



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 61/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 01 249.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 10. Januar 2005 ist die Wortmarke

Brand Status

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Unternehmensberatung, Werbeberatung, Marktforschung, Meinungsforschung, Absatzforschung.

Mit Beschluss vom 20. April 2005 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch einen Angestellten des höheren Dienstes die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle vermittelt die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine sinnvolle Gesamtaussage mit der Bedeutung "Markenstatus", die sprachlich nicht ungewöhnlich wirke. Sie sei aus einfachen Wörtern der englischen Sprache zusammengesetzt, nämlich "Brand" (= "Marke, Warenzeichen") und "Status" (= "Status, Lage, Situation, Stellung"). Diese Wortkombination stelle entgegen der Auffassung der Anmelderin keine "lexikalische Erfindung", sondern einen im Inland geläufigen Fachbegriff der Wirtschaftssprache dar. So beschreibe der Markenstatus den kommunikativen Status einer Marke und stelle damit den Berührungspunkt zwischen Marke und Konsument (mit ihren jeweiligen Persönlichkeiten) dar. Dieser Markenstatus setze sich zusammen aus den Elementen Markenbekanntheit, Markensympathie und Markenverwendung /-besitz. Er könne sowohl qualitativ als auch quantitativ ermittelt werden und gebe Aufschluss über Stärken und Schwächen der eigenen Marktposition bei relevanten Zielgruppen. Hierzu verweist die Markenstelle auf ein Internet-Markenlexikon. Damit beschreibe die angemeldete Marke lediglich den Gegenstand und die thematische Ausrich-

tung der Produkte, nämlich als beratende und forschende Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Ermittlung der Bekanntheit der Sympathie und der Verwendung von Marken. Sie erschöpfe sich damit in einer schlagwortartigen Sachangabe, an deren Freihaltung die Mitbewerber ein beachtliches Interesse hätten, so dass sie nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Ferner fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wegen ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts würden die von den Dienstleistungen angesprochenen Fachverkehrskreise in ihr keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich eine Sachangabe über den Gegenstand und die thematische Ausrichtung des Angebots sehen. Dieser Beurteilung stünden auch nicht die Feststellungen eines von der Anmelderin vorgelegten Verkehrsgutachtens entgegen. Darin sei im Wesentlichen die Bekanntheit eines Unternehmenskennzeichens untersucht worden, wohingegen die Untersuchung keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Zuordnung als Marke für einen bestimmten Anmelder erlaube, was von der Anmelderin auch nicht geltend gemacht worden sei. Dem Verkehrsgutachten lasse sich allenfalls entnehmen, dass selbst im Bereich der eng gefassten Zielgruppe eine geteilte Verkehrsauffassung über die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung bestehe. Tatsächlich werde nur ein Bekanntheitsgrad von 37 % belegt, jedoch kein Kennzeichnungsgrad und erst recht keine Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass die angemeldete Marke über das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft verfüge. Als angesprochene Verkehrskreise kämen vorliegend ausschließlich Fachleute in Marktforschungs- und Marketingabteilungen in Betracht, die sich mit umfragegestützter Marketing- und Absatzforschung sowie Markenführung befassen und Werbeberatungsdienstleistungen in Anspruch nähmen. Bei solchen Verkehrskreisen, die die hochspezialisierten und kostspieligen Dienstleistungen in Anspruch nähmen, sei davon auszugehen, dass sie eine Marke sorgfältiger betrachteten.

Bei der angemeldeten Wortkombination handele es sich nicht um einen Fachbegriff. Sie würde von Mitbewerbern der Anmelderin gelegentlich mitbenutzt, was aber nur Folge des Umstands sei, dass die Anmelderin auf dem Gebiet der umfragegestützten Marketingforschung zur Markenführung die absolute Marktführerin sei und die von ihr benutzten Zeichen in den einschlägigen Verkehrskreisen bekannt seien. 37 % dieser Verkehrskreise sähen in dem Zeichen "Brand Status" ein Unterscheidungszeichen eines bestimmten Anbieters, von denen 68 % die Anmeldemarke mit Dienstleistungen aus dem Konzern der Anmelderin in Verbindung brächten.

Zwar werde das Wort "Brand" vom Verkehr ohne weiteres als beschreibender Begriff für "Marke, Zeichen" erkannt. Jedoch sei das Wort "Status" ein vieldeutiger Begriff. Er bedeute sowohl Lage, Situation (eines Landes oder Unternehmens), Stand oder Stellung (in der Gesellschaft), Rechtsstellung, Zusammenfassung eines Vermögensstandes und (medizinisch) Zustand/Befinden. Auch wenn "Status" als Wort der englischen Sprache verstanden werde, habe es in dieser Sprache einen ähnlich vieldeutigen Begriffsinhalt. Seine Bedeutung ändere sich je nach Sinnzusammenhang. Damit sei das Wort "Status" nicht geeignet, Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben, so dass entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht die "BIOMILD"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, einschlägig sei, sondern vielmehr die Entscheidung EuGH GRUR Int. 2002, 47 - Baby-dry. Wegen der Vieldeutigkeit des Worts "Status" beschreibe die

Anmeldemarke nicht unmittelbar die beanspruchten Dienstleistungen und stelle auch keinen im üblichen Sprachgebrauch verständlichen Hinweis auf ein Merkmal der Dienstleistungen dar.

