



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 10/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 016 249.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 20. Februar 2012 angemeldete Wortmarke

FAHRSCHULCARD

soll u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9:

CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Compact Disks (ROM, Festspeicher), Compact Disks (Ton und Bild), Computer-Programme (gespeichert), Computer-Software (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar), Computer-Software (herunterladbar), Datenverarbeitungsgeräte, USB-Sticks, Computerprogramme und Software, ungeachtet des Aufzeichnungs- oder Ausstrahlungsmediums, d. h. Software, die auf ein magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann;

Klasse 38:

Telekommunikation, Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk, Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet;

Klasse 42:

Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software, Beratung für Telekommunikationstechnik“

eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 20. September 2012 und 15. Oktober 2013, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für die obengenannten Waren und Dienstleistungen, zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung insofern an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Wortkombination **FAHRSCHULCARD** reihe sich in vergleichbar mit dem Begriff „card“ bzw. seiner deutschen Entsprechung „Karte“ gebildete Begriffskombinationen wie „Bankkarte“, „Telefonkarte“ oder „Creditcard“ ein und werde von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen ohne weiteres als Bezeichnung einer Karte verstanden, mittels derer die mit dem Betrieb einer Fahrschule im weitesten zusammenhängenden Waren und Dienstleistungen in Anspruch genommen werden könnten. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen werde die angemeldete Bezeichnung dann aber lediglich als Sachhinweis verstanden. So könnten die beanspruchten Waren der Klasse 09 die für den Einsatz von Fahrschulkarten erforderlichen Daten überprüfen, auswerten, erstellen, speichern, verarbeiten oder auch ausgeben. Die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 38 könnten der Übermittlung der auf einer Fahrschulkarte gespeicherten oder zu speichernden Daten dienen. Letztendlich seien die in der Klasse 42 enthaltenen Dienstleistungen dazu bestimmt, die technischen Voraussetzungen für die benötigte Hard- und Software zu schaffen.

Soweit die Anmelderin auf die unter der Registernummer 30 2008 035 468 eingetragene Marke „Fahrschulcard“ verweise, sei anzumerken, dass diese Marke ebenfalls für den überwiegenden Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden sei.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin könne auch eine Erweiterung der Marke 30 2008 035 468 nicht durch einen Antrag auf Änderung der Klasseneinteilung gemäß § 22 MarkenV erreicht werden, da diese Bestimmung lediglich dazu diene, eine Ware oder Dienstleistung, die nach einer Klassifikationsänderung

der Nizzaer Klassifikation einer anderen Klasse zugewiesen sei, auch im Register bei dieser Klasse zu vermerken und entsprechend „umzugruppieren“.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen unter Bezugnahme auf ihre Vorbringen vor der Markenstelle ausgeführt, dass eine Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bereits deshalb zu erfolgen habe, weil die unter der Nummer 30 2008 035 468 registrierte identische Marke „Fahrschulcard“ ebenfalls für Waren der Klasse 9 eingetragen worden sei. Hilfsweise werde ein Antrag auf Anpassung nach § 22 MarkenV gestellt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 vom 20. September 2012 und 15. Oktober 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache nicht begründet. Die angemeldete Marke ist in Bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb insoweit zu Recht zurückgewiesen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und

diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. Buchstabenkombinationen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006;

GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen 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 (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke **FAHRSCHULCARD** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die vorliegend angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die angemeldete Marke **FAHRSCHULCARD** ohne weiteres mit „Fahrschulkarte“ übersetzen werden. Die Verwendung des englischen Wortes "card" gehört zum allgemeinen inländischen Sprachgebrauch. Der Verkehr ist mittlerweile an eine Vielzahl vergleichbar gebildeter Bezeichnungen mit dem Begriff „card“ und einem vorangestellten, den Einsatzbereich der „card“ bezeichnenden Zusatz wie z. B. Smartcard, Creditcard oder auch Bahncard, Eurocard, Paycard usw. gewöhnt. Damit werden im Allgemeinen Magnet- und/oder Chipkarten bezeichnet, welche verschiedene Funktionen oder Einsatzgebiete aufweisen können. Darunter fallen neben Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkartenfunktionen vor allem auch Informations- und Servicefunktionen, mit deren Hilfe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können. Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr auch **FAHRSCHULCARD** ohne weiteres i. S. von

„(Funktions- und/oder Service)Karte für Fahrschulen“, mit deren Hilfe er Dienstleistungen einer Fahrschule in Anspruch nehmen kann, verstehen.

Ausgehend davon wird der Verkehr der Bezeichnung **FAHRSCHULCARD** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 9 dann aber lediglich einen Hinweis auf deren Art und Einsatzbereich bzw. ihren Bestimmungs- und Verwendungszweck entnehmen, nämlich dass sie entweder selbst eine „(Funktions- und/oder Service)Karte für Fahrschulen“ verkörpern – dies trifft auf andere digitale Aufzeichnungsträger zu – oder aber, dass sie für den Einsatz von solchen Karten geeignet sind oder mit ihnen betrieben werden können, wie dies bei den weiterhin zu Klasse 9 beanspruchten Waren “CDs, DVDs...; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, Computersoftware; Compact Disks (ROM, Festspeicher), Compact Disks (Ton und Bild), Computer-Programme (gespeichert), Computer-Software (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar), Computer-Software (herunterladbar), Datenverarbeitungsgeräte, USB-Sticks Computerprogramme und Software, ungeachtet des Aufzeichnungs- oder Ausstrahlungsmediums, d. h. Software, die auf ein magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann“ der Fall ist.

Im Rahmen der zu Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen „Telekommunikation, Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk“ können solche (Fahrschul)Service- und Funktionskarten zur Übermittlung der auf der Karte gespeicherten oder zu speichernden Daten eingesetzt werden. Möglich ist auch, dass diese Dienstleistungen mittels einer solchen **FAHRSCHULCARD** in Anspruch genommen werden können, so dass insoweit jedenfalls ein enger beschreibender Bezug zu den entsprechenden Dienstleistungen besteht. Letzteres gilt auch hinsichtlich der weiterhin zu Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet“. Eine **FAHRSCHULCARD** kann z. B. den Zugang bzw. den Zugriff auf ein unter die vorgenannten Dienstleistungsoberbegriffe fallendes Online-Angebot einer Fahr-

schule ermöglichen. So bietet auch die Anmelderin ausweislich ihres Schriftsatzes vom 18. Oktober 2012 u. a. ein Online-Lernprogramm für Fahrschüler an. Die angemeldete Marke bezeichnet insoweit lediglich das Mittel zur deren Inanspruchnahme.

Die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 42 „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software, Beratung für Telekommunikationstechnik“ können sich mit Entwicklung, Herstellung und Verwendung von (Fahrschul)Funktions- und Servicekarten beschäftigen.

In Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 erschöpft sich die angemeldete Bezeichnung somit in einem Hinweis auf den Einsatzbereich/den Verwendungszweck einer solchen Karte – so dass jedenfalls ein enger beschreibender Bezug besteht – bzw. in einer beschreibenden Aussage zu Gegenstand und Inhalt der Dienstleistungen. Der Verkehr kann daher in **FAHR-SCHULCARD** in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Soweit die Anmelderin vor der Markenstelle und auch in ihrer Beschwerdebeurteilung darauf hingewiesen hat, dass die Anmeldung als „Ergänzungs- bzw. Erweiterungsanmeldung“ zu der bis auf die Schreibweise identischen Wortmarke 30 2008 035 468 „Fahrschulcard“ - deren Inhaber allerdings nicht die Anmelderin, sondern ausweislich des Registers Herr Ernst Schneider, Fulda, ist - verstanden werden soll, welche sie nach Rücksprache bzw. auf Anraten der Markenstelle in Form einer Neuanmeldung verfolge, besteht dafür keine gesetzliche Grundlage.

Ein angemeldetes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer Marke kann nach Vergabe eines Anmeldetags nicht mehr erweiternd verändert werden. Die Marke stellt vom Zeitpunkt der Zuerkennung des Anmeldetags an eine unveränderliche Einheit dar. Daraus ergibt sich, daß weder das Markenzeichen selbst in seinem Erscheinungsbild noch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nachträglich in

einer das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis erweiternden Weise verändert werden können. Dies ist ein Grundprinzip des Registerrechts. Eine angemeldete Marke kann (maximal) nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz beanspruchen, für die sie angemeldet worden ist. Soll der Schutzbereich nachträglich auf weitere Waren und Dienstleistungen erstreckt werden, ist dies nur im Wege einer Neuanschuldung möglich mit der Folge, dass für diese weiteren Waren und Dienstleistungen als Prioritätszeitpunkt der Tag der Neuanschuldung gilt.

Dass die Anmeldezeichen bereits einmal in identischer Form für andere Waren und Dienstleistungen eingetragen worden ist, bedeutet entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht, dass die Neuanschuldung eine reine Formalität ist und ein Anspruch auf wiederholte Eintragung besteht. Vielmehr ist eine solche „Neuanschuldung“ wie jede andere angemeldete Marke von Amts wegen daraufhin zu überprüfen, ob sie nach §§ 3, 8 oder 10 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Die Voreintragung der für Waren der Klasse 9 eingetragenen Marke 30 2008 035 468 entfaltet insoweit weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht irgendeine Bindungswirkung, was im Übrigen auch für weitere vergleichbare oder identische Voreintragungen gilt.

So ist bereits zu beachten, dass die Schutzzähigkeit einer angemeldeten Bezeichnung konkret in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, was durchaus zu einer differenzierten Beurteilung der Schutzzähigkeit selbst bei solchen Waren und Dienstleistungen, die einer Klasse zuzuordnen sind, führen kann.

Der seitens der Anmelderin „hilfsweise“ geltend gemachte, jedoch nicht näher substantiierte Antrag auf „Umgruppierung“, d. h. einer Änderung der Klasseneinteilung nach § 22 MarkenV ist vorliegend schon deshalb unbeachtlich, weil eine Eintragung der Marke in Bezug auf sämtliche beschwerdegegenständlichen Wa-

ren und Dienstleistungen aus vorgenannten Gründen ausgeschlossen ist, es daher insoweit schon nicht zu einer Eintragung der angemeldeten Marke für diese Waren und Dienstleistungen kommt. Eine „Umgruppierung“ nach § 22 MarkenV kann jedoch nur in Bezug auf eingetragene Waren und Dienstleistungen vorgenommen werden, sofern - worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat - eine Ware oder Dienstleistung nach einer Änderung der Nizzaer Klassifikation einer anderen Klasse zugewiesen ist. Eine Umklassifizierung nach § 22 MarkenV ermöglicht hingegen nicht eine nachträgliche unzulässige Schutzbereichserweiterung auf Waren und Dienstleistungen, die bewusst oder versehentlich nicht mit angemeldet worden sind.

Sofern sich dieser Antrag auf die hier nicht verfahrensgegenständliche Marke 30 2008 035 468 beziehen soll, ist ergänzend noch anzumerken, dass eine solche Änderung der Klasseneinteilung nach § 22 MarkenV auch bei dieser Marke nicht in Betracht kommen dürfte, da für eine Klassifikationsänderung in Bezug auf die zu dieser Marke eingetragenen Waren nichts ersichtlich ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu