



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 85/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
9. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 41 850.8

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2006

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

„elektrische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 09 enthalten); Computersoftware zur Steuerung von Simulatoren; Computer; Computerperipheriegeräte; Computerzubehör, soweit in Klasse 09 enthalten; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Hightech-Hochleistungs-Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Simulatoren für Fahrausbildung an Fahrzeugen; Verteilung von Drucksachen, insbesondere Informationsmaterial für Werbezwecke; Präsentation von Informationen für Werbezwecke; Telekommunikation; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Unterhaltung; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Betrieb eines Clubs, Betrieb eines Internetcafes; Betrieb einer Diskothek; Betrieb einer Fahrschule; Fahrunterricht und Ausbildung an Simulatoren für die Lenkung und Kontrolle

von Fahrzeugen; Verkehrsunterricht; Verkehrserziehung; Fahrunterricht, insbesondere mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu verbessern auch vermittelt Simulatoren; Verkehrssicherheits-Trainingsveranstaltungen für Radfahrzeuge, insbesondere für PKW-, Motorrad-, Fahrrad-, LKW-Fahrer, Kraftomnibusfahrer und Gabelstapelfahrer; Fahrerschulungen und Fahrerfortbildungen für Radfahrzeuge, insbesondere für PKW, LKW, Motorradfahrer, Motorräder, Fahrräder, Omnibusse, Gabelstapler; Fahrerschulungen und Fahrerfortbildungen für Rettungsdienste, Feuerwehren, Hilfsdienste und Fuhrbetriebe aller Art; Lehrgänge zur Punkteteilung in Verkehrszentralregistern; Nachschulungen für Fahranfänger nach Verkehrsverstößen mit und ohne Alkoholeinfluss; Nachschulungen für PKW-Fahrer und LKW-Fahrer nach Verkehrsverstößen mit und ohne Alkoholeinfluss; Betrieb eines Überschlagsimulators und eines Hightech-Hochleistungs-Fahrsimulators, soweit in Klasse 41 enthalten; Betrieb eines Verkehrssicherheitsplatzes, soweit in Klasse 41 enthalten; Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Betrieb von Cafes und Bistros“.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

WIN-WIN Position

ist für Waren der Klasse 9 und für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 und 45 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 4. Februar 2004 zurückgewiesen. Der angemeldeten Bezeichnung fehle jegliche Unterscheidungskraft. Sie sei sprachüblich gebildet und könne bei den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrer Bedeutung von „für beide Seiten vorteilhafte Situation“ als bekannt vorausgesetzt werden. Der Ausdruck „WIN-WIN Position“ werde, wie eine Internetrecherche gezeigt habe, genutzt, um darauf hinzuweisen, dass eine Sache für alle Beteiligten von Nutzen sei. Dabei könnten Qualitäts-, Zeit- und Kostenvorteile gemeint sein. Die Bezeichnung beinhalte daher lediglich eine allgemeine Werbeaussage dahingehend, dass der Erwerb bzw. die Inanspruchnahme der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowohl für den Anbieter als auch für den Konsumenten positive Effekte habe und gewinnbringend sei. In Bezug auf einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme; Coaching; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien) könne die angemeldete Marke als unmittelbar beschreibende Inhaltsangabe dienen und werde vom Verkehr als bloße Sachangabe, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Eine Begründung der Beschwerde haben sie nicht eingereicht. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt haben sie geltend gemacht, dass der von der Markenstelle ermittelte Sinngelhalt der Bezeichnung „WIN-WIN-Position“ keinen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen habe, da schon fraglich sei, ob sich bei den angebotenen Waren und Dienstleistungen Vorteile für beide Parteien ergäben. Hinzu komme, dass im Wirtschaftsleben nur der Begriff „WIN-Position“ existiere, nicht jedoch der Begriff „WIN-WIN-Position“. Weder im englischen noch im deutschen Sprachgebrauch gebe es die Ausdrücke „WIN-WIN“ oder „WIN-WIN Position“. In der Bedeutung von „Gewinn-Gewinn“ stelle die Bezeichnung „WIN-WIN“ eine widersprüchliche Aussage dar, da es keinen doppelten Gewinn gebe. Die Verdoppelung von „WIN“ mache die angemeldete Bezeichnung zu einer phantasievollen Aussage, die keinen unmittelbar beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen habe.

Die Anmelder beantragen,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auch auf die den Anmeldern übersandten Recherche-Ergebnisse des Senats, Bezug genommen.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 15. August 2005 wurde über das Vermögen des Anmelders A... das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Dr. B... zum Insolvenzverwalter bestellt.

II.

1. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bewirkt keine Unterbrechung des Eintragungsverfahrens im Sinne von § 240 ZPO, so dass über die Beschwerde der Anmelder entschieden werden kann. § 240 ZPO ist im markenrechtlichen Eintragungsverfahren nicht anwendbar. Es handelt sich hierbei um ein einseitiges Verfahren, bei dem - anders als bei zweiseitigen Verfahren - das Regulativ einer gegensätzlichen Interessenlage, die regelmäßig den Fortgang des Verfahrens fördert, fehlt. Bei einer Unterbrechung des Eintragungsverfahrens träte ein rechtlicher Stillstand ein, dessen zeitliche Dauer allein in das Belieben des Anmelders gestellt wäre, was im Hinblick auf die durch eine Markenmeldung vermittelte Rechtsposition (beispielsweise könnte der Anmelder auf der Basis seiner Anmeldung Widerspruch gegen eine jüngere Marke einlegen und damit auch andere Verfahren blockieren) nicht gerechtfertigt erscheint (BPatG BIPMZ 1999, 265 - Konkurs; BPatG PAVIS ROMA 30 W (pat) 222/03 - Ginkgo-Blatt; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 32 Rdn. 88). Der Insolvenzverwalter hat die den ursprünglich bestellten Verfahrensbevollmächtigten zugestellte Ladung zur mündlichen Verhandlung sowie die Recherche-Ergebnisse des Senats einen guten Monat vor dem Termin erhalten, so dass seinem Interesse, sich in den Verfahrensgegenstand einzuarbeiten zu können, ausreichend Rechnung getragen wurde.

2. Die Beschwerde der Anmelder ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt worden ist, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG a. F.). Sie ist in der Sache teilweise - hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen - begründet, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke insoweit keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen hat die Beschwerde keinen Erfolg.

a) Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Computerprogramme (gespeichert), Computersoftware (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar); Werbung und Unternehmensverwaltung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere beim Betrieb oder bei der Leitung von Unternehmen und/oder bei der Durchführung von Geschäften und Handelsvorrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens; Beratung hinsichtlich des Einsatzes von Marketinginstrumenten, Unternehmensberatung; Marketing, Planung und Durchführung von Ausstellungen, Messen, Tagungen und Märkten, soweit in Klasse 35 enthalten; Beratung im Personalmanagement; Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung; Werbeberatung; Organisationsberatung auf den Gebieten Zeit- und Selbstmanagement; Entwicklung von Erscheinungsbildern (Corporate Identity) für Unternehmen, Institutionen und Produkte; Marketing für Dritte in digitalen Netzen in Form des Webvertising, Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-How; Franchising, nämlich Vermittlung von finanziellem Know-How; Coaching, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Fernkurse; Fernunterricht; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Bereitstellung von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen zu Personen; Seminare und Fortbildungsveranstaltungen für Fahrlehrer; Lehrgänge zur beruflichen Ausbildung, zum Erwerb beruflicher Qualifikation und beruflicher Zusatzqualifikation im Sinne des Berufsbildungsgesetzes; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Motivationstrai-

ning, Rhetorikkurse; Organisation und Durchführung von Führungstrainings und Kommunikationstrainings mit Erlebnischarakter; Personalschulung; Einzel- und Gruppentraining, insbesondere auf dem Gebiet der Teamentwicklung, Präsentations- und Moderationstechniken, Rhetorik; Kreativitäts-Training; Verkaufstraining, insbesondere strategisches Verkaufen im Innen- und Außendienst; Key-Account-Management, Kundendienst, zielorientierte Verhandlungsführung, Telefon- und Messe-Training; Führungstraining, insbesondere Unternehmens- und Führungskultur, Mitarbeiterführung; Training auf den Gebieten Zeit- und Selbstmanagement; Franchising, nämlich Vermittlung von technischem Know-How; Vermittlung von Bekanntschaften, Brief- und Chat-Freundschaften“

fehlt der angemeldeten Bezeichnung die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen 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. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001,

1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können, so ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den geringere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou; BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär). Nach diesen Grundsätzen fehlt der Bezeichnung „WIN-WIN Position“ hinsichtlich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

Der Ausdruck „WIN-WIN Position“ wird - wie sich aus den den Anmeldern übermittelten Recherche-Ergebnissen des Senats entnehmen lässt - in unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung, im Geschäfts- und Wirtschaftsleben sowie in den Bereichen Personalentwicklung, Führungskräftebildung und Konfliktmanagement, zur Beschreibung einer Konstellation verwendet, die für alle daran Beteiligten, auch wenn diese möglicherweise unterschiedliche Interessen verfolgen, Vorteile bringen kann. Die Schaffung einer „WIN-WIN Position“ gilt in den genannten Bereichen häufig als erstrebenswert, weil man sich davon eine produktivere und nachhaltigere Zielerreichung verspricht. Die den Anmeldern übermittelten Recherche-Ergebnisse belegen, dass der Ausdruck „WIN-WIN Position“ einerseits als Begriff im deutschen Sprachgebrauch weit verbreitet ist, dass aber auch die dahinterstehende Idee in unterschiedlichen Lebensbereichen zunehmend Eingang findet und für erstrebenswert erachtet wird. Es kann daher davon

ausgegangen werden, dass dem Verkehr die Bedeutung der Bezeichnung ohne weiteres geläufig ist.

In Bezug auf Computerprogramme und -software wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung somit lediglich als Inhaltsbeschreibung dahingehend verstehen, dass diese Medien beispielsweise Methoden und Strategien für die Schaffung einer „WIN-WIN Position“ vermitteln. Entsprechendes gilt für die damit korrespondierenden Dienstleistungen „Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Bereitstellung von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar)“. Ebenso werden die Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die in Klasse 41 beanspruchten Aus- und Fortbildungsveranstaltungen lediglich als Sachhinweis auf das Thema und den Gegenstand dieser Dienstleistungen, nicht aber als individuellen betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Auch hinsichtlich der in Klasse 35 auf den Gebieten Unternehmensverwaltung, Werbung und Beratung beanspruchten Dienstleistungen kommt der Bezeichnung „WIN-WIN-Position“ keine Unterscheidungskraft zu, da das Markenwort insoweit nur auf ein mit diesen Dienstleistungen angestrebtes Ziel hinweist. Entsprechendes gilt für die Franchisedienstleistungen, mit denen wirtschaftliches, finanzielles und technisches Know-How vermittelt werden soll. Ebenso wird der Verkehr die Bezeichnung in Bezug auf die in Klasse 41 und 45 beanspruchten Such- und Vermittlungsdienstleistungen nicht als betriebliches Herkunftskennzeichen, sondern lediglich als werbemäßigen beschreibenden Hinweis dahingehend auffassen, dass bei der Vermittlung von Informationen über Personen sowie von Bekannt- und Freundschaften eine „WIN-WIN Position“ für alle Beteiligten angestrebt wird.

Ob der Eintragung der angemeldeten Marke insoweit auch der Ausschließungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

- b) Eine andere Beurteilung ist für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen angezeigt. Insoweit steht der Eintragung des Begriffs „WIN-WIN Position“ weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Bezeichnung „WIN-WIN Position“ ist ersichtlich nicht geeignet, Merkmale dieser Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben. Mangels eines im Vordergrund stehenden beschreibenden oder werbemäßigen Sinngehalts kann der Wortkombination insoweit auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. In diesem Umfang konnte der angefochtene Beschluss der Markenstelle daher keinen Bestand haben.

gez.

Unterschriften