



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 104/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Juni 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 45 552.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2003 unter Mitwirkung des Richters Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2002 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

trademarkpilot

sollte ursprünglich für die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Verwaltung, Verwertung von, sowie Makeln mit gewerblichen Schutzrechten"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung durch einen Beamten des höheren Dienstes mit Beschluß vom 28. März 2002 zurückgewiesen, weil der Kennzeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle und sie als beschreibende Angabe für die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Die angemeldete Kennzeichnung bestehe aus den breiten Verkehrskreisen verständlichen englischsprachigen Begriffen "trademark" (= Warenzeichen, Marke) und "pilot" (= Führer, Wegweiser) und bedeute "Warenzeichenführer, Warenzeichenwegweiser". Da in der Bundesrepublik Deutschland eine

große Anzahl von Marken im Markenregister eingetragen sei, liege es nahe, Hilfsmittel anzubieten, die dazu dienen, sich in der Vielzahl eingetragener Marken zurecht zu finden. Die angemeldete Kennzeichnung weise darum in Bezug auf die Waren "Druckereierzeugnisse" auf deren Inhalt und Gegenstand hin. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 stelle das Zeichen lediglich einen Hinweis dar, dass diese sich schwerpunktmäßig mit der Berücksichtigung und Bedeutung von Marken innerhalb eines Unternehmens und mit deren Bewerbung, Verwaltung und Verwertung beschäftigen, wofür Fachkenntnisse erforderlich seien, wie sie nur in einem darauf ausgerichteten Warenzeichenführer bzw. -wegweiser erbracht werden könnten. Insoweit handele es sich lediglich um eine Angabe über Zweck und Inhalt der Dienstleistungen, für die der Anmelderin kein Ausschließlichkeitsrecht erteilt werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Verfahren vor dem Bundespatentgericht das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in der mündlichen Verhandlung auf

"Geschäftsführung, nämlich Abschluß von Markenkaufverträgen für Dritte; Unternehmensverwaltung"

beschränkt hat. Zur Begründung der Beschwerde wird vorgetragen, der Begriff "trademarkpilot" sei bereits in Bezug auf das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in der ursprünglichen Form vieldeutig und weise insoweit auch keinen klaren Bedeutungsgehalt auf. Um so mehr sei nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses jede sachbezogene Deutung des Zeichenwortes ausgeschlossen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in der Sache auch in vollem Umfang begründet. Die angemeldete Marke ist für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen "Geschäftsführung, nämlich Abschluß von Markenkaufverträgen für Dritte; Unternehmensverwaltung" nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Der angemeldeten Kennzeichnung fehlt insoweit weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch kann der Senat ein Freihaltungsbedürfnis i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an ihr feststellen.

1. Unterscheidungskraft 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 2001, 1150 "LOOK"; GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st. Rspr vgl. BGH WRP 2001, 1082, 1083 "marktfrisch"; BGH GRUR 2001, 1043 "Gute Zeiten – Schlechte Zeiten"; BGH GRUR 2001, 1042 "REICH UND SCHOEN"; BGH BIfPMZ 2001, 398 "LOOK"; BGH GRUR 2002, 64

"INDIVIDUELLE"; BGH MarkenR 2002, 338 "Bar jeder Vernunft"). Dies ist hier nicht der Fall.

Wie die Markenstelle zu Recht ausführt, ist das angemeldete Zeichen mit "Markenführer" bzw. "Markenwegweiser" zu übersetzen, wobei "Pilot" sowohl einen menschlichen Lotsen oder Führer als auch ein Gerät oder ein EDV-Programm, das Steuerungs- und Wegweiserfunktionen hat oder das Auffinden spezieller branchenbezogener Informationen ermöglicht, bezeichnen kann. Beide Wortteile sind Bestandteile des deutschen Sprachschatzes (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl.; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, jeweils Stichwörter "Trademark" und "Pilot") und sowohl einzeln als auch in ihrer Zusammensetzung allgemein verständlich (vgl. dazu etwa auch PROMA PAVIS CD-ROM BPatG 33 W (pat) 278/01 "portfoliopilot"; BPatG 30 W (pat) 222/95 "GRAPHIC-PILOT"). Dies wird auch belegt durch die Recherche des Senats, die der Anmelderin übersandt worden ist und die beschreibende Verwendung von vergleichbar wie das Anmeldezeichen aufgebauten Begriffen wie "Streckenpilot, News-Pilot, Jobpilot, Mediapilot, Travepilot, Parkpilot" usw. für Datenbanken im Internet, Suchmaschinen, Programme und Geräte, die das interaktive Suchen und Auffinden bestimmter Informationen ermöglichen, ergab. Damit kommt das angemeldete Wort als Inhaltsangabe bzw. als Titel für Druckereierzeugnisse, etwa einer Liste bekannter Marken, sortiert nach verschiedenen Kriterien, oder einer Anleitung zur Markenrecherche und Markenanmeldung konkret, in Betracht. Auch "Verwaltung, Verwertung von, sowie Makeln mit gewerblichen Schutzrechten" kann durch einen "Markenpiloten" erfolgen, z.B. das Sortieren und Überwachen eines größeren Markenbestandes, die Beobachtung von Drittmarken, und die Vermittlung von Markenkaufverträgen.

Im Hinblick auf die jetzt noch beanspruchten Dienstleistungen, handelt es sich bei der Marke dagegen nicht um einen konkret und eindeutig beschrei-

benden Hinweis (vgl dazu BGH GRUR 2001, 1043, 1045, 1046 "Gute Zeiten – schlechte Zeiten"; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 "REICH UND SCHOEN"). Zwar ist es möglich, daß die Tätigkeit eines "Markenpiloten" "Geschäftsführung, nämlich Abschluß von Markenkaufverträgen für Dritte; Unternehmensverwaltung" mittelbar betrifft, etwa, daß die Marken, die Gegenstand der Kaufverträge sind, durch einen "Markenpiloten" ermittelt worden sind oder daß die Unternehmensverwaltung die Verwaltung und Überwachung von Marken beinhaltet. Für die jetzt noch angemeldeten Dienstleistungen läßt sich der Wortzusammensetzung "trademarkpilot" aber keine klare Sachangabe entnehmen. Wie bereits oben ausgeführt bezeichnet der Begriff eine Druckschrift, ein Programm oder eine Person, die durch die Vielzahl von unterschiedlichen Marken führt und auch beratende Funktion haben kann. Der Abschluß von Markenkaufverträgen aber ist eine Dienstleistung, die bereits ermittelte und ausgewählte Marken zum Gegenstand hat. Der Abschluß von Markenkaufverträgen für Dritte stellt als solcher ebenso wie die Unternehmensverwaltung eine Dienstleistung dar, die in der Art der Erbringung, den verwendeten Mitteln, Methoden und sonstigen Eigenschaften und der betrieblichen Ausrichtung des Anbieters in der Regel nicht abhängig ist von der Methode und dem Mittel, die zur Ermittlung der betreffenden Marken angewendet worden sind. Der Senat konnte auch nicht feststellen, daß der bloße Abschluß von Markenkaufverträgen für Dritte und die Unternehmensverwaltung, speziellen Erfordernissen genügen und besondere Eigenschaften aufweisen müssen, für die eine Beschreibung mit "trademarkpilot" naheliegt (vgl. PROMA PAVIS CD-ROM BPatG 33 W (pat) 278/01 "portfoliopilot")

2. Der angemeldeten Kennzeichnung steht auch nicht der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Da der Ausdruck "trademarkpilot" wie oben erläutert, keine eindeutige Sachangabe für die verbliebenen Dienstleistungen der Anmeldung darstellt, ist dieses Wort auch nicht geeignet, für diese Dienstleistungen als beschreibende Angabe zu

dienen (vgl. BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"; BGH MarkenR 2000, 420 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; BGH GRUR 1999, 988, 989 "HOUSE OF BLUES"; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU").

Hacker

Kirschneck

Guth