Zudem bestehe an der Anmeldemarke kein Freihaltungsbedürfnis, da sie nicht geeignet sei, die Dienstleistungen oder deren Merkmale unmittelbar zu beschreiben. Es fehle an der begrifflich klaren Erfassbarkeit dessen, was mit "Brand Status" gemeint sein könnte. Dies belege auch das Ergebnis der Recherche der Markenstelle. Dort werde das deutschsprachige Wort "Markenstatus" als Oberbegriff verschiedener Dienstleistungen wie "Imagestudien", "Markenkernanalysen" und "Erfolgsforschung" benutzt, der englischsprachige Begriff "Brand Status" für Aussagen, die das Bild einer Marke aus Verbrauchersicht beschreiben, oder es sei von einem "Brand Status-Check" eines Beratungsunternehmens die Rede, wobei dessen Benutzung auf die Bekanntheit des von der Anmelderin seit 1994 verwendeten Zeichens zurückzuführen sei. Da alle nennenswerten Anbieter für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen jeweils unterschiedliche Zeichen zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen benutzten, sei aber keiner der Mitbewerber auf die Verwendung der Anmeldemarke angewiesen. Soweit die Markenstelle auf ein Internetangebot eines Buches "Direkt Banking" verwiesen habe, sei dieser Beleg nicht verwertbar, da aus der kurzen Inhaltszusammenfassung nicht hervorgehe, in welchem Zusammenhang die Zeichenworte tatsächlich benutzt würden.

Der Anmelderin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle das Vorliegen der Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festgestellt.

Zunächst ist die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Aus den tatsächlichen Feststellungen, die der Senat im Rahmen seiner Recherche getroffen hat, geht hervor, dass die Wortkombination "brand status" entsprechend der Bedeutung der Einzelworte "Brand" (Marke) und "Status" (Status, Zustand) schlicht den Status einer Marke bezeichnet. So wird "Brand Status" in einigen Internetseiten wie folgt erläutert:

www.bbdo-consulting.com/cms/de/publikationen/brand_management/brand-management/publikation_28.jsp:

"... was die Marke aus Verbrauchersicht ist (Brand Status), ...";

www.die-media.de/webcontent.omeco/webcontent.omeco?...:

"... Vier Dimensionen werden in der Markenstatusanalyse unterschieden:

- Ermittlung des aktuellen Markenbildes (Brand Status) ...";

www.brandfarm.de/brandfarm4.htm:

"Zunächst klären wir, in welcher Situation sich Ihre Marke befindet und bestimmen gemeinsam den Brand-Status."

Der angemeldete Gesamtausdruck "Brand Status" bezeichnet also den Status i. S. v. Stand/Zustand einer Marke (aus Verbrauchersicht). Allein bzw. im Wesentlichen dieser Bedeutungsgehalt kann der angemeldeten Marke vorliegend zu Grunde gelegt werden, ohne dass hierbei irgendwelche anderen Bedeutungen relevant sind, die die Einzelbestandteile "Brand" (etwa im Sinne von "Feuer") oder "Status" (etwa im Sinne von gesellschaftlicher Stellung, medizinischer Zustand) in anderen Zusammenhängen haben mögen. Denn zum einen sind die Worte "Brand" und "Status" nicht isoliert, sondern als Gesamtkombination angemeldet, so dass zahlreiche der weiteren theoretisch möglichen Bedeutungen der Einzelbestandteile in einer solchen Kombination nicht sinnvoll erscheinen und dem Verkehr erst gar nicht in den Sinn kommen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass das Vorliegen von Eintragungshindernissen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen ist, wenn ihnen die Marke als Kennzeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegnet (BPatG Mitt. 1988, 17 - Landfrost). Als Kennzeichnung von Dienstleistungen wie Unternehmensberatung, Werbeberatung, Marktforschung, Meinungsforschung und Absatzforschung wird die angemeldete Marke daher von den für diese Dienstleistungen relevanten Verkehrskreisen, bei denen es sich auch nach dem Beschwerdevorbringen der Anmelderin ausschließlich um Fachverkehrsteilnehmer handelt, entsprechend den o. g. tatsächlichen Feststellungen des Senats als Ausdruck für den Stand bzw. Zustand einer Marke aus Verbrauchersicht verstanden werden.

Dies wird auch durch weitere Belege bestätigt, in denen der Ausdruck "Brand Status" in diesem bzw. einem nur leicht variierten Sinne verwendet wird, z. B.:

(Auszug aus einer Internet-Veröffentlichung der METRO Group):

"...Der Kunde soll mit jeder Vertriebsmarke eine vom Wettbewerb differenzierte, leistungsfähige Betreuungs- und Wertstrategie verbinden. Auf dem deutschen Markt haben bislang, trotz des hohen Wettbewerbsdrucks, nur wenige Vertriebskonzepte im Handel den Brand-Status erreicht. Das ist beispielsweise bei den Discountern Aldi und Lidl gelungen, aber auch Tschibo, IKEA oder H&M. ...";

www.cop-consulting.de/kompetenzen.php?id=2:

"Marketing

- Brand Status-Check/Potenzialausschöpfung/SWOT
- Markenstrategien

...";

(Auszug aus einer Internet-Pressemitteilung der Agentur VIERKLANG):

"... VIERKLANG® konzentriert sich bei der Umsetzung ganz auf den Brand Status: big, international, high quality - in allen Teildisziplinen wird eine erstklassige Strategie verfolgt. ...";

www.lippincottmercer.com/publications/a_hogan03.shtml:

"... To do this, a company needs a deep understanding of its current brand status. Without this knowledge, managers can neither anticipate the impact a business move will have on their brand nor gauge the brand's potential to drive a business move. A formal brand assessment thus becomes a crucial prerequisite to most major strategic initiatives. ...";

www.camerapedia.org/wiki/Minolta:

"... By the 90's Minolta was back to its former underdog-brand status. ...";

www.sundaytimes.co.za/Columnists/DavidBullard/Article.aspx?id=338115:

"... Toyota is a major world brand, but it isn't seen as a premium brand, which is why it introduced Lexus. Achieving premium brand status is even more difficult than achieving brand status, but it's essential if one wants to capture the top end of the market where money isn't a problem. ...";

www.presseportal.ch/de/story_rss.htx?nr=100530772:

(Überschrift:) "Small Luxury Hotels of the World belegt 1. Platz im Luxury Brand Status Index 2007".

Damit handelt es sich bei der Anmeldemarke um einen Fachbegriff, der den inhaltlich-thematischen Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen bezeichnet. Die Dienstleistungen werden mit "Brand Status" also dahingehend beschrieben, dass sie sich nach ihrem Schwerpunkt inhaltlich auf den Stand/Status der Marke (auch den Stand/Status als Marke) beziehen. Die angemeldete Marke ist daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Soweit die Anmelderin in ihrem Vorbringen darauf hingewiesen hat, dass sie die Wortkombination "Brand Status" markenmäßig zur Kennzeichnung eines Tools zur Analyse des Markenzustands verwende, kann es sich hierbei allenfalls um den Versuch einer Verkehrsdurchsetzung i. S. d. § 8 Abs. 3 MarkenG handeln, der jedoch nach gegenwärtiger Erkenntnislage keine weitere Prüfung nach dieser Vorschrift rechtfertigen würde, was die Anmelderin derzeit offenbar auch nicht geltend machen will. Zwar wird die Anmelderin mit ihrem Tool zur Ermittlung der Positionierung von Marken in Fachveröffentlichungen erwähnt (neben konkurrierenden Tools mit mehr oder weniger fantasievollen Bezeichnungen wie z. B. "Brand Assessmet System - BASS"; "Brand Rating" oder "Brand Trust Index", vgl. z. B. www.absatzwirtschaft.de/pdf/Markenbewertungsverfahren.pdf). Hierfür hat sie laut einer im Verfahren vor dem Patentamt vorgelegten Umfrage der tns emnid aus dem Jahr 2003 eine Bekanntheit von 37 % erreicht. Die gestützte Fragestellung lautete in der Umfrage allerdings "Ich möchte Ihnen jetzt einmal verschiedene Instrumente bzw. Verfahren aus den Bereichen Markenforschung und Werbeforschung vorlesen. ...", was nicht unbedingt darauf hindeutet, dass die Verkehrskreise "Brand Status" gerade als Kennzeichnung bzw. Marke der Anmelderin auffassen müssen. Insoweit wird nicht deutlich, ob diese Wortkombination dem Befragten als reines Instrument bekannt ist, das auch von jedem anderen Unternehmen angeboten werden könnte, oder ob es ausschließlich als Tool eines be-

stimmten Unternehmens und damit (zumindest zugleich) als Hinweis auf die Herkunft des Produkts aus seinem Hause gesehen wird. Im Übrigen würde ein Bekanntheitsgrad von 37 % angesichts des oben festgestellten durchaus hochgradigen Freihaltungsbedürfnisses nicht ausreichen, um eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen.

Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist im Übrigen nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Wie bereits oben ausgeführt, wird der Verkehr in der angemeldeten Wortkombination in erster Linie eine rein sachliche Beschreibung erkennen, denn als solche ist sie ihm in erster Linie geläufig. Wegen ihres damit im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalts fehlt ihr die Eignung, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Insbesondere ist auch eine Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften