



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 582/10

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
27. September 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2009 068 383.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortfolge

### **Medienwerkstatt - Coburg**

mit Antrag vom 21. Dezember 2009 als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckerzeugnisse für Werbezwecke; Druckerzeugnisse;

Klasse 35: Werbung; Werbeberatung; Entwicklung von Konzepten für Medienproduktionen zu Werbezwecken; Präsentation von Firmen in Medien; Herausgabe von Druckerzeugnissen zu Werbezwecken;

Klasse 41: Unterhaltung; Medienproduktion, nämlich Produktion von Filmen sowie Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Nachbearbeitung von Foto-, Film- und Videomaterial; Erstellung von Bildreportagen; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckerzeugnissen (ausgenommen zu Werbezwecken);

Klasse 42: Designerdienstleistungen; Digitalisierung von Foto-, Film- und Videomaterial; digitale Bildbearbeitung; Gestaltung von Druckerzeugnissen; Gestaltung von digitalen Effekten; Erstellen von Computeranimationen

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschluss vom 10. August 2010 zurückgewiesen, da ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Die angemeldete Bezeichnung „Medienwerkstatt-Coburg“ sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, jedoch sprachüblich aus Wörtern der deutschen Alltagssprache zusammengesetzt und allgemein verständlich.

Das Zeichen vermittle dem angesprochenen Publikum unmissverständlich und auf den ersten Blick eine eindeutige Beschreibung hinsichtlich des Themas, der Art sowie der Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, verbunden mit einer geographischen Angabe zu ihrer Erbringung. Es weise lediglich auf Programme zum Erlernen und Verbessern von Medienfähigkeiten hin bzw. auf eine Einrichtung zur Förderung der Fähigkeiten im Medienbereich.

„Medienwerkstatt Coburg“ sei unabhängig von einem lexikalischen Nachweis sprachüblich kombiniert aus dem Publikum bekannten Begriffen. Coburg ist eine Stadt in Oberfranken. Das Wort „Werkstatt“ werde in der heutigen Geschäfts-, Umgangs- und Werbesprache nicht nur für den Betriebsraum eines Handwerkers verwendet, sondern nahezu für jegliche Art von Geschäftsräumen. Das Wort „Werkstatt“ werde häufig in Wortkombinationen verwendet, um schlagwortartig auf den Gegenstand, Inhalt oder das Thema einer Einrichtung, Veranstaltung, eines Portals oder sonstigen Angebots hinzuweisen, wie z. B. „Mathe-Werkstatt“, „Opern-Werkstatt“, „PC-Werkstatt“ usw.

Auch das graphische Element des Bindestrichs begründe keine Unterscheidungskraft, da es die beschreibende bzw. im Vordergrund stehende Sachaussage der angemeldeten Wortfolge gänzlich unberührt lasse.

Mit Blick auf den ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalt, welchen das angemeldete Zeichen in Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen besitze, bestünden auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse hätten.

Der Beschluss ist der Anmelderin am 12. August 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde vom 25. August 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. August 2010, wendet sie sich gegen die Wertungen in dem angegriffenen Beschluss.

Sie ist der Ansicht, dass der Begriff „Coburg“, der zwar der Name der Stadt Coburg bzw. des Landkreises sei, als Ortsangabe jedoch zweifelsfrei zu einer Individualisierung des angemeldeten Begriffs beitrage.

Der zweite Bestandteil der Markenmeldung, nämlich „Medienwerkstatt“ diene weder als Kennzeichnung einer spezifischen Ortsbezeichnung noch sei es ein geschützter Begriff noch eine rein beschreibende Angabe, die womöglich unter das Freihaltungsbedürfnis des Markengesetzes falle. Im deutschen Wortschatz gebe es den Begriff „Medienwerkstatt“ nicht; er sei ein Kunstwort.

Der Begriff „Medienwerkstatt-Coburg“ dürfe bei der Frage der Registrierung als Marke nicht in seine Bestandteile zerlegt werden. Die vorliegende Markenmeldung bestehe zwar aus zwei Worten, die aber durch den Bindestrich zusammengezogen seien und somit eine Einheit bildeten. Es müsse der Begriff als Ganzes gesehen werden.

Die Wortkombination, ein grammatikalisch nicht korrekter, neuer Begriff, sei auch für die beanspruchten Waren- und Dienstleistungen ungewöhnlich. „Medienwerkstatt-Coburg“ könne keine beschreibende Begrifflichkeit zugeordnet werden.

„Medienwerkstatt-Coburg“ sei vielmehr ein feststehender Begriff, der sich in die Reihe der „Coburg“-Zeichen für andere Waren und Dienstleistungen eingliedere. Da die Anmelderin auch im Kreis Coburg tätig sei, sei sie berechtigt, Coburg als

individualisierenden Zusatz zu führen. Dem Begriff könne die Eigentümlichkeit nicht abgesprochen werden. Die Marke sei auch nicht freihaltungsbedürftig und daher eintragungsfähig.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2010 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Wortfolge zu beschließen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender, 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.

1. Dem angemeldeten Zeichen „Medienwerkstatt-Coburg“ fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend

zu kennzeichnen und von denjenigen anderer zu unterscheiden sowie deren Ursprungsidentität zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 - BioID).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2).

Wortfolgen haben demnach keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 – Individuelle).

b) Die aus zwei beschreibenden Angaben, nämlich einer geographischen Angabe und einer Gattungsbezeichnung bestehende angemeldete Wortkombination „Medienwerkstatt-Coburg“ stellt in ihrer Gesamtheit eine beschreibende und damit schutzunfähige Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar. Das Zeichen erschöpft sich in dem sachlichen Hinweis auf Einrichtungen und Programme zur Förderung der Fähigkeiten im Medienbereich in bzw. aus Coburg.

(1) Die angemeldete, lexikalisch nicht nachweisbare Wortfolge ist erkennbar aus den Bestandteilen „Medien“, „Werkstatt“ und der geographischen Angabe „Coburg“, verknüpft über einen Bindestrich, zusammengesetzt.

Dabei kommt es nicht darauf an, welche Bedeutung die einzelnen Bestandteile haben, sondern wie sie ihrem Sinn nach in ihrer Gesamtheit ausgelegt werden.

Wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt, handelt es sich bei „Coburg“, der Name einer Stadt in Oberfranken, um eine schutzunfähige geographische Herkunftsangabe, so dass es für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit entscheidend auf den Begriff „Medienwerkstatt“ ankommt.

Auch die Bedeutung von „Werkstatt“ für nahezu jegliche Art von Arbeitsräumen, Ateliers, Studios, Wirtschaftsgebäuden, (gehobenen) Arbeitsstätten, Werkstätten und Geschäftsräumen (s. a. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006) hat die Markenstelle zutreffend dargestellt. Den Verbrauchern sind mit „Werkstatt“ zusammengesetzte Wortfolgen vertraut. Sie verstehen sie unmittelbar nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern auf Art und Thema der dort hergestellten bzw. angebotenen Waren und Dienstleistungen. Dasselbe gilt für das Wort „Medien“. Dabei handelt es sich u. a. um Kommunikationsmittel, also organisatorische und technische Apparate, die durch technische Vervielfältigung und Verbreitung mittels Schrift, Bild oder Ton Inhalte, Meinungen, Informationen, Kulturgütern an eine unbestimmte (weder eindeutig festgelegte, noch quantitativ begrenzte) Zahl von Menschen vermitteln und somit öffentlich an ein anonymes, räumlich verstreutes Publikum weitergeben (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006). Neben den klassischen Anbietern, wie Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Flugblätter), Hörfunk, Film und Fernsehen, wächst seit den 1990er-Jahren die Bedeutung der digitalen Medien (Internet, Social Media etc.).

Soweit der zusammengesetzte Begriff „Medienwerkstatt“ bereits im deutschen Sprachgebrauch verwendet wird, bezeichnet er - wie die vom Senat ermittelten Internetfundstellen, die der Anmelderin übersendet worden sind, belegen - Plattformen für Lern- und Unterrichtsmaterialien (z. B. Medienwerkstatt ONLINE oder Medienwerkstatt Potsdam u. a.) oder mit der Entwicklung oder Produktion interaktiver Multimedia-Systeme Beschäftigter (Medienwerkstatt - Agentur für neue Medien oder Medienwerkstatt - Technische Systemlösungen und Service - Düsseldorf u. a.) oder Verkaufsplattformen (z. B. Medienwerkstatt - Video to Shop u. a.).

Angesichts der beschreibenden Verwendung des Gesamtbegriffs „Medienwerkstatt“ im Medien- und Kommunikationsbereich und des Bestandteils „Werkstatt“ im Zusammenhang mit virtuellen Bildungsangeboten verstehen die Angesprochenen die Bezeichnung ohne weiteres beschreibend. Eine Analyse, zu der die Verbraucher erfahrungsgemäß nicht neigen, ist dazu nicht notwendig.

„Medienwerkstatt-Coburg“ unterscheidet sich auch von Wortfolgen wie „Stadtwerke Dachau“, da Medienwerkstatt im Gegensatz zu Stadtwerke weder hoheitlich noch wie ein sonstiges Angebot der öffentlichen Hand wirkt oder verstanden wird.

