



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 96/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
21. September 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 02 559.7**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **high-end-coaching**

ist für Waren der Klasse 16 sowie für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 4. Juli 2005 (hinsichtlich der Bezeichnung der Markenstelle berichtigt durch Beschluss vom 30. September 2005) zurückgewiesen.

Die angemeldete Wortkombination sei in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine nicht unterscheidungskräftige, beschreibende und daher freihaltebedürftige Angabe. Der Bestandteil „high-end“ bezeichne etwas, was sich im oberen Leistungs- oder Preisbereich befinde und werde in dieser Bedeutung auch im Geschäftsverkehr verwendet. Mit dem Begriff „coaching“ werde die professionelle Beratung und Begleitung einer Person durch einen Coach bei der Ausübung von komplexen Handlungen mit dem Ziel, diese Person zu befähigen, optimale Ergebnisse hervorzubringen, bezeichnet. „Coaching“ spiele nicht nur in der Personal- und Führungskräfteentwicklung, sondern auch in anderen Bereichen, wie Management, Vertrieb, Sport, Politik und Unterhaltung, eine zunehmend

wichtige Rolle. Der von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in erster Linie angesprochene Fachverkehr verstehe die englischsprachige Wortkombination als Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ein hochwertiges Coaching betreffen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie nach teilweiser Einschränkung des ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Eintragung der angemeldeten Marke noch für folgende Dienstleistungen anstrebt:

„Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, insbesondere für Existenzgründer; Geschäftsführung; Unternehmensberatung; Unternehmensverwaltung; Organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Beratung bei der Geschäftsführung; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken und Dateienverwaltung mittels Computer; alle vorgenannten Dienstleistungen auch im Internet und online; Aufzeichnung von Videobändern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Filmproduktion; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen]; Information über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Mikroverfilmung; Montage [Bearbeitung] von Videobändern; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Produktion von Shows; Unterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Vermietung von Audiogeräten, Filmgeräten und Filmzubehör; Vermietung von Tonaufnahmen; Aktualisieren von Computer-Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Datensicherung; Datenspeicherung; Design von Computer-Software; digitale Bildbearbeitung; digitale Datenverarbeitung; Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlin-

ge (Premastering); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; integrative Beratung von Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation); Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Lizenzierung von Software; Vermietung von Computer-Software; Wartung von Computersoftware“.

In der Sache macht die Anmelderin geltend, dass nach den mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Ergebnissen der Internetrecherche des Senats die angemeldete Wortkombination offensichtlich nur in rein englischsprachigen Texten verwendet werde. In den deutschsprachigen Seiten kämen zwar die einzelnen Bestandteile der Anmeldung vor, jedoch werde der Begriff „coaching“ nicht im Zusammenhang mit der Bezeichnung „high end“ verwendet. Außerdem datierten die Internetrecherche-Ergebnisse von einem nach dem Anmeldetag liegenden Zeitpunkt. Im Übrigen beschreibe die angemeldete Wortkombination die beanspruchten Dienstleistungen nicht unmittelbar. Insbesondere hinsichtlich der technisch orientierten Dienstleistungen wie beispielsweise „Installieren von Computerprogrammen“, „Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software“ oder „Wartung von Computersoftware“ sei zweifelhaft, ob die angemeldete Bezeichnung unmittelbar beschreibenden Charakter habe. Auch bei den Dienstleistungen „Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke“ sei eine unmittelbar beschreibende Bedeutung der angemeldeten Wortkombination nicht ohne weiteres ersichtlich. Im Übrigen führe eine Versagung des Markenschutzes im vorliegenden Fall angesichts der bereits eingetragenen Marken mit dem Bestandteil „coaching“ zu einer nicht gerechtfertigten Benachteiligung der Anmelderin.

Der Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke für die mit der Beschwerde noch beanspruchten Dienstleistungen einzutragen.

Hilfsweise hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis in der mündlichen Verhandlung um folgende Dienstleistungen eingeschränkt:

„Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, insbesondere für Existenzgründer; Unternehmensberatung; Beratung bei der Geschäftsführung“.

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

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch weder bezüglich des Hauptantrags noch hinsichtlich des Hilfsantrags Erfolg. Auch in Bezug auf die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Dienstleistungen fehlt dem angemeldeten Zeichen die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft nach § 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). Die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, darf nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, 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).

Die Bestandteile der angemeldeten Bezeichnung „high-end“ und „coaching“ haben beide in der englischen Form Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Mit dem ursprünglich vor allem im Bereich des Sports verwendeten Begriff „Coaching“ wird inzwischen - wie bereits die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss dargelegt hat - nicht mehr nur die Betreuung und das Trainieren von Sportlern bezeichnet, sondern auch die Beratung, Betreuung und Förderung in anderen Bereichen wie bei der Personal- und Führungskräfteentwicklung, im Management von Unternehmen und Behörden sowie in der Unterhaltungsbranche und der Kunstszene (vgl. auch Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM], Stichworte: Coaching, Coachen). Mit dem Ausdruck „high-end“ wird - meist in Wortzusammensetzungen und insbesondere im Zusammenhang mit der technischen Leistungsfähigkeit von Geräten - die höchste Preis- und Qualitätsstufe bezeichnet (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM], Stichwort: High End). Wie sich aus den Internetrecherchen der Markenstelle und des Senats ergibt, wird der Ausdruck „high-end“ jedoch nicht mehr nur im Zusammenhang mit technischen Geräten, sondern auch und gerade in Verbindung mit dem Begriff

„coaching“ als Qualitätsangabe zur Bezeichnung eines qualitativ hochwertigen Coachings verwendet.

Soweit der Hinweis der Anmelderin auf das Datum der Internetrecherche des Senats dahingehend zu verstehen sein sollte, es dürften nur Belegstellen aus dem Internet berücksichtigt werden, die zeitlich vor der Markenmeldung liegen, könnte dem nicht gefolgt werden. Denn maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob Schutzhindernisse nach den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 3 MarkenG vorliegen, ist nicht nur der Zeitpunkt der Anmeldung, sondern auch der der (abschließenden) Entscheidung über die Eintragbarkeit (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 12). Mithin sind auch die Ergebnisse der neueren Recherchen, wie der vom Senat mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übermittelten, in die Entscheidung über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung einzubeziehen.

a) Im Hinblick auf die Dienstleistungen

„Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, insbesondere für Existenzgründer; Geschäftsführung; Unternehmensberatung; Unternehmensverwaltung; Organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Beratung bei der Geschäftsführung; alle vorgenannten Dienstleistungen auch im Internet und online; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; integrative Beratung von Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation)“

weist die Bezeichnung „high-end-coaching“ den angesprochenen Verkehr lediglich in werbeüblicher Form darauf hin, dass diese Dienstleistungen entwe-

der in einem qualitativ hochwertigen Coaching bestehen oder dieses jedenfalls Bestandteil der Dienstleistungen ist. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der Dienstleistungen im kulturellen Bereich, da Coaching-Dienstleistungen - wie oben dargelegt - nicht nur im Sport und im Wirtschaftsleben eine zunehmend wichtige Rolle spielen, sondern auch in der Kunstszene angeboten bzw. in Anspruch genommen werden. So kann die Organisation einer Ausstellung oder eines Konzertes - je nach Rahmen und Publikum - durchaus eine gezielte Förderung eines Künstlers darstellen.

In gleicher Weise gilt dies im Hinblick auf die zur Erbringung von Coaching-Dienstleistungen geeigneten bzw. notwendigen (Hilfs-)Dienstleistungen. So werden beim Coaching häufig Rollenspiele veranstaltet und die Szenen per Videokamera festgehalten, um die Verhaltensweisen der Teilnehmer später erörtern und auswerten zu können. Außerdem werden Coaching-Dienstleistungen teilweise auch über Computerprogramme durchgeführt, indem den zu schulenden Mitarbeitern entsprechende Fragebögen und Aufgaben elektronisch übermittelt werden, die sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beantworten bzw. lösen müssen. Dementsprechend wird die angemeldete Bezeichnung „high-end-coaching“ vom Verkehr auch in Bezug auf folgende Dienstleistungen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis auf die Ausrichtung dieser Dienstleistungen angesehen werden:

„Aufzeichnung von Videobändern; Mikroverfilmung; Montage [Bearbeitung] von Videobändern; Vermietung von Audiogeräten, Filmgeräten und Filmzubehör; Vermietung von Tonaufnahmen; Aktualisieren von Computer-Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Datensicherung; Datenspeicherung; digitale Bildbearbeitung; digitale Datenverarbeitung; Formattieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von



Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Lizenzierung von Software; Vermietung von Computer-Software; Wartung von Computersoftware“.

- b) Bei einem weiteren Teil der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen handelt es sich um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können. Insoweit 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).

Nach diesen Grundsätzen muss der angemeldeten Marke auch hinsichtlich folgender Dienstleistungen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden:

„Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken und Dateienverwaltung mittels Computer, auch im Internet und online; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Filmproduktion; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen]; Information über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Produktion von Shows; Unterhaltung“.

Denn insoweit gibt die Bezeichnung „high-end-coaching“ lediglich über den inhaltlichen Gegenstand dieser Dienstleistungen Auskunft. Wird beispielsweise eine Live-Veranstaltung oder eine Unterhaltungsshow mit dem Titel

„high-end-coaching“ präsentiert, wird der Verkehr erwarten, dass die Teilnehmer hier in bestimmter Hinsicht gecoacht werden sollen, z. B. als Sänger oder als Model. Diese Annahme liegt schon deshalb nahe, weil derartige Casting-Shows, die außer der Förderung der Teilnehmer erkennbar auch die Unterhaltung des (Fernseh-)Publikums zum Ziel haben, sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Aufgrund dieser Erwägungen konnte die Anmelderin auch nicht mit ihrem Hilfsantrag durchdringen, der im Übrigen als unechter Hilfsantrag zu qualifizieren ist, da der Senat bei einer Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich einzelner Dienstleistungen ohnehin gehalten gewesen wäre, der Beschwerde insoweit stattzugeben.

Aus der Schutzgewährung für andere, nach ihrer Ansicht vergleichbare Marken kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674 [Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Nr. 63] - Henkel; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya).

Prof. Dr. Hacker

Kruppa

Dr. Kober-Dehm

Hu