

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 529/22

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 102 905.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. März 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann sowie des Richters kraft Auftrags Dr. Poeppel

ECLI:DE:BPatG:2023:060323B28Wpat529.22.0

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das Zeichen

WebSeminar

ist am 22. Februar 2021 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2021 102 905.4 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Elektronische Publikationen [herunterladbar]

Klasse 16: Bücher; Druckereierzeugnisse; Skripten zum Steuerrecht;

Klasse 36: Tätigkeit eines Steuerberaters [ausgenommen Buchführung]

Klasse 38: Vermietung von Zugriffszeiten auf Daten, Datenbanken, Computernetzwerke und Zentralrechner; Bereitstellung des Zugriffs auf Dokumente in elektronischer Form über Datennetze; alle vorgenannten Dienstleistungen in Bezug auf das Steuerwesen und das Rechtswesen

Klasse 41: Ausbildung; Herausgabe von Texten; Veranstaltung von Aus- und Fortbildungsseminaren im Bereich des Steuerrechts; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; elektronische Publikationen [nicht herunterladbar]

Nach Übersendung eines Beanstandungsbescheids vom 21. April 2021 mit einem Ausdruck der Website Wikipedia zum Stichwort „Web-Seminar“, auf die die Anmelderin eine Stellungnahme abgegeben hat, hat die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA die Anmeldung mit Beschluss vom 15. März 2022 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es fehle dem Anmeldezeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG. Das Anmeldezeichen sei eine Wortzusammensetzung aus einfachen und verständlichen Worten der deutschen bzw. eingedeutschten Sprache, die inhaltlich aufeinander bezogen seien und einander ergänzten zu der sinnvollen und plausiblen Gesamtaussage, dass die Seminare mittels/ über das Internet gehalten und angeboten würden. Webseminare würden zu den unterschiedlichsten Themenbereichen angeboten. Die Zusammenschreibung der Wortbestandteile ändere an der fehlenden Unterscheidungskraft nichts, die Binnengroßschreibung zähle zu den üblichen werblichen Gestaltungsmittel für Wortbildungen und sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit zu begründen. Auch ein Kunstwort sei nicht erkennbar, wie die vielfältigen Rechercheergebnisse in der Suchmaschine Google zu dem Stichwort „Webseminar“ belegten. Mit dem Sinngehalt des Zeichens „Seminare im World Wide Web“ werde der Verkehr bei den „Aus- und Fortbildungsdiensten“ und „Seminaren“ darauf hingewiesen, diese in Form von Seminaren im Web angeboten und erbracht würden. Die für Seminare notwendigen Texte und elektronischen Publikationen könnten im Internet bereitgestellt und herausgegeben werden. Für die Dienstleistungen der Klasse 38 könne ein konkreter Sachzusammenhang hergestellt werden, da diese zur Ermöglichung der Seminarteilnahme im World Wide Web dienen könnten. Selbst Steuerberatungsdienstleistungen könnten online im Rahmen von Seminaren angeboten werden. Die in Klasse 16 beanspruchten Druckereierzeugnisse könnten in einem Webseminar zum Einsatz kommen. Die von der Anmelderin aufgeführten Voreintragungen führten zu keiner anderen Beurteilung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, es werde nicht bestritten, dass der Wortbestandteil „Web“ als Hinweis darauf verstanden werden

könne, dass die Waren und Dienstleistungen im Internet angeboten würden, und das Wort „Seminar“ beschreibend für die Dienstleistungen „Seminare“ und „Ausbildung; Veranstaltung von Aus- und Fortbildungsseminaren im Bereich des Steuerrechts; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“ sei. Derartige Veranstaltungen seien jedoch unter dem Begriff „Webinar“ bekannt und würden unter diesem Begriff beworben. Der Begriff „Webseminar“ finde viel seltener Verwendung und sei in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise daher ungewöhnlich und auffällig. Erst recht gelte dies für die angemeldete Schreibweise mit Binnengroßschreibung. Diese verstärke die Ungewöhnlichkeit der Zusammensetzung von „Web“ und „Seminar“ und trage damit zur Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens bei.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2022 aufzuheben und die Eintragung der Marke „WebSeminar“ zu verfügen.

Auf einen Hinweis des Senats über die mangelnde Erfolgsaussicht der Beschwerde hat die Anmelderin ihren Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen und eine Entscheidung nach Lage der Akten beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

Der Senat konnte über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Beschwerdeführerin den Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat.

1. Der Eintragung des Anmeldezeichens als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG versagt.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932, Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH, a. a. O., Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten)

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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH, a. a. O., Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn sie 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 (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O., Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146, Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine

ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204, Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

2. Nach diesen Grundsätzen entbehrt die angemeldete Wortkombination „WebSeminar“ hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Von den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 36, 38 und 41 werden die allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher, im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, 38 und 41 zum Teil auch Fachverkehrskreise in Form von Unternehmen, die Steuerberatungsleistungen, datentechnische Dienstleistungen in Bezug auf das Steuer- und Rechtswesen und Schulungsangebote von externen Anbietern nachfragen, angesprochen.

Das angemeldete Wortzeichen besteht aus den Wortbestandteilen „Web“ und „Seminar“, die zwar zu einem Begriff verbunden, durch die Binnengroßschreibung des Begriffs „Seminar“ aber klar als Einzelbestandteile erkennbar sind. Wie die Beschwerdeführerin selbst einräumt, kann der Begriff „Web“ als Hinweis darauf verstanden werden, dass die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen über das Internet angeboten werden. Der Begriff „Seminar“ ist beschreibend für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Ausbildung; Veranstaltung von Aus- und Fortbildungsseminaren im Bereich des Steuerrechts; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“. Als Gesamtbegriff bezeichnet „Web-Seminar“ damit ein Seminar, mithin eine Lehrveranstaltung, die über das World Wide Web, also online abgehalten wird, sodass die Teilnahme ohne Präsenz vor Ort möglich ist. Das stellt auch die Beschwerdeführerin nicht in Abrede. Ob daneben auch die – vielleicht häufigere – Bezeichnung „Webinar“ verwendet wird, die ihrerseits nur eine leicht verständliche Abkürzung des Begriffs „Webseminar“ ist, ist angesichts der klaren und eindeutigen Verständlichkeit der angemeldeten Wortzusammenstellung ohne Belang.

Auch die nicht rechtschreibkonforme Binnengroßschreibung des Zeichens „WebSeminar“ ist nicht geeignet, ihm das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft zu verleihen. Denn sie ist werbeüblich und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht mehr als Verfremdung, sondern lediglich als vereinfachende Alternative zur Schreibweise mit Bindestrich wahrgenommen. Schon deshalb ist sie zur hinreichenden Herkunftsindividualisierung nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht geeignet (vgl. Beschluss vom 24.07.2017, 26 W (pat) 576/16 – DelmeStrom; Beschluss vom 17.01.2019, 30 W (pat) 34/18 – ColorPlugin; Beschluss vom 22.04.2020, 29 W (pat) 30/18 – ActiveOfficeAward; Beschluss vom 14.09.2021, 25 W (pat) 585/20 - NaturNeutral).

3. Das Anmeldezeichen enthält mit der Bedeutung „online abgehaltene Lehrveranstaltung“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt oder es stellt einen engen beschreibenden Bezug zu diesen her.

- a) Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 41 „*Ausbildung; Veranstaltung von Aus- und Fortbildungsseminaren im Bereich des Steuerrechts; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren*“ weist das Anmeldezeichen unmittelbar beschreibend darauf hin, dass diese Dienstleistungen mittels eines Webseminars oder Webinars, also online erbracht werden.
- b) In Bezug auf die Waren der Klasse 9 „*Elektronische Publikationen [herunterladbar]*“ und der Klasse 16 „*Bücher; Druckereierzeugnisse; Skripten zum Steuerrecht*“ sowie die Dienstleistung der Klasse 41 „*Elektronische Publikationen [nicht herunterladbar]*“ enthält das Anmeldezeichen die bloße Sachangabe, dass es sich bei diesen Publikationen um solche handelt, die im Rahmen einer online abgehaltenen Lehrveranstaltung verwendet werden oder in denen die sachlichen Informationen einer solchen Veranstaltung nachgelesen werden können (vgl. BPatG, Beschluss vom 01.08.2019, 30 W (pat) 562/17 – TRAVELNEWS). Insofern enthält das Zeichen nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt und eignet sich nicht als Hinweis auf

die Herkunft der genannten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb.

- c) Dies gilt auch hinsichtlich der Dienstleistung der Klasse 41 „*Herausgabe von Texten*“. Denn soweit sich ein Begriff als Inhaltsangabe oder sachlicher Hinweis auf Texte oder sonstige Publikationen eignet, ist die Unterscheidungskraft auch für die Dienstleistungen der Klasse 41, die sich auf die Herstellung oder Veröffentlichung solcher Waren und Produktionen beziehen, zu verneinen (BPatG, Beschluss vom 17.01.2019, 30 W (pat) 545/17 – Die Wunderknaben).
- d) Für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen „*Bereitstellen des Zugriffs auf Dokumente in elektronischer Form über Datennetze*“ fasst das angesprochene Publikum das Anmeldezeichen wegen seines thematischen Bezugs nur als Sachangabe auf. Denn zu den Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38 gehört neben der rein technischen Komponente auch die inhaltliche Bereitstellung und Übermittlung von Informationen. Zwischen der technischen Dienstleistung und der Contentvermittlung besteht ein so enger Bezug, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht mehr trennt (BPatG, Beschluss vom 05.03.2008, 29 W (pat) 223/04 – Dating TV; Beschluss vom 30.12.2011, 29 W (pat) 59/10 – dress-for-less; Beschluss vom 09.09.2014, 27 W (pat) 525/14 – Therapie.TV; Beschluss vom 22.01.2015, 29 W (pat) 525/13 – The European; Beschluss vom 11.05.2015, 26 W (pat) 72/14 – Shopping Compass; Beschluss vom 28.02.2022, 28 W (pat) 49/21 – Businessstracker; vgl. auch BGH GRUR 2010, 1100Rdnr. 22 – TOOOR!). Die Dokumente, auf die mittels der Dienstleistungen der Klasse 38 zugegriffen werden kann, können die unterschiedlichsten online abgehaltenen Lehrveranstaltungen z. B. in Form von begleitendem Lehrmaterial betreffen.
- e) Zu den Dienstleistungen der Klasse 38 „*Vermietung von Zugriffszeiten auf Daten, Datenbanken, Computernetzwerke und Zentralrechner*“ stellt das Zeichen einen engen beschreibenden Bezug her, weil in diesen Zugriffszeiten auf Daten oder Datenbanken zugegriffen werden kann, die z. B. Unterrichtsmaterial zu

irgendwelchen Webseminaren zum Inhalt haben können (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.02.2016, 26 W (pat) 67/13 – BWnet), oder auf Computernetzwerke, die den Zugang zu entsprechenden Lehrveranstaltungen eröffnen.

- f) Ebenso stellt das Zeichen einen engen beschreibenden Bezug zu der „*Tätigkeit eines Steuerberaters [ausgenommen Buchführung]*“ der Klasse 36 her, denn Steuerberater geben häufig berufliche (Fort-)Bildungsveranstaltungen, an denen mittels verschiedener Webseminare teilgenommen werden kann.

4. Die Beschwerdeführerin kann sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen. Eine Eintragungspraxis, im Lichte derer die Eintragungsfähigkeit der verfahrensgegenständlichen Anmeldung abweichend zu beurteilen sein könnte, lässt sich den zitierten Voreintragungen nicht entnehmen.

Die Marken DE 300 51 386 „web-recruit“ und DE 398 22 423 „Web Video“ wurden 2000 bzw. 1998 angemeldet, haben also keine Aussagekraft mehr für das Verständnis ihrer Wortbestandteile im Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke.

Bei der Marke DE 30 2012 035 513 „webtourist“ aus dem Jahr 2012 ist keine eindeutige Wortbedeutung und damit auch kein Sachzusammenhang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen festzustellen.

Die Marke DE 30 2018 020 490 „WebScan“ betrifft nicht die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen.

Die in den Klassen 9 und 42 eingetragene Marke DE 30 2018 020 491 „WebRedact“ aus dem Jahr 2018 enthält mit „Redact“ eine Abkürzung, die anders als „Seminar“ nicht ohne weiteres verständlich ist.

Die Eintragung der Marke DE30 2009 069 826 „Webschule“ ist für die vergleichbaren Dienstleistungen der Klassen 41 „Unterricht und Ausbildung“ sowie für die Dienstleistungen der Klasse 38 und die Waren der Klasse 09 zurückgewiesen worden. Gleiches gilt für die Marke DE 30 2009 069 826 „99-Tage-Seminar“, zurückgewiesen für Bücher, Druckereierzeugnisse sowie Dienstleistungen der Klasse 41 betreffend „Ausbildung und Unterricht“, sowie die Marke DE

30 2010 075 1290 „Positiv Fühlen Seminar“ für Waren der Klasse 16 „Bücher, Druckereierzeugnisse“ und die Dienstleistungen der Klasse 41 betreffend „Aus- und Fortbildung“.

Die Marken DE 30 2012 051 937 „SEMINAR PLENUM“, DE 30 2019 025 632 „Seminardarsteller“ und DE 30 2019 210 886 „Seminarschauspieler“ sind abweichend gebildet.

Aus der Eintragung des Wortzeichens DE 30 2012 021 668 „LADYSEMINAR/E“ aus dem Jahr 2012 lässt sich die von der Beschwerdeführerin im Amtsverfahren behauptete Verwaltungsübung nicht ableiten, zumal sie nicht in gleicher Weise eindeutig ist und ihr die als Anlage zum Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle übersandten Nachweise von Zurückweisungen vergleichbarer Markenmeldungen wie „ImmoShares“, „WebMeeting“, „WebPräsentation“ und „WebAnalysis“, im betreffenden Zeitraum gegenüberstehen.

5. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens im verfahrensgegenständlichen Umfang darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann angesichts vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Dr. Poeppel