



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 519/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 053 072.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2015 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 45:

persönliche Einkaufsdienste; Begleiten von Personen als Gesellschafter; Schreiben von privaten Briefen;

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort

Legacy

ist am 15. Juli 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Geschäftsführung, nämlich Betrieb von Vereinen;

- Klasse 36: Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke, Verwaltung von Spenden und Stiftungsgeldern [Verein, Stiftung, Foundation];
- Klasse 45: Von Dritten – auch gemeinnützigen Vereinen – erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, nämlich persönliche und soziale Dienstleistungen in Bezug auf Charity (Wohltätigkeits-)Veranstaltungen; Organisation, Planung, Koordination und Durchführung von Charity (Wohltätigkeits-)Veranstaltungen, persönliche Einkaufsdienste, Networking-Dienste, Schreiben von privaten Briefen, Begleitung von Personen als Gesellschafter/Geschäftsführer, Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2014 053 072.4 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 29. Januar 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der englische Begriff „Legacy“ mit „Vermächtnis“, „Erbe“ oder „Erbschaft“ zu übersetzen sei. Zumindest die angesprochenen Fachkreise aus dem Bereich der Wirtschaft und des Rechtswesens würden den Begriff „Legacy“ in seiner Grund- und seiner Fachbedeutung zutreffend erkennen. In Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen der Geschäftsführung, des Spendenwesens, der Stiftungen und des Wohlfahrtswesens weise die angemeldete Bezeichnung damit zumindest einen engen beschreibenden Sinngehalt auf. Gerade bei geschäftsführenden Tätigkeiten seien vielfach Erbschaften und Legate zu berücksichtigen, etwa beim Unternehmensübergang durch Erbschaft. Vermächt-

nisse dienen häufig der Wohlfahrt. Dabei habe es auf die Wahrnehmung des beschreibenden Sinngehalts der Bezeichnung „Legacy“ durch die angesprochenen Verkehrskreise keinen Einfluss, ob ersichtlich sei, wer Erblasser oder Vermächtnisnehmer sei. Vielmehr werde die Bezeichnung als schlagwortartige Beschreibung des Zwecks bzw. der Umstände der beanspruchten Dienstleistungen verstanden.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss die Auffassung, dass die angemeldete Bezeichnung hinsichtlich aller beanspruchten Dienstleistungen unterscheidungskräftig sei. Das DPMA habe keine konkreten Feststellungen dahingehend getroffen, dass der Eintragung Schutzhindernisse entgegenstünden. Die Begründung des Amts erschöpfe sich in nicht greifbaren, allgemeinen Betrachtungen und differenziere zudem nicht zwischen den einzelnen Dienstleistungen. Man habe sich nicht mit der Legaldefinition des Vermächtnisses nach § 1939 BGB auseinandergesetzt und nicht versucht, seine Betrachtung an dieser Grundlage zu messen. Zudem seien bestehende Voreintragungen des Begriffs „Legacy“ als Marke nicht hinreichend geprüft worden und so sei es versäumt worden, auf eine einheitliche Eintragungspraxis hinzuwirken.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin, den Hinweis des Senats vom 2. Februar 2017 einschließlich der Rechercheergebnisse und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Dem angemeldeten Zeichen fehlt mit Ausnahme hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops) bzw. die für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Hiervon ausgehend wird der Verkehr der angemeldete

Bezeichnung „Legacy“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen und in der Bezeichnung lediglich einen sachlichen Hinweis im Zusammenhang mit dem Sammeln von Spenden sehen.

Der englische Begriff „legacy“ ist mit „Vermächtnis“ oder „Erbe“ ins Deutsche zu übersetzen. Dabei ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff zutreffend verstehen können. Zum einen sind auch die Fremdsprachenkenntnisse der angesprochenen Durchschnittsverbraucher nicht zu gering zu veranschlagen, insbesondere soweit die Welthandelsprache Englisch betroffen ist. Zum anderen wird im deutschen Sprachgebrauch der Begriff des „Legats“ lexikalisch nachweisbar als Synonym für das Wort „Vermächtnis“ benutzt. Nachdem sich beide Wörter - „Legacy“ und „Legat“ – von demselben lateinischen Wortstamm ableiten lassen, ist ein zutreffendes Verständnis des angemeldeten Zeichens auch ohne Kenntnisse der englischen Sprache möglich. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass der Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des Begriffs „Legacy“ nicht kennt, wird der Begriff zumindest von den angesprochenen und für die Beurteilung von Schutzhindernissen ausreichend maßgeblichen Fachkreisen - etwa Juristen, Geschäftsführern oder Kaufleuten, die für wohltätige Organisationen arbeiten oder mit dem Spendenwesen befasst sind - ohne weiteres in seiner Bedeutung erkannt (vgl. dazu EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 Matratzen Concord/Hukla mit dem Hinweis auf den Handel als maßgeblichen Verkehrskreis).

Zwischen dem Wort „Legacy“ bzw. „Vermächtnis“ und den mit der Markenmeldung beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Wohltätigkeit und des Spendenwesens besteht insofern ein enger beschreibender Zusammenhang, als Vermächtnisse für die Arbeit von wohltätigen Organisationen eine besondere Bedeutung haben. Sie sind zur Finanzierung ihrer Aufgaben in der Regel auf Spenden angewiesen und werben im Zuge der Beschaffung entsprechender Zuwen-

dungen auch darum, in letztwilligen Verfügungen in Form eines Vermächnisses bedacht zu werden. Auf die mit dem Senatshinweis vom 2. Februar 2017 übersandten einschlägigen Rechercheunterlagen wird insoweit Bezug genommen. Eine Spende in Form eines Vermächnisses ist für die begünstigte Organisation besonders vorteilhaft, da der Vermächtnisnehmer einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben erlangt, ohne die - mitunter sehr aufwendigen - Pflichten eines Erben auf sich nehmen zu müssen. Auf die weiteren Einzelheiten der Rechte und der Pflichten des Vermächtnisnehmers kommt es nicht an. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, dass das DPMA sich mit der Legaldefinition des Vermächnisses eingehender hätte befassen müssen, kann dies dahingestellt bleiben, da der jedenfalls auch angesprochene und insoweit maßgebliche Fachverkehr den beschreibenden Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung ohne analysierende Betrachtungsweise erkennt. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen wird der Verkehr deshalb nicht dazu veranlasst, weitere, abstrakte Überlegungen zu einzelnen Rechtsfragen anzustellen.

2. Hinsichtlich der einzelnen beanspruchten Dienstleistungen gilt, dass die Dienstleistung der Klasse 35 „Geschäftsführung, nämlich Betrieb von Vereinen“ unter anderem auch speziell für wohltätige Vereine erbracht werden kann, wie z. B. für einen Hospizverein. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 36, die ausdrücklich das Sammeln und Verwalten von Spenden für wohltätige Zwecke zum Inhalt haben. Die Dienstleistungen der Klasse 45: „Von Dritten – auch gemeinnützigen Vereinen – erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, nämlich persönliche und soziale Dienstleistungen in Bezug auf Charity (Wohltätigkeits-)Veranstaltungen; Organisation, Planung, Koordination und Durchführung von Charity (Wohltätigkeits-) Veranstaltungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“, beziehen sich letztlich stets auf die Durchführung von Wohltätigkeitsveranstaltungen und damit unmittelbar auch auf den Zweck solcher Veranstaltungen, nämlich das Sammeln von Spenden. Gleiches gilt im Ergebnis

auch für die Dienstleistungen „Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen im Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“. Diese Dienstleistungsangebote sind zwar nicht unmittelbar auf das Sammeln von Spenden bei Wohltätigkeitsveranstaltungen bezogen, dienen aber der technischen Durchführung entsprechender Tätigkeiten. Auch die Dienstleistung „Networking-Dienste“ kann einen unmittelbaren Bezug zu Wohltätigkeitsveranstaltungen und dem Spendenwesen aufweisen, nachdem das sogenannte Networking häufig im Zusammenhang mit Wohltätigkeitsveranstaltungen erfolgt. Auf die mit dem Senatshinweis vom 2. Februar 2017 übersandten Rechercheunterlagen wird auch insoweit Bezug genommen.

Die angemeldete Bezeichnung ist damit nur hinsichtlich der Dienstleistungen „persönliche Einkaufsdienste“, „Schreiben von privaten Briefen“ und „Begleitung von Personen als Gesellschafter“ ausreichend unterscheidungskräftig. Diese Dienstleistungen werden zwar u. a. auch von spendenfinanzierten, wohltätigen Organisationen erbracht. Es handelt sich hier aber nicht um Tätigkeiten, bei denen nahelegend das Sammeln von Spenden in Form des Einwerbens von Vermächtnissen eine im Vordergrund stehende Rolle spielt. Zwar können diese Dienstleistungen unter Umständen mit Hilfe der eingeworbenen Spenden erbracht werden. Insoweit bedarf es aber mehrerer Gedankenschritte, um von dem angemeldeten Zeichen auf einen beschreibenden Begriffsinhalt in dem Sinne zu gelangen, dass die erwünschten Spenden die beanspruchten Dienstleistungen ermöglichen sollen. Die beanspruchte Dienstleistung „Begleitung von Personen als Geschäftsführer“ ist keine klassifizierbare Dienstleistung, da solche Dienstleistungen tatsächlich nicht angeboten werden, so dass im Ergebnis auch insoweit die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen worden ist.

3. Soweit die Anmelderin auf vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bildt-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen

EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - Biozid; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen.

Die Beschwerde der Anmelderin war nach alledem teilweise zurückzuweisen.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, § 69 MarkenG, nachdem die Beschwerdeführerin keinen entsprechenden Antrag gestellt hat und die Durchführung der mündlichen Verhandlung aus Gründen der Sachdienlichkeit nicht angezeigt erschien.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdeführerin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu