



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 554/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 013 404.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner am 22. November 2012

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. November 2009 wird insoweit aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen der Markenschutz damit versagt wurde.
2. Die Beschwerdegebühr ist zu erstatten.

Gründe

I.

Die Anmeldung vom 4. März 2011 der Wortmarke 30 2011 013 404

Leibniz School of Business

für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit dem angefochtenen Beschluss vom 26. Juni 2012 teilweise, nämlich für nachfolgend genannte Dienstleistungen der Klasse 41, zurückgewiesen:

Anfertigung von Übersetzungen; Aufzeichnung von Videobändern; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Bücherbusses (Unterhaltung oder Unterricht; Filmvorführungen in Kinos; Betrieb von Museen (Darbietung, Ausstellungen); Coaching; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckerarbeiten); Dienstleistungen ei-

nes Zeitungsreporters; digitaler Bilderdienst; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Erstellen von Bildreportagen, Unterricht; Fernkurse; Fernsehunterhaltung; Fernunterricht; Filmproduktion; Filmverleih (Vermietung von Kinofilmen); Fotografieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet (ausgenommen für Werbezwecke); Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Kolloquien, Seminaren, Workshops (Ausbildung) und Symposien; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Theateraufführungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte); Verleih von Büchern (Leihbücherei); Vermietung von Audiogeräten, Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Videoverleih (Bänder).

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Name Leibniz sei Teil des der Allgemeinheit zustehenden kulturellen Erbes. „Leibniz School of Business“ weise auf Lehrangebote in Bezug auf Leibniz Wirken bzw. in seinem Sinn hin. Damit fehle auch ohne unmittelbar beschreibende Aussage die Unterscheidungskraft.

Der Beschluss ist dem Anmelder am 3. Juli 2012 zugestellt worden.

Er hat dagegen am 1. August 2012 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen für die im Beschwerdeverfahren gegenständlichen Dienstleistungen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

1.

Die Bezeichnung „Leibniz School of Business“ entbehrt für die hier noch beanspruchten Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unter dem absoluten Schutzhindernis der Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer zu verstehen.

Marken besitzen demnach dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher lediglich einen beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Dies betrifft vorliegend „(School of) Business“, nicht aber das als Name aufzufassende „Leibniz (School)“.

Der in Rechtsprechung und Literatur zu findenden Ansicht, Namen berühmter Persönlichkeiten fehle als üblichen Zeichen grundsätzlich jegliche Unterscheidungskraft (Götting GRUR 2001, 615 (620)) oder sogar die abstrakte Unterscheidungskraft im Sinn des § 3 Abs. 1 MarkenG (Klinkert/Schwab GRUR 1999, 1067 (1069)), ist entgegenzuhalten, dass die Namen von Menschen schon von ihrer Zweckbe-

stimmung her unterscheidungskräftig sind (BGH GRUR 2008, 801, Rn. 12 ff. - Hansen-Bau; BPatG GRUR 2008, 522 (523) - Percy Stuart; Steinbeck JZ 2005, 552 (554)) und nominative Marken ursprünglich der Regelfall waren (Wadle GRUR 1979, 383 f.; v. Bassewitz, Prominenz und Celebrity, 2008 S. 152, 171; Onken, Die Verwechslungsgefahr bei Namensmarken 2011, S. 91 f.).

Personennamen sind nach der ausdrücklichen Regelung in § 4 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfähig (Götting GRUR 2001, 615 (619)) und unterliegen denselben Kriterien bei der Schutzfähigkeitsprüfung wie andere Markenkategorien (vgl. EuGH GRUR 2004, 946 - Nichols; BPatG GRUR 2006, 591 - Georg-Simon-Ohm; BPatG, Beschl. v. 27. März 2012 – 27 W (pat) 83/11 - Robert Enke). Das gilt auch für Namen bekannter Personen (vgl. BPatG, Beschl. v. 6. Februar 2008 – 32 W (pat) 92/06- Maya Plisetskaya).

„Leibnitz“ weist wie andere Eigennamen auch, von Haus aus einen individualisierenden Charakter auf und ist deshalb zur Erfüllung einer Herkunftsfunktion geeignet. Die kennzeichnende Funktion des Namens geht auch nicht in der Kombination mit „School“ verloren.

Unterscheidungskraft ist zudem gegeben, wenn es möglich ist, das Zeichen an den beanspruchten Waren in einer Form anzubringen, bei der das Publikum in ihm einen Herkunftshinweis sieht, und dies auch bei den wahrscheinlichsten Verwendungsformen nicht anders ist (BGH GRUR 2010, 1100 -Tooor!; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; EuGH, Beschl. v. 26. April 2012 - C-307/11 P, Beck-RS2012, 81316 - Winkel).

Die Verbraucher sind bei Druckerei- und Medienerzeugnissen daran gewöhnt, dass Namen etwa C. H. Beck, Beltz, Fischer, Walter de Gruyter, Heymanns, Huber, Ernst Klett, W. Kohlhammer, Langenscheidt, Luchterland, Ernst Rowohlt, Dr. Otto Schmidt, Surkamp, Klaus Wagenbach, Ullstein u. v. m., so angebracht werden, dass sie als Hinweis auf den Verlag bzw. Herausgeber und damit als Her-

kunftshinweis dienen (BPatG, Beschl. v. 27. März 2012 – 27 W (pat) 83/11 - Robert Enke).

2.

Die Marke ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, denn sie besteht nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben, die also zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können.

Eine beschreibende Aussage müsste im Einzelfall für den als Marke angemeldeten Begriff bzw. Namen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen feststellbar sein (BPatG, Beschl. v. 4. April 2007 – 28 W (pat) 103/05, BeckRS 2007, 11441 - Wankel; Beschl. v. 13. Dezember 2011 – 24 W (pat) 65/10, BeckRS 2012, 06201 - Palme).

Die Markenstelle hat jedoch nicht belegt, dass „Leibniz (School)“ ein Fachbegriff für bestimmte Lehreinrichtungen ist, und auch der Senat kann dies nicht feststellen. Dass Leibniz eigene Theorien entwickelt und gelehrt hat, unterscheidet ihn kaum von vielen bekannten Wissenschaftlern, nach denen in großer Zahl wissenschaftliche Einrichtungen benannt sind, ohne dass jemand erwartet, dort würde nur nach oder an diesen Theorien gearbeitet (vgl. auch BPatG, Beschl. v. 13. Oktober 2010 – 27 W (pat) 26/10 – Schumpeter School of Business and Economics; Beschl. v. 31. Oktober 2011 – 29 W (pat) 542/11 – Hugo Sinzheimer Institut).

Hier gibt es keinerlei Belege dafür, dass „Leibniz“ als Sachbezeichnung, wie „Röntgen“ für medizinische Untersuchungsmethoden oder wie „Montessori“, „Steiner“ und „Feldenkrais“ für Schulen einer bestimmten pädagogischen Ausrichtung gebräuchlich wäre.

Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst zwar nicht nur gattungsbeschreibende Angaben, wie „Buch“, sondern auch qualifizierende Eigen-

schaften, wie das Thema. Obwohl nahezu jedes aussagekräftige Wort etwas bezeichnet, das Inhalt einer publizistischen Darstellung sein kann, muss aber Markenschutz auch für Medien, Bild- und Tonträger, Druckereierzeugnisse etc. möglich sein (Rohnke, FS 50 Jahre BPatG, 2011, S. 707 ff.). Dem steht nicht entgegen, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schon dann greift, wenn jedenfalls eine von mehreren möglichen Bedeutungen beschreibend ist (BGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - Wrigley; GRUR 2009, 952 Rn. 15 - Deutschland-Card).

Insoweit folgt der Senat der Auffassung (Rohnke, a.a.O., S. 712), dass bei den wenig fassbaren Waren aus dem Medienbereich offene Bezeichnungen, die ohne Kontext für alles stehen können, den Inhalt nicht in einer den Markenschutz verhindernden Weise beschreiben (so schon BPatG, Beschl. v. 27. März 2012 – 27 W (pat) 83/11 - Robert Enke).

Eine Inhaltsbeschreibung ist erst recht nicht bei den verlegerischen Tätigkeiten der Klasse 41 gegeben. Dass ein Verlagshaus sich nur dem Schaffen einer Person widmet und sich dann auch noch nach einer Schule benennt, ist insoweit nicht gebräuchlich und jedenfalls nicht in entscheidungsrelevantem Umfang zu erwarten. Auch der Bundesgerichtshof differenziert insoweit zwischen Büchern und Verlagstätigkeit (BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; ebenso BPatG, Beschl. v. 1. Juni 2005 – 32 W (pat) 145/03 - Fräuleinwunder; Beschl. v. 11. Juni 2012 – 27 W (pat) 533/12 - Adolf-Loos-Preis; anders BPatG, Beschl. v. 20. Dezember 2005 – 32 W (pat) 199/03 - GourmetTräume; Beschl. v. 15. März 2006 – 32 W (pat) 59/04 – Gesichter der Erde).

Lehreinrichtungen treten sogar oft als Herausgeber auf, weshalb die Verbraucher ohne weiteren Hinweis nicht annehmen werden, die Lehreinrichtung sei das Thema einer Veröffentlichung.

Liegen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, kann der Marke nicht wegen eines allgemeinen, davon losgelösten, Freihaltungsbedürfnis-

ses oder einer dem Urheberrecht entlehnten Gemeinfreiheit der Schutz als Kulturgut versagt werden (BGH GRUR 2012, 1044 - Neuschwanstein).

3.

Für Bösgläubigkeit bei der Anmeldung, etwa als sog. Spekulationsmarke (Sahr GRUR 2008, 461 (469); Steinbeck JZ 3005, 552 (555)), liegen keinerlei Anhaltspunkte vor.

4.

Die Beschwerdegebühr ist zu erstatten (§ 71 Abs. 3 MarkenG), da sich die Markenstelle mit der ihrer Ansicht widersprechenden Rechtsprechung (z. B. BPatG, Beschl. v. 13. April 2011 2012 – 27 W (pat) 26/10 - Schumpeter School of Business and Economics) nicht einmal auseinandergesetzt hat, um eine erneute Überprüfung zu ermöglichen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu