



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 74/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. März 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 012 356.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 28. Februar 2008 erfolgte Anmeldung der Wort/Bildmarke



mit Beschlüssen vom 29. Juli 2009 und vom 10. Mai 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für die Dienstleistungen

- „35: Planen, Veranstalten und Durchführen von Messen, Ausstellungen und Präsentationen für wirtschaftliche und Werbezwecke, soweit in Klasse 35 enthalten; Veranstaltung von Preisverleihungen zu geschäftlichen und werblichen Zwecken ins-

besondere zur Auszeichnung von Konsumgütern und von Unternehmen; Vermietung von Bürogeräten und Büromaschinen, insbesondere Präsentations- und Projektionsgeräten, Zusammenstellen von Daten in Datenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensberatung;

- 41: Planen, Veranstalten und Durchführen von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Präsentationen für kulturelle und Unterrichtszwecke, soweit in Klasse 41 enthalten; Planen und Durchführen von Kongressen, Konferenzen und Lehrveranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen, Veröffentlichungen von Texten (ausgenommen Werbetexten), Tabellen und Bildern in Datennetzen;

- 43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen, insbesondere Vermietung von Versammlungsräumen, Zelten, transportablen Bauten, Stühlen, Tischen“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handle es sich um eine die versagten Dienstleistungen beschreibende Angabe. Die angemeldete Marke bestehe aus der Zusammensetzung der geographischen Herkunftsangabe „Düsseldorf“ (= Stadt am Rhein, Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen) und dem Begriff „Congress“ (= „Kongress“ = Zusammenkunft, Tagung von Vertretern fachlicher Verbände, politischer Gruppierungen, Parteien u. ä.).

Die angemeldete Bezeichnung setze sich erkennbar aus bekannten deutschen Begriffen zusammen und erschöpfe sich in der beschreibenden Gesamtaussage von „Zusammenkunft, Tagungen in Düsseldorf“.

Die Anmelderin könne sich nicht darauf berufen, dass nur sie berechtigt sei, Kongresse in Düsseldorf zu organisieren und durchzuführen. Die Inhaberschaft einer Marke sei zu trennen von der Berechtigung zur Durchführung der Dienstleistungen. Alle beanstandeten Dienstleistungen stünden im engen Zusammenhang mit der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Tagungen bzw. Zusammenkünften, die zu den unterschiedlichsten Themen stattfinden könnten. Auch die gewisse Unschärfe hinsichtlich des Inhalts könne nicht zur Schutzfähigkeit führen, da sich hier der allgemeine Bedeutungsinhalt zur Art und zum Ort geradezu aufdränge.

Zwar sei die Wortkombination „DüsseldorfCongress“ nicht lexikalisch nachweisbar, aber auch neue Wortfolgen/Wortkombinationen seien vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie sprachüblich gebildet seien und ein nicht unbeachtlicher Teil des angesprochenen Publikums ihnen eine eindeutige Sachinformation bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen entnehme. Der Verbraucher und auch der Handel seien über die Werbung hinaus daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihnen sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollten.

Auch die graphische Ausgestaltung führe nicht von der beschreibenden Angabe weg. Die dunkle Unterlegung in Quadratform diene allenfalls zur Hervorhebung und sei ein gebräuchliches Mittel der Werbegraphik.

Vor diesem Hintergrund könne die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht bejaht werden. Dem angemeldeten Begriff fehle folglich die Eignung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, vom Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu werden, und sei somit von der Eintragung auszuschließen.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Anmelderin am 16. Mai 2011 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 31. Mai 2011, mit der sie (sinngemäß) beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2009 und vom 10. Mai 2011 insoweit aufzuheben, als dem angemeldeten Zeichen darin der Schutz verwehrt wurde.

Sie vertritt die Auffassung, das angemeldete Zeichen weise keinen für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf.

