

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 134/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenmeldung 398 08 746.6

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. September 2001 durch die Richterin Klante als Vorsitzende, Richter Engels und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 2. Februar 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister als Bildmarke ist die Wortfolge

siehe Abb. 1 am Ende

für

Personalberatung, Organisationsberatung in Fragen der Personalführung und Personalentwicklung; Unternehmensberatung; Beratung bei der Organisation und Führung eines Unternehmens; Marketing; Organisation und Durchführung von Seminaren, Tagungen und Kongressen;

Ausbildung und Fortbildung sowie Erziehungsberatung; Erstellen von Bildungskonzepten und Bildungsbedarfsanalysen sowie Durchführung von Bildungscontrolling; Beratung bei der Anwendung rhetorischer Methoden und Kenntnisse; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Demonstrationsunterricht mit praktischen Übungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen und Büchern; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien;

Berufsberatung; Erstellung von Gutachten und Bedarfsanalysen im Bereich der Personalentwicklung; Dienstleistungen eines Psy-

chologen; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests.

Mit Beschluß vom 2. Februar 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke und eines daran bestehenden Freihaltebedürfnisses daran zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie vertreten die Auffassung, auch bei einem Werbeslogan reiche jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus. Die Auffindbarkeit der Einzelbegriffe im Duden oder Internet sagten nichts über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge als Ganzes. Auch habe die Markenstelle keinerlei Feststellungen getroffen, daß die Wortfolge "Power-Potential-Profil" in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit den hier relevanten Dienstleistungen gebräuchlich sei.

Die Anmelder beantragen,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Februar 2000 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung von "Power-Potential-Profil" in das Markenregister steht für die beanspruchten Dienstleistungen weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), noch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter uns). Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl EuGH, GRUR 1998, 922, 924 Tz.28 - Canon (BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Eine beschreibende Sachaussage, die auf bestimmte Eigenschaften der in Rede stehenden Dienstleistungen hinweist, ist der Wortfolge "Power-Professional-Profil" nicht zu entnehmen. "Power", ein Wort aus der englischen Sprache, das in die deutsche Sprache eingegangen ist, hat die Bedeutung von Stärke, Leistung, Wucht. "Potential", ein Wort aus der lateinischen Sprache, das von der deutschen Sprache übernommen worden ist, bedeutet Leistungsfähigkeit; das aus dem Französischen stammende Wort "Profil", ebenfalls in die deutsche Sprache eingegangen, hat die Bedeutung Seitenansicht, Längs- oder Querschnitt. Insgesamt hat die Wortfolge die Bedeutung von Stärke bzw Leistung, Leistungsfähigkeit und Seitenansicht, bzw Längs- oder Querschnitt.

Ein als Marke verwendetes Zeichen nimmt der Verkehr jedoch in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl mwNachw), dh er nimmt die untereinanderstehenden und je-

weils mit einem Bindestrich in Beziehung gesetzten, mit dem Buchstaben "P" beginnenden drei Worte komplex in ihrer Gesamtheit wahr. Eine beschreibende Sachaussage, die auf bestimmte Eigenschaften der in Rede stehenden Dienstleistungen hinweist, ist der Wortfolge "Power-Potential-Profil" nicht zu entnehmen. Sie wird nach den Feststellungen des Senats (Internetrecherche vom 16. September 2001 - MetaGer) nicht als unmittelbare Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen verwandt. Vielmehr sind – wenn überhaupt - mehrere analysierende Zwischenschritte erforderlich, um die Wortfolge mit diesen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen. Liest der angesprochene Verkehr das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, so ist nicht ausgeschlossen, daß er es durchaus als Betriebskennzeichen empfindet. Es weist gerade aufgrund der Verknüpfung eine gewisse Mehrdeutig- und Interpretationsbedürftigkeit auf, die der Annahme, dem Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft, entgegensteht (vgl auch BGH GRUR 2001, 162, 163 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

An dem angemeldeten Zeichen besteht auch kein die Eintragung hinderndes Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 Markengesetz.

Danach sind nur von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr (ua) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist bei der Prüfung dieses Schutzhindernisses auch ein aktuell noch nicht bestehendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten (BGH - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, aaO).

Auch hier kann für die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit nicht festgestellt werden, daß sie Art, Bestimmung oder sonstige Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen bezeichnet. Allenfalls sind einzelne Merkmale Anforderungen oder wünschenswerte Eigenschaften, die bei den Dienstleistungen vorausgesetzt

oder erwartet werden. Dies reicht für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses des angemeldeten Zeichens in seiner Gesamtheit nicht aus (BGH RATIONAL SOFTWARE CORPORATION aaO).

Konkrete Anhaltspunkte für ein sich in der Zukunft abzeichnendes Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Wortfolge fehlen ebenfalls. Der Senat konnte trotz Internetrecherche keine Tendenz dahingehend feststellen, dass sämtliche Worte in ihrer Gesamtheit zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Dienstleistungen Verwendung finden werden.

Abb. 1

