



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 116/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 47 933.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Portfolio Performance Incorporated

ist am 11. August 2005 für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse, ausgenommen Dienstleistungen, die sich auf Finanzanlagen oder Finanzanlageentscheidungen beziehen oder die sich auf die Verwaltung oder Optimierung von Finanzanlagen, Vermögenswerten oder Portfolios von Vermögenswerten beziehen.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Marke weise darauf hin, dass es sich bei den beanspruchten Dienstleistungen um solche handele, die sich auf gebündelte Investitionen eines Unternehmens bezögen. Es komme nicht darauf an, welche Bedeutung die einzelnen Wörter der Wortfolge hätten, sondern darauf, wie sie in ihrer Gesamtheit

verstanden würden. Die Bedeutung der Wortfolge erschließe sich dem Verkehr - vorliegend in der Regel Fachleute aus der Werbe- und Marketingbranche - ohne weiteres, zumal Englisch im Wirtschaftsbereich die maßgebliche Fachsprache sei. Das Wort „portfolio“ für gebündelte Investitionen im Besitz einer Institution sei ein gebräuchlicher Fachbegriff aus der Wirtschaftssprache, der nicht mehr übersetzt werde. Der Begriff „performance“ für das Verhältnis von Ertrag und Risiko einer Kapitalanlage werde Fachleuten ebenfalls bekannt sein und „Incorporated“ sei die amerikanische Bezeichnung für eine eingetragene Aktiengesellschaft, was nicht nur Fachleuten bekannt sei. Die Wortfolge bezeichne demnach eine Gesellschaft, die sich mit Investitions- bzw. Anlagerisiken befasse. Alle beanspruchten Dienstleistungen könnten mit Investitions- und Anlagerisiken zu tun haben, weshalb der Verkehr die Wortfolge entsprechend verstehen werde. Da die Wortfolge unmittelbar im dargestellten Sinne verstanden werde, gebe sie keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern auf das Thema der Dienstleistungen. Ob darüber hinaus ein Freihaltungsbedürfnis gegeben sei, könne dahinstehen.

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

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und Schutz für die angemeldete Marke in dem aktuell beanspruchten Umfang zu gewähren.

Die Anmelderin ist der Auffassung, die angemeldete Wortmarke sei hinreichend unterscheidungskräftig, zumal sie nicht „Portfolio Performance“, sondern „Portfolio Performance Incorporated“ laute. Die Hinzufügung des Wortes „Incorporated“ müsse dem Verkehr im vorliegenden Zusammenhang ungewöhnlich erscheinen. Zum einen sei der Verkehr daran gewöhnt, dass diese Bezeichnung hinter dem Namen großer Unternehmen stehe, wobei dann meistens die Abkürzung „Inc.“ verwendet werde. Es erscheine daher lebensfremd anzunehmen, dass der Verkehr zwangsläufig bei der Betrachtung der Wortfolge schließe, dass es sich hierbei um Dienstleistungen handele, die sich auf gebündelte Investitionen eines Un-

unternehmens bezögen. Es sei eher anzunehmen, dass der Verkehr diese ihm unbekannte Wortkombination als ungewööhnliche marketingmäßige Neuschöpfung des dahinter stehenden Unternehmens betrachte, die zwar eine gewisse begriffliche Andeutung enthalte, aber keine inhaltlich klar beschreibende Aussage darstelle. Es komme hinzu, dass das Wort „Incorporated“ in der englischen Sprache mehrere Bedeutungen habe. Die Unbestimmtheit der Wortfolge ergebe sich zudem aus dem Wort „Portfolio“, weil auch insoweit nicht klar sei, welche Art von Objekten sich hier in dem „Portfolio“ verbergen solle. Die Anmeldung weise deshalb das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft auf. Selbst wenn man die angemeldete Wortfolge als eine für einen Geschäftsbetrieb beschreibende Angabe ansehen würde, wäre dies nicht ohne weiteres auch eine Merkmalsangabe für die entsprechenden Dienstleistungen. Durch die vorgenommene Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses solle dem Einwand entgegengetreten werden, dass die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als beschreibend angesehen werden könne.

Der Senat hat die Anmelderin durch begründeten Bescheid vom 11. Juni 2008 darauf hingewiesen, dass nach vorläufiger Auffassung des Senats die angemeldete Marke eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstelle, der zudem die Unterscheidungskraft fehle. In diesem Zusammenhang hat der Senat der Anmelderin zahlreiche Belege übersandt, u. a. aus einer umfangreichen Internetrecherche zu den einzelnen Begriffen der angemeldeten Wortfolge und zur Wortfolge „portfolio performance“ (u. a. auch Belege aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie im Internet). Nachdem die Anmelderin daraufhin das Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt hatte, hat der Senat die Anmelderin durch einen weiteren begründeten Bescheid vom 12. September 2008 darauf hingewiesen, dass der zur Beschränkung aufgenommene Disclaimer keine für die Schutzfähigkeitsbeurteilung relevante Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses darstelle. Soweit man die Beschränkung für relevant halte, sei die angemeldete Marke unter dem Gesichtspunkt der Täuschungsgefahr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG schutzunfähig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Wortfolge stellt nach der Erkenntnis des Senats in Bezug auf die ursprünglich beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, der zudem die Unterscheidungskraft fehlt, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Anmeldung war deshalb von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die von der Anmelderin im Laufe des Beschwerdeverfahrens durch Aufnahme des Disclaimers „...; ausgenommen Dienstleistungen, die sich auf Finanzanlagen oder Finanzanlageentscheidungen beziehen oder die sich auf die Verwaltung oder Optimierung von Finanzanlagen, Vermögenswerten oder Portfolios von Vermögenswerten beziehen“ vorgenommene Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses wirksam ist oder nicht. Ein Disclaimer durch den Teilbereiche ausgenommen werden, die ansonsten zum Regelleistungsspektrum der Dienstleistungen gehören oder sogar integraler Bestandteil dieser Dienstleistungen sind, erscheint jedenfalls problematisch (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 (Nr. 114 - 117) - Postkantoor; siehe auch Entscheidung des 25. Senats vom 17. November 2005, 25 W (pat) 17/05 - Revolver, veröffentlicht bei PAVIS PROMA). Insoweit wird auch ergänzend auf die Hinweise des Senats in dem Zwischenbescheid vom 12. September 2008 Bezug genommen. Soweit von der Wirksamkeit des Disclaimers ausgegangen wird, ist die angemeldete Marke jedenfalls wegen ersichtlicher Täuschungsgefahr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Die streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich in erster Linie an Fachverkehrskreise, nämlich vor allem an Unternehmen bzw. Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen und deren Führungspersonal.

1. Im Zusammenhang mit den ursprünglich beanspruchten Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse“ stellt die angemeldete Wortfolge eine beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, der auch die Unterscheidungskraft fehlt, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen geeignet sind, von allen frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht durch Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35 - 36) „BIOMILD“; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 176 m. w. N.).

Gegenstand der Prüfung ist die angemeldete Marke als Ganzes (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 15) . Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortverbindung im Allgemeinen ebenfalls als beschreibend angesehen werden kann, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe der Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 98 - 100) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39 - 41) - BIOMILD). Ein derartig relevanter Unterschied kann vor allem durch eine besondere sprachliche Ausgestaltung oder eine ungewöhnliche Kombination der Bestandteile erzielt werden. Dies gilt etwa für Verbindungen von Einzelwörtern, deren beschreibender Charakter in so unterschiedlichen und miteinander nicht in Verbindung zu bringenden Bereichen liegt, dass eine beschreibende Verwendung der gesamten Kombination nicht in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 272).

Unter Beachtung dieser Grundsätze steht nach der Erkenntnis des Senats vorliegend ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegen, soweit es um die Dienstleistungen geht.

Die Markenstelle hat sowohl die Bedeutung der Einzelbestandteile der angemeldeten Wortfolge „portfolio“, „performance“ und „incorporated“ als auch die Gesamtbedeutung der Wortfolge zutreffend ermittelt. Bei dem Begriff „Portfolio“ steht im hier maßgeblichen Gesamtzusammenhang mit den weiteren Markenwörtern und im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen ausschließlich die finanztechnische Bedeutung im Sinne von „Bündel von Investitionen“ im Vordergrund. Im Management- und Marketing-Bereich bezeichnet der Begriff „Portfolio“ eine Kollektion von Produkten, Dienstleistungen, Projekten und Marken, die ein Unternehmen anbietet (siehe dazu Wikipedia, Die freie Enzyklopädie im Internet; unter dem entsprechenden Stichwort). In dem entsprechenden Zusammenhang wird das weitere Markenwort „performance“ im weitesten Sinne als Messgröße zur Erfolgsbeurteilung von Kapitalanlagen erfasst (siehe dazu Wikipedia, unter dem betriebswirtschaftlichen Stichwort „performance [Risikomanagement]“).

Mit der Wortfolge „Portfolio performance“ wird danach die „Performance“ (= der Auftritt) der in einem „Portfolio“ (Anlagebündel) befindlichen Vermögenswerte bezeichnet, wobei die „performance“ überdurchschnittlich ist, wenn sie über einem bestimmten Durchschnittswert (Benchmark) liegt, und unterdurchschnittlich, wenn sie darunter liegt, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Risikos in der Gesamtbeurteilung der „performance“ (siehe auch dazu Wikipedia, unter dem Stichwort „performance [Risikomanagement]“). Da der Begriff „Portfolio“ auch als Kollektion von Produkten, Dienstleistungen, Projekten und Marken, die ein Unternehmen anbietet, verstanden werden kann, kann die Bezeichnung „Portfolio performance“ auch ohne weiteres als Messgröße für den Erfolg dieser Kollektion von Waren und Dienstleistungen auf der Angebotsseite eines Unternehmens angesehen werden. Hierzu sind der Anmelderin im Laufe des Verfahrens entsprechende Belege zum Nachweis übermittelt worden (siehe Anlagen 1 und 2 zum Bescheid vom 11. Juni 2008, Bl. 24 bis 32 d. A.). Die der Anmelderin übermittelte Internet-Recherche des Senats (über Google) ergab in Bezug auf die Wortfolge „Portfolio performance“ 7,3 Mio Treffer (Anlage 4 zum Bescheid vom 11. Juni 2008, Bl. 34/35 d. A.), wobei allein 1,22 Mio Treffer auf deutschsprachige Seiten entfielen (Anlage 5 zum Bescheid vom 11. Juni 2008, Bl. 36/37), die - soweit ersichtlich – diese Wortfolge zum großen Teil im dargestellten Sinne verwenden. Exemplarisch kann auf die entsprechenden Fundstellen verwiesen (Anlagen 6 bis 8 zum Bescheid vom 11. Juni 2008, Bl. 38/46 d. A.).

Bei den Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse“ spielt „portfolio performance“ im Sinne der Beurteilung der Vermögenswerte des Unternehmens oder auch der Angebotspalette von Unternehmen eine zentrale Rolle. Die Beurteilung der Vermögenswerte ist geradezu integraler Bestandteil der Tätigkeit. So kann z. B. ein Unternehmen nicht sinnvoll geführt werden, wenn nicht die Vermögenswerte bzw. die angebotenen Produkte des Unternehmens einer ständigen Kontrolle bzw. Erfolgskontrolle unterliegen. Nur mit dieser Kontrolle können die strategischen Entscheidungen für die künftige Ausrichtung eines Unternehmens

einigermaßen zuverlässig getroffen werden. Dies ist auch wesentlicher Teil der Aufgabe des betriebswirtschaftlichen „Controllings“ (= Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen in den Unternehmen; vgl. Wikipedia, unter dem entsprechenden Stichwort). Dies gilt in gleicher Weise für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung“. Auch bei den weiteren Dienstleistungen „Marketing; Marktforschung und Marktanalyse“ spielen diese Unternehmensdaten eine zentrale Rolle. Im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Büroarbeiten“ kann die Wortfolge „portfolio performance“ darauf hinweisen, dass diese speziell auf den Bereich des „Controllings“ abgestimmt und hierfür angeboten wird, so dass damit auch insoweit die Art und Beschaffenheit dieser Dienstleistung beschrieben werden kann.

Angesichts der überaus häufigen beschreibenden Verwendung der Wortfolge „portfolio performance“ im Verkehr ist insoweit von einem hochgradigen Freihaltungsbedürfnis auszugehen.

Der weitere Markenbestandteil „Incorporated“ bringt als beschreibender Zusatz lediglich zum Ausdruck, dass die Dienstleistungen von irgendeinem Unternehmen erbracht werden, das im US-amerikanischen Handelsregister eingetragen ist (vgl. Wikipedia unter dem entsprechenden Stichwort). Der Umstand, dass die volle Bezeichnung „Incorporated“ und nicht die ansonsten übliche Abkürzung „Inc.“ verwendet wird, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Durch die nicht abgekürzte Bezeichnung wird entgegen der Auffassung der Anmelderin der beschreibende Bedeutungsgehalt eher noch verstärkt zum Ausdruck gebracht. Gleiches würde gelten, wenn die markenrechtlich schutzunfähigen Unternehmensrechtsformen wie etwa AG oder GmbH mit der nicht abgekürzten Bezeichnung „Aktiengesellschaft“ oder „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ verwendet würden. Solche Sachhinweise dürfen nicht monopolisiert werden, sondern müssen vielmehr den Mitbewerbern zur freien beschreibenden Verwendung zur Verfügung stehen. Der Umstand, dass der Begriff „Incorporated“ in der englischen Sprache verschiedene Bedeutungen aufweist, führt zu keiner anderen Beurteilung, insbesondere nicht zu

einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein (so zuletzt zusammenfassend BGH GRUR 2008, 900, 901 (Nr. 15) - SPA II), wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat (vgl. GRUR 2006, 760 (Nr. 14) - LOTTO), sein Inhalt vage ist (BGH, GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt) oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH, GRUR 2004, 146 (Nr. 33) - DOUBLEMINT). Außerdem ist die Frage der schutzbegründenden Bedeutungsvielfalt immer im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. In dem vorliegenden Zusammenhang ist ein Verständnis von „Incorporated“, das von der hier angenommenen Bedeutung abweicht, außerhalb der Wahrscheinlichkeit und deshalb ohne jede Relevanz.

Ein merklicher Unterschied zwischen der Kombination der Bestandteile und der bloßen Summe der Bestandteile ist vorliegend nicht gegeben. Die Gesamtwortfolge ist weder sprachlich besonders ausgestaltet noch ist die Kombination der Bestandteile als solche ungewöhnlich. Die Wortfolge „Portfolio performance“ und der weitere Markenbestandteil „Incorporated“ sind vielmehr im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen inhaltlich klar dahingehend aufeinander bezogen, dass es um (irgend)ein im US-amerikanischen Handelsregister eingetragenes Unternehmen geht, das sich in irgendeiner Form mit der „Beurteilung der Vermögenswerte von Unternehmen“ oder auch „der Beurteilung der Angebotspalette von Unternehmen“ beschäftigt.

b) Da der Verkehr im vorliegend gegebenen Zusammenhang in der angemeldeten Wortfolge zudem nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt und keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen wird, fehlt der Wortfolge auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2. Soweit die Zulässigkeit des von der Anmelderin im Laufe des Beschwerdeverfahrens ins Dienstleistungsverzeichnis aufgenommenen Disclaimers ausgegangen wird, ist die angemeldete Marke wegen ersichtlicher Täuschungsgefahr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Adressat der beanspruchten Dienstleistungen wird selbstverständlich davon ausgehen, dass es bei den unter der angemeldeten Wortfolge angebotenen Dienstleistungen um solche geht, die sich mit einem „Portfolio“ bzw. einer „Performance eines Portfolios“ bzw. mit der „Beurteilung der Vermögenswerte von Unternehmen“ oder auch der „Beurteilung der Angebotspalette von Unternehmen“ befassen. Er wird demzufolge getäuscht, wenn er sich gerade in der Erwartung eines solchen Dienstleistungsangebots an den Anbieter dieser Dienstleistungen wendet.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Bender

Kätker

Knoll

Cl