„Congress“ gehöre weder zu den 2000 Wörtern des Grundwortschatzes der englischen Sprache noch den weiteren 2500 Wörtern des Aufbauwortschatzes. Auch sei es unzutreffend, dass „Congress“ in der von der Anmelderin beantragten Form, also direkt im Anschluss an eine geographische Angabe, die selbst ungebeugt bleibe, häufig kombiniert werde. Die gewählte Begriffskombination sei vielmehr ungewohnt, denn diese Formulierung vermeide die beschreibenden Begriffe „Center/Centrum“ zwischen den beiden Begriffen, wodurch eine phantasievolle Wortkombination entstehe. Schon der Begriff „Düsseldorf Congress“ als solcher und umso mehr „DüsseldorfCongress“, gerade in der hier gewählten Farb- und Formgestaltung, sei keiner des normalen Sprachwortschatzes und werde nicht als normale Wortneubildung im Sinne einer bloßen sprachüblichen Kombination zweier Begriffe verstanden. Anders als der Begriff „(ein) Düsseldorfer Congress“ (bzw. Düsseldorfer Kongress) werde der angemeldete Begriff nicht mit dem unbestimmten Artikel verwendet. Die angemeldete Bezeichnung wirke dagegen als individualisierend, als Bezeichnung eines bestimmten Kongressunternehmens, weise also eine Herkunftsfunktion und somit Unterscheidungskraft auf. Selbstverständlich sei der regionale Bezug im angemeldeten Gesamtbegriff erkennbar und auch von der Anmelderin gewollt. Die bloße Erkennbarkeit einer geographischen Komponente im angemeldeten Zeichen im Sinne eines sprechenden Zeichens

reiche aber für die Zurückweisung noch nicht aus. Es müsse vielmehr die Dienstleistung ihrer Herkunft oder ihrem Erbringungsort nach beschrieben werden.

Dies gelte umso mehr, da die Erst- und auch die Erinnerungsprüferin nicht ausschließlich das Planen und Ausführen von Kongressen zurückgewiesen habe, sondern auch darüber hinausgehende Dienstleistungen. Da ein Kongress eine Tagung von weiterbildungswilligen Fachleuten sei, habe er mit andersartigen Dienstleistungen außerhalb des „Weiterbildungsbereichs“ nichts gemein.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Zu Recht und mit eingehender sowie zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle dem angemeldeten Zeichen die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1.

Der angemeldeten Wortkombination fehlt für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a)

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2009, 949, N28 – My

World). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf das beteiligte Publikum zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR 2004, 943 – SAT.2). Es kommt dabei nicht darauf an, welche Bedeutung die einzelnen Bestandteile haben und ob die Kombination nachweisbar ist oder ob es sich um eine Neuschöpfung handelt oder ob diese bereits häufig verwendet wird, sondern wie sie ihrem Sinn nach in ihrer Gesamtheit verstanden wird, und ob die angesprochenen Verbraucher dem einen Herkunftshinweis entnehmen.

Ausgehend hiervon besitzen Marken keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen das angesprochene Publikum für die fraglichen Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel wirken (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK; WRP 2001, 1082, 1083 – marktfrisch).

b)

„DüsseldorfCongress“ hat einen im Vordergrund stehenden, die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt. Die aus zwei beschreibenden Angaben, nämlich einer Ortsangabe und einer Gattungsbezeichnung bestehende angemeldete Wortkombination erschöpft sich in dem sachlichen Hinweis auf Tagungsveranstaltungen im weitesten Sinn, die in der geographisch begrenzten Region Düsseldorf erbracht werden oder für diese bestimmt sind.

Die angemeldete Wort-/Bildmarke wird, obwohl die Worte zusammengeschrieben am unteren Rand eines Quadrats angeordnet sind – ohne weiteres erkennbar – bestimmt von den optisch herausgestellten Wörtern „DüsseldorfCongress“, die zusammengesetzt sind aus dem englischen Wort „Congress“ und der geographischen Angabe „Düsseldorf“. Die Verwendung englischer Begriffe im deutschen

Sprachgebrauch ist nicht ungewöhnlich. „Congress“ ist zudem leicht verständlich nach dem bekannten deutschen Begriff „Kongress“.

Die Wortkombination ist sprachüblich. Der Verbraucher ist an entsprechende Wortbildungen mit dem Bestandteil „Congress“ gewöhnt. Die Bezeichnung wird unmittelbar in ihrer Aussage, dass es sich um einen Kongress in Düsseldorf handelt, verstanden. Zudem ist die Wortkombination von „Congress“ in Verbindung mit einer Ortsangabe dem Publikum durch zahlreiche, wie von der Markenstelle belegt, Kongresse mit diesen Bestandteilen bekannt, so z. B. „RuhrCongress Bochum“, „KölnKongress“, „Congress Barcelona“, „congressfrankfurt“, „Congress und Messe Innsbruck“.

Dabei wird das Zeichen „Congress“ nicht in einem Sinn verwendet, der auf eine Veranstaltung oder Tagung schließen ließe, die in jeder Stadt oder Region in einem vorgegebenen Turnus nur einmal stattfindet.

Der Gesamtbegriff gibt keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern ist ein Hinweis auf Art und Ort. Eine Analyse des Begriffs, zu der Verbraucher erfahrungsgemäß nicht neigen, ist dazu nicht notwendig.

Insoweit ist es auch unerheblich, ob es sich bei der Bezeichnung „DüsseldorfCongress“ um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, die vor der von der Anmelderin selbst vorgenommenen sachbeschreibenden Verwendung jedenfalls in der angemeldeten Form nicht nachweisbar ist; dies lässt das objektive Schutzhindernis nicht entfallen.

Die Verbraucher und auch der Fachhandel sind daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die ihnen lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermitteln sollen. Deswegen werden sie auch bisher nicht verwendete, ihnen aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen.

So liegt der Fall auch bei der angemeldeten, nicht besonders ungewöhnlich gebildeten Wortkombination.

Sowohl Fachkreise als auch allgemeine Verbraucher, die sich ebenfalls für Veranstaltungen in Kongresszentren interessieren, sehen hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 und 41 „Veranstalten und Durchführen von Messen, Ausstellungen und Präsentationen für wirtschaftliche und Werbezwecke, soweit in Klasse 35 enthalten; Veranstaltung von Preisverleihungen zu geschäftlichen und gewerblichen Zwecken, insbesondere zur Auszeichnung von Konsumgütern und von Unternehmen; Veranstalten und Durchführen von Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Präsentationen für kulturelle und Unterrichtszwecke, soweit in Klasse 41 enthalten; Durchführung von Kongressen, Konferenz- und Lehrveranstaltungen; Durchführung von Live-Veranstaltungen“ in der Bezeichnung „DüsseldorfCongress“ eine bloße Sachbezeichnung.

Auch die Planung und Organisation von derartigen Aktivitäten und die damit in Verbindung zu bringenden Vermietungen, Beratungen oder kaufmännischen Dienstleistungen können an den betreffenden Veranstaltungsorten angeboten werden. Damit sind häufig auch die Dienstleistungen der Klasse 43 wie Verpflegungs- und Berherbungsdienstleistungen verbunden, um die Gäste gut zu versorgen. Die enge Verbindung mit Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen kommt u. a. dadurch zum Ausdruck, dass Kongresse oftmals in Gaststätten und Hotels stattfinden oder dass eigens dafür bestimmte Örtlichkeiten Tagungsräume, Restaurant und Übernachtungsmöglichkeiten aufweisen .

Damit sieht das angesprochene Publikum in der Bezeichnung „DüsseldorfCongress“ im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen eine bloße Sachbezeichnung, die auf den Erbringungsort oder die Bestimmung der Leistungen und damit auf Merkmale der fraglichen Dienstleistungen hinweist.

Auch die graphische Ausgestaltung begründet die Schutzfähigkeit nicht. Sie vermittelt in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD).

An diese Ausgestaltung sind aber umso größere Anforderungen hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK). Graphische Elemente können einem Zeichen Unterscheidungskraft nur verleihen, wenn sie charakteristische Merkmale aufweisen. Einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen, an die sich der Verbraucher durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, vermögen eine fehlende Unterscheidungskraft nicht aufzuwiegen, da derartige Elemente auch für sich nicht als Marke eingetragen werden können (BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK), zumal bei der oben dargestellten Kennzeichnungsschwäche des Begriffs eine höhere Kennzeichnungskraft der graphischen Elemente verlangt werden muss, als dies das Quadrat und die hier gewählte Einbindung der Schrift aufweisen.

Unabhängig davon, dass der Wortbestandteil „DüsseldorfCongress“ im Vordergrund des gesamten Zeichens steht, handelt es sich bei dem Schriftzug im unteren Rand eines (schwarzen oder farbigen) Quadrats um ein einfaches ausgestaltetes Element, das aufgrund seiner Werbeüblichkeit nicht als Herkunftshinweis dienen kann. Das kann den sachbezogenen Charakter des Wortbestandteils nicht verhindern. Da das angemeldete Zeichen für die streitigen Dienstleistungen keinerlei individualisierende Elemente aufweist, die die Zuordnung zu einem bestimmten Herkunftsunternehmen ermöglichen, fehlt ihm das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

c)

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann auch nicht durch eine markenmäßige Verwendung im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen überwunden werden. Nach der Rechtsprechung des

EuGH kann die Prüfung der Unterscheidungskraft auf die Verwendung der Marke beschränkt werden, die als die wahrscheinlichste angesehen wird (EuGH C-307/11 (Nr. 55), BeckRS 2012, 81316 – Winkel; BPatG GRUR-Prax 2012, 376 – Wilderkaiser Schützengilde).

Bei Dienstleistungsmarken wie der hier streitgegenständlichen kommt eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt nicht in Betracht. Die wahrscheinlichsten und naheliegendsten Verwendungsformen sind hier bspw. Werbemaßnahmen, der Aufdruck auf Geschäftspapieren, Prospekten, Schildern oder an Geschäftsgebäuden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26 Rn. 38 m. w. N.). Bei einer derartigen Verwendung wird der Verkehr die begehrte Marke wegen der unauffälligen quadratischen Gestaltung und der mit dem Wortzeichen verbundenen Sachaussage aber nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen, sondern als Hinweis auf ein Merkmal der Dienstleistungen bzw. ihres Bezugsobjekts verstehen (a. A. wohl 29 W (pat) 76/11 – SACHSEN! und 29 W (pat) 78/11 - SAXONY!).

Soweit die Anmelderin auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu „Konstanzer Konzilgespräch“ (Beschluss vom 13. Juli 2010, 27 W (pat) 85/10, BeckRS 2010, 19797, „Halle Münsterland“ (Beschluss vom 27. Januar 2009, Az: 27 W (pat) 43/09), „Gut Darß“ (Beschluss vom 15. Juli 2008, Az: 33 W (pat) 91/06), und „Bodensee-Arena“ (Beschluss vom 30. Mai 2001, Az: 32 W (pat) 11/01) Bezug nimmt, ist eine unterschiedliche Beurteilung geboten, da es sich insoweit jeweils um Gebäude und andere Immobilien handelt.

2.

Ob der Eintragung der angemeldeten Marke zudem das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu (§ 83 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG). Eine Zulassung ist veranlasst, weil die Frage entscheidungserheblich ist, ob und inwieweit die großzügige Beurteilung der Möglichkeiten zur unterscheidungskräftigen Benutzung (BPatG, Beschluss vom 25. Januar 2010 – 27 W (pat) 250/09 = BeckRS 2010, 06996 – in Kölle jebore; BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2010, 1100 - TOOOR!., BPatG, Beschluss vom 15. April 2011 – 33 W (pat) 526/10 = BeckRS 21662 – Scorpions) auch geboten ist, wenn die Marke nicht im Zusammenhang mit Waren sondern mit Dienstleistungen verwendet wird. Insoweit weicht die Entscheidung des Senats ebenso wie die Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 33 W (pat) 559/11 – le Flair von den Entscheidungen des 29. Senats in den Verfahren 29 W (pat) 76/11 GRUR-Prax 2012, 434 – SACHSEN! und 29 W (pat) 78/11 - SAXONY! ab.

Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu