigen Beispiele für ähnliche Wortbildungen seien nicht vergleichbar, eine Sprachüblichkeit nicht nachgewiesen. Naheliegend sei für die deutschen Verkehrskreise dagegen die Übersetzung von „trade“ mit „Handel“ und von „marker“ mit „Filzstift“, was offensichtlich keinen Sinn ergebe und somit zur Schutzfähigkeit führe. Die dem Zeichen seitens der Markenstelle beigemessene Bedeutung müsse richtigerweise mit „trademark lawyer“ wiedergegeben werden. Zu dieser Übersetzung seien weite Teile des Verkehrs jedoch mangels Sprachkenntnissen nicht in der Lage. „Trademark“ werde deshalb nicht zwingend als Anwalt für Markenrecht verstanden. Rechtlich fehlerhaft sei der Hinweis auf Entscheidungen zu existierenden Begriffen wie „Shopper“ oder „Entwickler“. Im Übrigen sei auf eine Reihe von Voreintragungen hingewiesen, deren Schutzfähigkeit sich gerade aufgrund der „englischen Personifizierungen“ ergeben habe. Auch der US-amerikanischen Eintragung „Trademarkers“ komme indizielle Wirkung zu. Ein aktuelles

oder zukünftiges Freihaltebedürfnis im Sinne der Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben.

Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind dem Anmelder drei Belegstellen zur Verwendung der Bezeichnung „Trademarker“ in deutschsprachigen Texten seitens unterschiedlicher Unternehmen (Orange Press; Borgmeier Media Gruppe, TMarker Guido Hoenig) zur Kenntnis gegeben worden.

In der mündlichen Verhandlung hat der Anmelder das Exemplar einer Publikation (Magazin zum gewerblichen Rechtsschutz) mit dem Titel „TRADEmarker Sport und Recht“ vorgelegt.

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

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig (§ 66 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet, weil einer Registrierung der angemeldeten Bezeichnung als Marke das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegensteht. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat nach ständiger Rechtsprechung zur Voraussetzung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte und Angebote von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und

Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2008, 608, Nr. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229, Nr. 27 - BioID; GRUR Int. 2005, 135, Nr. 19 - Maglite; GRUR 2005, 763, Nr. 25 - Nestlé/Mars; GRUR 2004, 674, Nr. 34 - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2009, 952, Nr. 9 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 943, Nr. 24 - SAT2).

Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel in Bezug auf die betriebliche Herkunft versteht (BGH GRUR 2001, 1051 - marktfrisch; GRUR 2005, 417 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Nr. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Ein solcher enger beschreibender Bezug kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen in engem sachlichen Zusammenhang mit Produkten oder Angeboten stehen, für welche die zur Beurteilung stehende Bezeichnung einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweist (BGH GRUR 2009, 949, Nr. 20 - My World). Die Eignung, Waren und Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in

der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2010, 935, Nr. 11 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN).

Im vorliegenden Fall weist die als Marke angemeldete Bezeichnung zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung auf. Das Zeichenwort „Trademarker“ leitet sich ersichtlich ab von dem englischsprachigen Begriff „trademark“, der die Bedeutung „Warenzeichen, (Handels-)Marke“ hat; das kann und will wohl auch der Anmelder nicht bestreiten. Gerade in dieser (Haupt-)Bedeutung ist „Trademark“ als Lehnwort in den deutschen Sprachschatz eingegangen, und zwar - wie mit dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung anhand einer bereits älteren Belegstelle (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, Ausgabe 1983, S. 1279) erörtert - schon vor langer Zeit. Die Markenstelle hat zudem zahlreiche Belegstellen ermittelt und dem Anmelder zur Kenntnis gegeben, in denen - in deutschen Texten - der Begriff „Trademark“ Verwendung findet; hierauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Mithin erscheint die Schlussfolgerung zwingend, dass „Trademark“, in zutreffender Wortbedeutung, vom deutschen Verkehr richtig verstanden wird, und zwar nicht nur in Fachkreisen (Wirtschaft, Handel, Industrie, rechtsberatende Berufe), sondern auch in breiten allgemeinen Publikumskreisen (wobei auf das Verständnis in allen Verkehrskreisen abzustellen ist; vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 81). Nach dem maßgeblichen Verbraucherleitbild des Europäischen Gerichtshofs (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 83 m. w. Nachw.) ist nicht das Verständnis völlig ungebildeter oder unaufmerksamer Konsumenten maßgeblich, sondern das normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittskunden und -interessenten betreffender Waren und Dienstleistungen.

Nicht nur der Fachverkehr, auf dessen Verständnis - wie ausgeführt - mit abzustellen ist, sondern auch das allgemeine Publikum, soweit es als Nachfrager für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt, wird das Zeichenwort „Trademarker“ deshalb ohne jede Mühe mit „Trademark“ in Verbindung bringen und die Ableitung erkennen. Von daher erscheint dem Senat die Argumentation des Anmelders, das Publikum sei mangels Sprachkenntnissen nicht in der Lage diese Ableitung wahrzunehmen, es werde vielmehr „Trade“ mit Handel und „Marker“ mit einem Filzstift in Verbindung bringen, in hohem Maße fernliegend zu sein.

Ob es sich beim Wort „Trademarker“ - wie der Anmelder behauptet - um eine Neubildung handelt, ist letztlich unerheblich (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 89, 117 bis 123 m. w. Nachw.), weshalb es an sich auch keiner Nachweise bedarf, dass dieses bereits tatsächlich in Gebrauch ist. Der Senat hat aber drei Belegstellen in deutschsprachigen Texten ermittelt und dem Anmelder zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandt, in denen „Trademarker“ (bzw. TradeMarker) beschreibend - also nicht firmen- oder markenmäßig - Verwendung gefunden hat. Im Übrigen kann nicht ernsthaft zweifelhaft sein, dass die Wortbildung als solche, d. h. die (personifizierende) Anfügung der Wortendung „er“ an ein Substantiv, im Englischen ebenso wie im Deutschen, völlig sprachüblich ist (wie der Senat anhand des Beispiels „railroader“ mit dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung erörtert hat). Im Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 (jetzt Klasse 45) liegt es nahe, dass die Anbieter und Erbringer (Juristen, Rechtsanwälte, ggf. auch Patentanwälte) sich (schwerpunktmäßig) mit Marken (= trademarks) befassen. Entsprechendes gilt für Dienstleistungen in Klasse 35; es kann sich um Steuerberater und Wirtschaftsprüfer handeln, die besondere Kenntnisse in der Bewertung von „trademarks“ haben. Was die Druckerzeugnisse in Klasse 16 anbetrifft, so können diese entweder für einen „Trademarker“ (= Spezialisten für Markenrecht und Markenbewertung) bestimmt sein (was ja wohl auch für das vom Anmelder in der mündlichen Verhandlung überreichte Exemplar des Magazins „TRADEmarker Sport und Recht“ zutrifft), oder aber als

gedrucktes Medium Informationen vermitteln, welche die Beratung durch den „Trademark“ gleichsam ersetzen sollen (vgl. z. B. BPatG, Beschluss vom 8. Dezember 2004, 32 W (pat) 261/03 - Webteacher).

Der Anmelder vermag auch aus der Eintragung anderer - seiner Ansicht nach vergleichbarer - Marken keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall herzuleiten. 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. Die Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke ist bezogen auf den konkreten Einzelfall ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen; einer vorgängigen Amtspraxis (des Deutschen Patent- und Markenamts oder eines ausländischen Markenamts) kommt daher keine entscheidende Bedeutung zu (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2009, 676, Nr. 19 - SCHWABENPOST u. a.; MarkenR 2009, 478, Nr. 57 - American Clothing; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; GRUR 2008, 1093, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT). Entgegen der Auffassung des Anmelders kommt auch der Eintragung einer Marke „Trademarkers“ in das US-amerikanische Markenregister keinerlei Indizwirkung für das Vorhandensein von Unterscheidungskraft in Deutschland zu (a. A. möglicherweise Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rdn. 30). Die Frage, ob eine Indizwirkung gegen die Annahme eines Freihaltebedürfnisses besteht, stellt sich im vorliegenden Zusammenhang nicht. Ob die angemeldete Bezeichnung unmittelbar waren- und dienstleistungsbeschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist - was nach Auffassung des Senats zumindest für die beanspruchten Dienstleistungen nicht fern liegt - und deshalb dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten unterliegt, kann letztlich dahingestellt bleiben.

Auf den rechtlichen Gesichtspunkt der Durchsetzung der angemeldeten Marke im Verkehr infolge Benutzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hat der Anmelder sein Eintragsbegehren nicht gestützt.

Nach allem ist der Beschwerde der Erfolg zu versagen.

Werner

Paetzold

Viereck

Fa