



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 58/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 610 14**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

# **MarkenAktivierung**

ist am 26. Oktober 2004 für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung; Unternehmensberatung; Marktforschung- und -analyse; Controlling;

Klasse 41: Aus- und Weiterbildung; Durchführung von Schulungen und Seminaren;

Klasse 42: Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Rechtsberatung und -vertretung“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid vom 14. Februar 2005 ist die Anmeldung mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2005 und 2. März 2006, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen worden.

Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich bereits um eine nicht unterscheidungskräftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die aus den beiden allgemein bekannten Begriffen „Marken“ und „Aktivierung“ sprachüblich gebildete und sich in eine Reihe vergleichbar mit dem Begriff „Marken“ einordnende Wortkombination werde der in erster Linie angesprochene Fachverkehr des Wirtschaftslebens im Sinne einer Leistung, die sich mit der Aktivierung, also der (Wieder-)Belebung einer Marke beschäftigt, verstehen („Markenaufmerksamkeitserregung“). Dieses Verständnis erschließe sich dem Verkehr sofort und unmittelbar aus dem natürlichen Sprachverständnis, zumal sich die angemeldete Wortkombination in eine Reihe vergleichbar mit dem Begriff „Marken“ gebildeter Kombinationen einordne.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weise die angemeldete Bezeichnung dann aber einen beschreibenden Begriffs- und Sinngehalt auf, der ihrer Auffassung als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen entgegenstehe. Denn sämtliche Dienstleistungen könnten sich mit Fragen der „MarkenAktivierung“ beschäftigen bzw. diese zum Gegenstand haben. Zudem werde die angemeldete Wortkombination in der vorgenannten Bedeutung bereits von zahlreichen anderen Marketingunternehmen zur inhaltlichen Beschreibung ihres Dienstleistungsangebotes verwendet. Unerheblich sei ferner, ob die Anmelderin diese Wortkombination selbst entwickelt hat, da es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ausschließlich darauf ankomme, ob sie zum Zeitpunkt der Überprüfung keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalt aufweise.

Aus den vorgenannten Gründen handele es sich bei der angemeldeten Bezeichnung zudem um eine Freihaltungsbedürftige Angabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie die Mitbewerber zur Beschreibung ihrer Dienstleistungen benötigten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2005 und 2. März 2006 aufzuheben.

Sie beschränkt im Beschwerdeverfahren das Dienstleistungsverzeichnis der angemeldeten Bezeichnung auf

„Klasse 41: Aus- und Weiterbildung; Durchführung von Schulungen und Seminaren;

Klasse 42: Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Rechtsberatung und -vertretung“

Sie macht weiterhin geltend, dass es sich entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht um eine allgemein bekannte und übliche Begriffsbildung, sondern um einen von dem Namensgeber der Anmelderin kreierte und bis dahin unbekannte Schöpfung der Markentechnik handele. Die zwischenzeitliche Verwendung in Fachkreisen schließe einen Markenschutz nicht aus. Für die konkret noch beanspruchten Dienstleistungen stelle das angemeldete Zeichen auch keine rein beschreibende Angabe dar, da Dienstleistungen auf dem Gebiet der Markentechnik, Markenforschung oder Markenanalyse nicht beansprucht würden. „MarkenAktivierung“ müsse, um beschreibend wirken zu können, einen Zusammenhang zu Marken aufweisen. Dies treffe aber für die noch beanspruchten Dienstleistungen wie z. B. wie z. B. „Aus- und Weiterbildung“ oder „Rechtsberatung und -vertretung“ nicht zu. Die Begründung der Markenstelle beruhe insoweit auf subjektiven Interpretations- und Assoziationsversuchen. Aus diesen Gründen sei auch kein Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete Bezeichnung für die im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung 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. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE - zur GMV), wobei auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH, GRUR Int. 2005, 44 - SAT 2.; BGH, GRUR 2006, 850, 854 Tz 18 - FUSSBALL WM 2006).

Keine Unterscheidungskraft besitzen vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Maßgebend ist allein, ob der Ver-

kehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Entgegen der Auffassung des Anmelders steht daher der Umstand, dass die beanspruchten Dienstleistungen nicht unmittelbar Dienstleistungen auf dem Gebiet der Markentechnik, Markenforschung oder Markenanalyse zum Gegenstand haben, der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen. Vielmehr kann sich ein solches auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Der Verkehr wird die angemeldete, in sprachüblicher Weise aus den beiden in ihrer Bedeutung allgemein bekannten Begriffen „Marken“ und „Aktivierung“ gebildete Wortkombination „MarkenAktivierung“ vor dem Hintergrund der Bedeutung von „aktivieren“ i. S. von „zu einer Tätigkeit bewegen, die Wirkung von etwas verstärken, etwas wirksamer machen“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 118) in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen sofort und ohne weiteres als Hinweis darauf verstehen, dass die entsprechenden Dienstleistungen sich inhaltlich und/oder thematisch mit der Aktivierung von Marken, d. h. der Stärkung, Verbesserung und/oder (Wieder-)Belebung der Marktstellung und -position von Marken bzw. der damit gekennzeichneten Produkte befassen. So kann sich - wie bereits die Markenstelle zutreffend und umfassend dargelegt hat - die beanspruchte Dienstleistung „Aus- und Weiterbildung“ ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit Fragen einer „Markenaktivierung“ im obengenannten Sinn ebenso befassen wie dies auch bei den weiterhin noch beanspruchten Dienstleistungen „Durchführung von Schulungen und Seminaren; Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Rechtsberatung und -vertretung“ der Fall sein kann.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weist die angemeldete Bezeichnung dann aber einen zu engen Sachbezug auf, als dass die Bezeichnung noch als individueller Herkunftshinweis verstanden würde. Die durch die Aneinanderreihung der Wörter „Marken“ und „Aktivierung“ gebildete Wortkombination weist keine ungewöhnliche Struktur auf, sondern trifft in schlagwortartiger und werbeüblicher Form eine sachbezogene Aussage über Inhalt und Bestimmungszweck der beanspruchten Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht. Vielmehr werden beide Einzelbestandteile entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Der EuGH hat wiederholt betont, dass die bloße Kombination von schutzunfähigen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschöpfung nicht zwangsläufig zur Eintragungsfähigkeit führt, sondern nur dann, wenn der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina-Melkunie; GRUR 2004, 674, 678 – Postkantor). Dabei ist auch zu beachten, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die sachbezogene oder werbemäßige Hinweise lediglich in einprägsamer Form übermittelt sowie neu entwickelte Produkte oder Dienste beschrieben werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 89).

In diesem Zusammenhang ist auch die von der Anmelderin weiterhin im Beschwerdeverfahren aufgeworfene Frage, ob die Bezeichnung auf die Anmelderin zurückgeht, für die Beurteilung der Schutzfähigkeit unerheblich. Der Markenschutz stellt - anders als ein Patent - kein Leistungsschutzrecht dar, bei dem der Erfinder für seine Erfindung ein Verbotungsrecht zugesprochen bekommt (vgl. BPatGE 33, 12 -IRONMAN TRIATHLON). Einen solchen Schutz bietet das Markenrecht nicht. Die seitens der Markenstelle der Anmelderin mit dem Erinnerungsbeschluss übersandten Verwendungsbeispiele sowie eine ergänzend dazu durchgeführte Re-

cherche des Senats belegen zudem, dass der Gesamtbegriff „MarkenAktivierung“ im geschäftlichen Verkehr zur schlagwortartigen Bezeichnung von Dienstleistungen, die der Stärkung oder auch Wiedereinführung einer Marke im geschäftlichen Verkehr dienen, auch tatsächlich beschreibend verwendet wird, was aber ebenfalls einem Verständnis dieser Bezeichnung als Marke entgegenwirkt (vgl. <http://www.gvk-firstunit.de/arbeitsbeispiele/markenaktivierung.php>: „Eine erfolgreiche Markenaktivierung ist die gekonnte Mischung aus einer ganzheitlichen, integrierten Kommunikation sowie der Markeninszenierung am POS – und über den POS hinaus.“; <http://www.marketfocus-consulting.com/brandD.htm>: „In Werbung geht es im Kern um das Darstellen von Markenversprechen und bei der Markenaktivierung um das Einlösung dieser Versprechen.“; <http://www.aktivteams.de/aktivwerbung/Wie/22rezept.html>: „ Markenaktivierung mit innovativen Maßnahmen“; <http://www.adletics.de/index.php?page=referenzen&content=versate>: „Konzeption und Durchführung von vernetzten Sponsoringmaßnahmen zur Markenaktivierung und Neukundengewinnung im Rahmen des real,- BERLIN-MARATHON“.)

Dem rein sachlichen Aussagegehalt von „MarkenAktivierung“ steht auch nicht entgegen, dass diese Wortkombination nicht näher die dahinter stehenden Inhalte spezifiziert. Denn auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdrücke können einen beschreibenden Charakter in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen haben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 „Bücher für eine bessere Welt“). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insoweit sogar erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Ebenso wenig vermag die Binnengroßschreibung dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zu vermitteln, da diese Schreibweise nichts an dem sachbezogenen Informationsgehalt der ansonsten leicht verständlichen Bezeichnung ändert. Eine solche Art der grafischen Darstellung wird häufig als Gestaltungsmittel zu Werbezwecken eingesetzt und liegt mittlerweile im Rahmen

eines üblichen Schriftbildes. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens kann damit nicht begründet werden (vgl. BGH MarkenR 2003, 388 – AntiVir).

Ob zugleich noch das Interesse der Allgemeinheit zur freien Verwendung der angemeldeten Bezeichnung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist, kann bei dieser Sachlage offen bleiben.

Nach alledem konnte die Beschwerde keinen Erfolg haben.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na