Der Bindestrich zwischen den Bestandteilen Medienwerkstatt und Coburg stellt auch kein schutzbegründendes Element dar, da er die beschreibende oder zumindest im Vordergrund stehende Sachaussage der angemeldeten Wortfolge gänzlich unberührt lässt (vgl. BPatG, Beschluss vom 27. Juli 1998, Az.: 30 W (pat) 165/97 - Computer-World; Beschluss vom 19. September 2007, Az.: 29 W (pat) 131/04, BeckRS 2008, 07656 - Direct-to-Talk).

(2) In Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen wird das angesprochene breite inländische Publikum die Bezeichnung „Medienwerkstatt-Coburg“ gerade in ihrer Gesamtheit, auf die bei Mehrwortmarken maßgeblich abzustellen ist (BGH Markenrecht 2000, 420 - RATIONAL-SOFTWARE CORPORATION), ohne weiters in dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinn verstehen, nämlich als Hinweis auf deren Art, Inhalt, Thematik, Bestimmung und geographische Herkunft.

Insoweit verhilft auch eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht zur Eintragung. Sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen können sich mit Medien befassen, mittels der die beanstandeten Dienstleistungen erbracht oder vermittelt werden bzw. mit diesen in engem Zusammenhang stehen.

Entgegen der Annahme der Anmelderin können die Waren der Klasse 16 (Druckerzeugnisse für Werbezwecke; Druckerzeugnisse) mit dem Medien- und Kom-

munikationsbereich von Werbebroschüren bis Unterrichtsmaterialien zu tun haben.

In Verbindung mit den Dienstleistungen der Klassen 35 (Werbung; Werbeberatung; Entwicklung von Konzepten für Medienproduktionen zu Werbezwecken; Präsentation von Firmen in Medien; Herausgabe von Druckerzeugnissen zu Werbezwecken) und 41 (Unterhaltung; Medienproduktion, nämlich Produktion von Filmen sowie Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Nachbearbeitung von Foto-, Film- und Videomaterial; Erstellung von Bildreportagen; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckerzeugnissen (ausgenommen zu Werbezwecken) beschreibt das Zeichen deren Gegenstand, nämlich dass es sich um Werbung, Präsentation, Unterhaltung für Medienproduktionen oder im Medienbereich für Fernseh-, Computer-, Foto-, Film- und Videomaterial handelt. Nachbearbeitung von Foto-, Film- und Videomaterial sowie das Erstellen von Bildreportagen ist das, was in einer Werkstatt, die sich mit Medien beschäftigt, erwartungsgemäß durchgeführt wird.

Eine solche inhaltsbezogene Angabe ist zur Beschreibung dieser Dienstleistungen ohne weiteres geeignet.

Zu den Dienstleistungen der Klasse 42 (Designerdienstleistungen; Digitalisierung von Foto-, Film- und Videomaterial; digitale Bildbearbeitung; Gestaltung von Druckerzeugnissen; Gestaltung von digitalen Effekten; Erstellen von Computeranimationen) besteht dabei eine enge sachliche Verknüpfung. Gerade im Medienbereich wird besonderer Wert auf eine weit gefächerte digitale Gestaltung gelegt, die in einer Medienwerkstatt konzipiert, hergestellt, beworben und vertrieben werden kann.

Die Kennzeichnung ist somit eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne einer sachbezogenen Angabe und wird nicht als individualisierender Herkunftshinweis angesehen.

2. Ob zudem an der angemeldeten Bezeichnung ein Freihaltungsbedürfnis besteht, wofür einiges spricht, so dass dem angemeldeten Zeichen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann daher dahingestellt bleiben.

3. Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen wie „visionsbox Medienwerkstatt“ verweist, vermag sie auch hieraus keinen Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Markenmeldung herzuleiten.

Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG darstellen. Dies setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich herausstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche rechtswidrig waren (BPatG, Beschluss vom 10. Januar 2007, Az.: 29 W (pat) 43/04, BeckRS 2007, 12252 - print24). Allein aus - wie hier - einer oder wenigen vorangegangenen Entscheidungen lässt sich jedoch noch nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung ableiten, zumal es sich um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln kann. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rn. 18 - Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und Schwabenpost). Für die erforderliche Bereinigung des Markenregisters sieht das Gesetz das Lösungsverfahren vor, das von jedermann eingeleitet werden kann.

Zudem verbietet sich eine pauschale Betrachtungsweise, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen werden soll und des beteiligten Publikums, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage und selbst Voreintragun-

gen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung.

4. Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate oder Gerichte abweicht.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr