



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 77/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 38 611.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Oktober 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2005 und vom 26. April 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 6. Juli 2004 die Wortmarke

TURN AROUND CONTROLLING

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Software; Datenverarbeitungsgeräte und Computer

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Bank- und Geldgeschäfte; Immobilienwesen, Immobilienfinanzierung; Dienstleistungen einer Bausparkasse

Klasse 38:

Telekommunikation; Einstellung von Daten in digitale Netze; Bereitstellen, Liefern und Übermitteln von Daten mittels neuer Medien, insbesondere über das Internet.

Durch Beschluss vom 25. Oktober 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass die beiden Markenbestandteile „TURN“ und „AROUND“ in zusammengeschiedener Form zum deutschen Wortschatz gehören und soviel wie „Umschwung, besonders in der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens“ bedeuten würden. Auch das weitere Element „CONTROLLING“ habe als Bezeichnung für die „von der Unternehmensführung ausgeübte Steuerfunktion“ Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Insofern werde das Publikum in dem gegenständlichen Zeichen nur einen Hinweis auf das Controlling im Rahmen eines Turnarounds, also auf die unternehmerische Steuerung während einer wirtschaftlichen Umschwungphase, sehen. Damit benenne es den Inhalt und die Bestimmung der Waren der Klasse 9. Die Dienstleistungen der Klassen 36 und 38 könnten sich ebenfalls mit dem Controlling im Rahmen eines Turnarounds beschäftigen und dafür erbracht werden. So seien Finanz-, Versicherungs- oder Immobiliengeschäfte wichtige Managementinstrumente bei der Durchführung eines betriebswirtschaftlichen Turnarounds, die eines strategischen Controllings bedürften. Die Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation könnten beispielsweise der Online-Übermittlung von Turnaround-Controlling-Daten dienen. Zudem sei die Sprachregelwidrigkeit der Anmeldemarke nicht schutzbegründend, da es sich um eine werbeübliche Variation handle. Entgegen der Auffassung der Anmelderin stelle die beanspruchte Marke eine verständliche Wortkombination dar.

Im Erinnerungsverfahren ist die Zurückweisung der Anmeldung durch Beschluss vom 26. April 2006 bestätigt worden, allerdings wurde darin die Schutzunfähigkeit des Zeichens mit dem Bestehen eines Freihaltungsbedürfnisses begründet (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Hierzu wird ergänzend ausgeführt, dass die Wortkombinationen „Turnaround-Controlling“ und „Turn-Around-Controlling“ im Inland Verwendung finden würden. Damit bringe die Anmeldemarke zum Ausdruck, dass die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 ein Turnaround-Controlling zum Gegenstand hätten bzw. Teil eines solchen Controllings seien. Im Hinblick auf die

übrigen Dienstleistungen und die Waren der Klasse 9 deute sie darauf hin, dass diese zur Verwendung im Zusammenhang mit einem Turnaround-Controlling geeignet und bestimmt seien.

Gegen den Beschluss vom 26. April 2006 hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 25. Oktober 2005 aufzuheben und die Marke einzutragen.

Zur Begründung trägt sie vor, dass die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts nicht konsequent seien, da sie zum einen auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und zum anderen auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt seien. Abweichend von der Auffassung der Markenstelle würden sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht an Fachkreise, sondern an die allgemeinen Durchschnittsverbraucher wenden. Bei „TURN AROUND CONTROLLING“ handele es sich um eine bislang unbekannte Wortfolge, die in ihrer konkreten Form weder in der englischen noch in der deutschen Sprache nachweisbar sei. Ihr würde keine Bedeutung beigemessen, da der Begriff „Turnaround“ allenfalls mit „Umbruch“ oder „Umschwung“ übersetzt werde. Selbst wenn der vom Amt angenommene Sinngehalt zugrunde gelegt werde, so sei zu berücksichtigen, dass es viele unterschiedliche Möglichkeiten und Aspekte unternehmerischer Wirtschaftssteuerung gebe. Mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen würden sie jedoch nicht in Verbindung gebracht. So erfolge der Abschluss von Versicherungen nicht in einer Phase des wirtschaftlichen Umschwungs, sondern meist bei Gründung eines Unternehmens. Es reiche darüber hinaus nicht aus, dass sich das Controlling auf das Finanzwesen oder auf Bank- und Geldgeschäfte auswirke. Auch werde in einer „Turnaround“-Situation weder eine Privatperson noch ein Unternehmen eine Immobilie kaufen oder bauen. Somit würden die Dienstleistungen „Immobilienwesen“, „Immobilienfinanzierung“ und diejenigen einer Bausparkasse dann nicht in Anspruch genommen werden. Des Weiteren fänden die Tätigkeiten aus dem Te-

lekommunikations- und Internetbereich der Klasse 38 in nahezu allen Branchen und Bereichen des täglichen Lebens Anwendung. Sie hätten keinerlei besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerung oder mit Managementaufgaben in Phasen eines wirtschaftlichen Umschwungs. Schließlich reiche es nicht aus, dass es sich bei den Waren der Klasse 9 um Controlling-Hilfsmittel handeln könne. Der Durchschnittsverbraucher werde somit die gegenständliche Bezeichnung allenfalls mit Managementaufgaben bzw. mit Unternehmenssteuerung, jedoch nicht mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringen. Im Übrigen hätte die Markenstelle keine Feststellungen getroffen, dass die Anmeldemarke gegenwärtig oder in Zukunft als beschreibende Angabe im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet werde. Insofern bestehe an ihr kein konkretes Freihaltungsbedürfnis.

Nach Hinweis des Senats hat die Anmelderin das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis beschränkt auf:

Klasse 36:

Versicherungswesen; Immobilienwesen, Immobilienfinanzierung;
Dienstleistungen einer Bausparkasse

Klasse 38:

Telekommunikation.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde richtet sich sowohl gegen den Beschluss vom 25. Oktober 2005 als auch vom 26. April 2006. Auch wenn die Anmelderin ausdrücklich nur die Aufhebung des erstgenannten Beschlusses beantragt hat, so ergibt sich doch

aus dem Gesamtzusammenhang, dass sie auch gegen den Erinnerungsbeschluss vorgehen will. Zum einen hat sie in ihrem Beschwerdeschriftsatz Beschwerde gegen den Beschluss vom 26. April 2006 erhoben. Zum anderen hat sie beantragt, die Marke mit dem eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnis einzutragen, was die Aufhebung beider Beschlüsse voraussetzt.

2. Die Beschwerde ist nach Beschränkung des Waren-/Dienstleistungszeichnisses vollumfänglich begründet. Der Senat hält die Anmeldemarke insofern für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Insofern stehen ihr die Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Dies ist nach der Beschränkung des Waren-/Dienstleistungszeichnisses, die auch noch im Rechtsmittelverfahren erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 884 - B-2 alloy), jedoch nicht mehr der Fall.

(1) Die Bezeichnung „TURN AROUND CONTROLLING“ ist als feststehender Begriff der deutschen oder englischen Sprache in allgemeinen Nachschlagewerken nicht zu finden (vgl. „Duden“ unter „<http://www.duden.de/suche/index.php?begriff=turn+around+controlling&bereich=mi...>“; „Wortschatz Universität Leipzig“ unter „<http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/>“; „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Suche>“; „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.->

leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=turn+around+controll...“). Auch die Suche in Fachlexika aus dem Bereich der Wirtschaft (vgl. beispielhaft Schäfer, Wirtschaftswörterbuch, Band I: Englisch-Deutsch, 4. Auflage, Seite 784) oder in entsprechenden Verzeichnissen im Internet (vgl. „Wirtschaftslexikon24.net“ unter „<http://www.wirtschaftslexikon24.net/suche/search.php?query=turn+around+controllin...>“; „onpulsion“ unter „<http://suche.onpulsion.de/search.htm?q=turn+around+controlling-&cof=FORID%3A11&cx=014550210946011189416%3A2mrqhpzbwvq>“) führte zu keinem Ergebnis. In der in- oder ausländischen Presseberichterstattung konnte die Anmeldeemarke in ihrer Gesamtheit ebenfalls nicht ermittelt werden (vgl. beispielsweise „SPIEGEL ONLINE“ unter „<http://service.spiegel.de/digas/archiv?SC=VOLLTEXTSUCHE&msgclass=warning&...>“; „FAZ:NET“ unter „<http://www.faz.net/d/common/Suchergebnis.aspx?term=turn%20around%20controllin...>“; „CBS NEWS“ unter „<http://www.cbsnews.com/htdocs/search/search.php?source=story&searchString=turn+around+controlling&num=10&offset=0&advanced...>“; „Yahoo! Finanzen“ unter „http://de.search.news.yahoo.com/search/fin_de?p=turn+around+controlling&d=t“). Als Fachbegriff wird sie zwar in den von der Markenstelle zitierten Belegen verwendet (vgl. u. a. „kneier consult“ unter „http://www.kneier.de/managementberatung/cont_sanierungsmanagement.html“ und „GIVA“ unter „http://www.giva.de/2_3.htm“). Ansonsten konnten jedoch keine weiteren Nachweise im Internet ermittelt werden (vgl. insbesondere „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=%22TURN+AROUND+CONTROLLING%20...>“). Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die Anmeldeemarke relativ selten im Verkehr gebraucht wird.

(2) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird in der Wirtschaft mit dem Zeichenbestandteil „TURN AROUND“ die Wende eines in einer wirtschaftlichen Krise befindlichen Unternehmens von der Verlustzone in eine langfristige Gewinnsituation umschrieben. Allgemein wird mit dem Begriff auch eine Trendwende oder das Herausbringen aus einer Verlustsituation bezeichnet (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 16. Auflage, Band S - Z, Seite 2974; Fremdwörterbuch Wirt-

schaft, Seite 297; „onpulson“ unter „<http://www.onpulson.de/lexikon/turn-around-situation.htm>“). Demgegenüber benennt das Markenelement „CONTROLLING“ eine Teilaufgabe der Führung, die Planung und Kontrolle mit der Informationsversorgung zielorientiert koordiniert (vgl. Dichtl/Issing, Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, 2. Auflage, Band 1, Seite 396; „Wirtschaftslexikon Online“ unter „<http://www.mein-wirtschaftslexikon.de/c/controlling.php>“). Insgesamt kann die Anmeldemarke damit im Sinne von „Controlling, um ein Unternehmen aus der Verlustzone zu bringen“ interpretiert werden.

Auch wenn die Anmeldemarke als feststehender Begriff nur selten nachweisbar ist, so lässt sich ihr die eben genannte Bedeutung ohne weiteres entnehmen. Die Bestandteile „TURN AROUND“ einerseits und „CONTROLLING“ andererseits gehören zum englischen Grundwortschatz und stehen - selbst wenn sie in ihrer Gesamtheit kein eigenständiges Kunstwort bilden - in einem erkennbar sachlichen Zusammenhang. Insbesondere spielt das Controlling auch beim Turnaround eines Unternehmens eine wichtige Rolle. So können Planungs-, Kontroll- und Informationsversorgungssysteme entworfen und implementiert werden, mit deren Hilfe der Umschwung in einem Unternehmen vorbereitet, begleitet oder aufrechterhalten wird. Andererseits sind im Rahmen des Controllings laufend Dispositionen und Abstimmungen vorzunehmen, um die gesetzten Turnaround-Ziele wie Zeitpunkt des Umschwungs, Dauer der Wende oder beabsichtigte Umsätze zu erreichen (vgl. zu Controllingsystem und -aufgaben Dichtl/Issing, a. a. O., Seite 396). Damit wird mit dem Zeichenelement „TURN AROUND“ kurz und prägnant der Gegenstand zum Ausdruck gebracht, auf den sich das Controlling bezieht.

(3) Im Hinblick auf die verbliebenen Dienstleistungen weist die Bezeichnung „TURN AROUND CONTROLLING“ allerdings keinen eindeutig beschreibenden Sinngehalt auf. Vielmehr ist mit ihr insoweit ein erhöhtes Interpretationsbedürfnis verbunden, so dass die Anmeldemarke den erforderlichen Grad an Unterscheidungskraft noch aufweist (vgl. BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude).

So werden das Versicherungs- und Immobilienwesen nicht durch das Controlling charakterisiert. Insbesondere dienen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen oder Immobilien nicht speziell dem Controlling zur Erzielung eines Turnarounds. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass letztgenanntes für ein im Umschwung befindliches Versicherungs- bzw. Immobilienunternehmen oder im Hinblick auf die beabsichtigte Wende eines solchen Unternehmens erbracht wird. In diesem Fall würde die Bezeichnung „TURN AROUND CONTROLLING“ jedoch allenfalls auf die Bestimmung einer - nicht im gegenständlichen Verzeichnis enthaltenen - Dienstleistung „Controlling“ bzw. „Unternehmensverwaltung“, nicht jedoch auf die Ausrichtung der mit dem Versicherungs- und Immobilienwesen in Verbindung stehenden Tätigkeiten hinweisen. Andere Interpretationen der angemeldeten Marke etwa im Sinne, es handele sich um die Versicherung zur Absicherung der Risiken eines Turnaround-Controllings, um die Versicherung eines Turnaround-Controllers oder um Immobilien, in denen Turnaround-Controlling durchgeführt wird, wirken lebensfremd und überzogen. Auch sind solche Verwendungen von der Markenstelle nicht belegt worden.

Des Weiteren ist ein Bezug der Immobilienfinanzierung zum Controlling nicht offensichtlich. Zwar kann beispielsweise mit der geschickten Planung des Zeitpunkts der Aufnahme eines Immobiliendarlehens erreicht werden, dass niedrigere Schuldzinsen zu entrichten sind. Die damit verbundene Einsparung von Kosten kann wiederum die Liquidität und damit die finanzielle Trendwende eines Unternehmens fördern. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, sind jedoch mehrere Gedankenschritte erforderlich. Insofern stellt Immobilienfinanzierung kein naheliegendes Instrument des Turnaround-Controllings dar.

Gemäß § 4 Abs. 1 BauSparkG gehört zu den Aufgaben einer Bausparkasse im Wesentlichen die Finanzierung wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen. Controlling und insbesondere Turnaround-Controlling fällt nicht darunter. Insofern kann der Anmeldemarke kein Hinweis auf den Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen einer Bausparkasse entnommen werden. Ebenso wie bei der Immobilienfinanzie-

nung weist sie zudem nicht klar erkennbar darauf hin, dass die Tätigkeiten dem Turnaround-Controlling dienen können. So kann ein Bausparvertrag mit hohen Guthabenzinsen zwar eine Kapitalanlage darstellen, durch die dem Unternehmen bei Fälligkeit zusätzliches Geld zugeführt wird. Im Rahmen des Controlling könnte vorab geplant werden, wann welche Mittel zur Verfügung stehen. Um dem gegenständlichen Zeichen jedoch einen beschreibenden Sinngehalt entnehmen zu können, müsste dann noch die Überlegung folgen, dass das freiwerdende Kapital der Gesundung des Unternehmens dienen soll. Damit ist der sachliche Abstand der Marke zu den Dienstleistungen einer Bausparkasse zu groß, um von einer klar erkennbar beschreibenden Angabe ausgehen zu können.

Zwar hat auch im Bereich der Telekommunikation das Controlling Einzug gehalten. So gibt es Programme, mit deren Hilfe die Verwaltungskosten gerade auch im Zusammenhang mit Telefonaten kostengünstiger verwaltet werden können (z. B. „WORKOM“ der alphasystems gmbh). Das Controlling soll hierbei zu einer Erhöhung der Kostentransparenz führen. Allerdings ist es nicht nahe liegend, in diesem Zusammenhang den Begriff „TURN AROUND CONTROLLING“ zu verwenden. Telekommunikation als solche dient in erster Linie dem Austausch von Informationen und nicht dem Controlling. Darüber hinaus wird die Einsparung von Kosten im Bereich der Telekommunikation nicht ohne weiteres mit dem Umschwung in einem Unternehmen in Verbindung gebracht. Die angemeldete Marke erscheint somit auch diesbezüglich noch ausreichend eigenartig.

b) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Hiermit wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen von jedermann frei verwendet werden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Ein solches Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber der Anmelderin ist je-

doch im Hinblick auf die verbliebenen Dienstleistungen nicht erkennbar. Zum einen lässt sich - wie oben bereits ausgeführt - ein eindeutiger Sachbezug zu Controlling, insbesondere im Zusammenhang mit dem Umschwung eines Unternehmens, nicht herstellen. Zum anderen ist im Internet die markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „TURN AROUND CONTROLLING“ (unabhängig von der Schreibweise) gerade in Verbindung mit den gegenständlichen Tätigkeiten nicht nachweisbar. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Marke insoweit zukünftig als Sachangabe benötigt wird, liegen ebenfalls nicht vor.

Weitere Eintragungshindernisse sind nicht ersichtlich. Demzufolge war der Beschwerde nach der Beschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses in vollem Umfang stattzugeben.

Dr. Hock

Kätker

Dr. Kortbein

CI