



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 19/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 13 683.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Mai 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2005 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen „Fotografieren; Erstellen von Fotoreportagen; Reporterdienstleistungen; Erstellen von Videoaufnahmen, Erstellen von Mikrofilmaufzeichnungen“.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Kommunikationsoptimierer

ist für die Dienstleistungen

Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen zur flexiblen Entgelttariffierung bei 0190-Service-Rufnummern; Werbung, insbesondere im Bereich der Telekommunikation-, Multimedia- und IT-Dienstleistungen, einschließlich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen von Werbekampagnen und Umfragen; Unternehmensberatung; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, nämlich Betrieb von Alternative Service Provisioning (ASP);

Telekommunikation, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von internetbasierten Management/Statistik-Oberflächen sowie Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen zur Erbringung von Multimedia- und Onlinedienstleistungen; Dienstleistungen eines Multimedia- und Onlinedienste-Anbieters, nämlich Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen jeder Art; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Graphiken, audiovisuellen Informationen und Webseiten durch Computer- und Kommunikationswerke; Telefonauskunftsdienste; Betrieb und Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen; Bereitstellen von Multimedia-Informationen im Internet; elektronische Weiterleitungsnachrichtendienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, nämlich Zurverfügungstellung von Onlinemöglichkeiten zur Echtzeit-Verbindung mit anderen Computernutzern zu Themen von allgemeinem Interesse; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten, Betrieb von Plattformen zum Zweck des Bereithaltens, Sammelns, Anbietens, Lieferns von Daten und Informationen, auch im Zusammenhang mit Erotik;

Unterhaltung per Telefon und anderen Kommunikationsmedien; Fotografieren; Erstellen von Fotoreportagen; Reporterdienstleistungen; Erstellen von Videoaufnahmen; Erstellen von Mikrofilmaufzeichnungen;

Bereitstellung eines Zugangs zur Multimedia-Information, soweit in Klasse 42 enthalten; elektronische Speicherung von Nachrichten und Daten; elektronische Speichernachrichtendienste; Design von Internet-Webseiten; Zurverfügungstellung des Zugangs zu elektronischen schwarzen Brettern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und die Telekommunikation; Dienstleistungen

einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Projektierung und Planung von Anlagen und Geräten für die Telekommunikation, Verwaltung, Administrierung; Entwicklung und Erstellung von automatisierten Sprachtelefonielösungen; technische Beratungsleistungen zu automatischen Sprachtelefonielösungen; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Video- und Bilddatenservern durch Computer- und Kommunikationswerke;

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. November 2005 als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Dem erkennbar aus den Begriffen „Kommunikation“ und „Optimierer“ zusammengesetzten Zeichen entnehme das angesprochene Publikum lediglich den beschreibenden Hinweis auf Dienstleistungen, die auf die optimale Gestaltung geschäftlicher Kommunikationsprozesse ausgerichtet seien bzw. mit Hilfe verbesserter Kommunikation erbracht würden. Der Verkehr sei an entsprechend gebildete Zusammensetzungen aus einem Sachbegriff und dem Begriff „Optimierer“ gewöhnt und erkenne den beschreibenden Aussagegehalt daher ohne Weiteres. Dass sich dem Zeichen nicht präzise entnehmen lasse, ob sich die Optimierung auf die eingesetzten Kommunikationsmittel oder die einzelnen Kommunikationsprozesse beziehe, könne die Schutzfähigkeit nicht rechtfertigen, weil in beiden möglichen Bedeutungen der beschreibende Begriffsinhalt im Vordergrund stehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei der Zusammensetzung der Begriffe „Kommunikation“ und „Optimierer“ um eine sprachliche Neuschöpfung handele, der sich kein klarer und eindeutiger Begriffsinhalt zuordnen lasse.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur Verwendung des Begriffs „Kommunikationsoptimierer“ wurde der Beschwerdeführerin übersandt.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Dienstleistungen

Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen zur flexiblen Entgelttariffierung bei 0190-Service-Rufnummern; Werbung, insbesondere im Bereich der Telekommunikation-, Multimedia- und IT-Dienstleistungen, einschließlich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen von Werbekampagnen und Umfragen; Unternehmensberatung; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, nämlich Betrieb von Alternative Service Provisioning (ASP);

Telekommunikation, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von internetbasierten Management/Statistik-Oberflächen sowie Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen zur Erbringung von Multimedia- und Onlinedienstleistungen; Dienstleistungen eines Multimedia- und Onlinedienste-Anbieters, nämlich Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen jeder Art; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Graphiken, audiovisuellen Informationen und Webseiten durch Computer- und Kommunikationswerke; Telefonauskunftsdienste; Betrieb

und Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen; Bereitstellen von Multimedia-Informationen im Internet; elektronische Weiterleitungsnachrichtendienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, nämlich Zurverfügungstellung von Onlinemöglichkeiten zur Echtzeit-Verbindung mit anderen Computernutzern zu Themen von allgemeinem Interesse; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten, Betrieb von Plattformen zum Zweck des Bereithaltens, Sammelns, Anbietens, Lieferns von Daten und Informationen, auch im Zusammenhang mit Erotik;

Unterhaltung per Telefon und anderen Kommunikationsmedien;

Bereitstellung eines Zugangs zur Multimedia-Information, soweit in Klasse 42 enthalten; elektronische Speicherung von Nachrichten und Daten; elektronische Speichernachrichtendienste; Design von Internet-Webseiten; Zurverfügungstellung des Zugangs zu elektronischen schwarzen Brettern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und die Telekommunikation; Dienstleistungen einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Projektierung und Planung von Anlagen und Geräten für die Telekommunikation, Verwaltung, Administrierung; Entwicklung und Erstellung von automatisierten Sprachtelefonielösungen; technische Beratungsleistungen zu automatischen Sprachtelefonielösungen; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Video- und Bilddatenservern durch Computer- und Kommunikationswerke;

steht der Eintragung des beanspruchten Zeichens das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Enthalten die Bestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, den das angesprochene Publikum für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres erfasst, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Dies gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe zu diesen ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch unmittelbar hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner).

2. Das angemeldete Zeichen ist erkennbar aus den Bestandteilen „Kommunikation“ und „Optimierer“ zusammengesetzt. Sowohl im Bereich der Werbung und des Vertriebs, bei dem es vor allem um die Verständigung mit dem Verbraucher bzw. Kunden geht, als auch im Bereich der Telekommunikationstechnologie ist das Wort „Kommunikation“ der zentrale Begriff. Der Zeichenbestandteil „Optimierer“ ist sprachüblich abgeleitet vom Verb „optimieren“ mit der Bedeutung „optimal gestalten“ und beschreibt damit eine Person oder Sache, die optimal gestaltet. Nach der vom Senat durchgeführten Recherche findet der Gesamtbegriff im Be-

reich des Marketing bereits Verwendung im Sinne einer Person, die Kommunikation optimal gestaltet, z. B. <http://openpr.de> - „Die Krise als Chance nutzen! - DIE ADJUTANTEN - Kommunikationsoptimierer. Mit dem [...] neu gegründeten Unternehmen für Kommunikationsoptimierung bietet sich Geschäftsführern, Marketingleitern und Produktmanagern jetzt eine neuartige und effektive Möglichkeit, Kosten zu sparen, Timings und Abläufe zu straffen und gleichzeitig die Wirkung von Marketing- und Werbemaßnahmen erkennbar zu steigern“; www.marketing-club-chemnitz.de - „Für ertragreiche Fischzüge im Business-to-Business stellte L. Z., der Kommunikationsoptimierer, seine verbalen Netze vor.“

3. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen

Werbung, insbesondere im Bereich der Telekommunikation-, Multimedia- und IT-Dienstleistungen, einschließlich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen von Werbekampagnen und Umfragen; Unternehmensberatung; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, nämlich Betrieb von Alternative Service Provisioning (ASP);

die auf die Verständigung zwischen Unternehmen und Kunden bzw. auf die betriebsinterne Kommunikation ausgerichtet sein können, erkennt das angesprochene Publikum daher nur den im Vordergrund stehenden Sachhinweis auf die optimale Gestaltung dieser Kommunikation. Dass sich dem Begriff keine Einzelheiten dieser Optimierung entnehmen lassen und er bei den angesprochenen Verkehrskreisen möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen auslöst, steht der Annahme einer Sachangabe nicht entgegen. Denn der thematische Bereich der optimalen Gestaltung von Kommunikation ist hinreichend präzise bestimmt (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt).

4. Bei den Dienstleistungen

Telekommunikation, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von internetbasierten Management/Statistik-Oberflächen sowie Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen zur Erbringung von Multimedia- und Onlinedienstleistungen; Dienstleistungen eines Multimedia- und Onlinedienste-Anbieters, nämlich Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen jeder Art; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Graphiken, audiovisuellen Informationen und Webseiten durch Computer- und Kommunikationswerke; Telefonauskunftsdienste; Betrieb und Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen; Bereitstellen von Multimedia-Informationen im Internet; elektronische Weiterleitungsnachrichtendienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, nämlich Zurverfügungstellung von Onlinemöglichkeiten zur Echtzeit-Verbindung mit anderen Computernutzern zu Themen von allgemeinem Interesse; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten, Betrieb von Plattformen zum Zweck des Bereithaltens, Sammelns, Anbietens, Lieferns von Daten und Informationen, auch im Zusammenhang mit Erotik;

Unterhaltung per Telefon und anderen Kommunikationsmedien;

Bereitstellung eines Zugangs zur Multimedia-Information, soweit in Klasse 42 enthalten; Zurverfügungstellung des Zugangs zu elektronischen schwarzen Brettern; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Video- und Bilddatenservern durch Computer- und Kommunikationswerke;

handelt es sich nicht um Werbedienstleistungen, sondern um solche der technischen Kommunikation, für die sich nach der Recherche eine Verwendung des Begriffs „Kommunikationsoptimierer“ noch nicht feststellen lässt. Da aber auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie der Begriff der Kommunikation ebenfalls vielfältig Verwendung findet, erschließt sich auch insoweit ohne Weiteres der beschreibende Sachhinweis, dass diese Dienstleistungen einer optimal gestalteten Kommunikation dienen. Hinsichtlich dieser Dienstleistungen nimmt der Verkehr das beanspruchte Zeichen daher ebenfalls nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahr.

5. Ein Sachzusammenhang zu dem beschreibenden Begriffsinhalt des Zeichens besteht außerdem für die Dienstleistungen

Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen zur flexiblen Entgelttariffierung bei 0190-Service-Rufnummern; elektronische Speicherung von Nachrichten und Daten; elektronische Speichernachrichtendienste; Design von Internet-Webseiten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und die Telekommunikation; Dienstleistungen einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Projektierung und Planung von Anlagen und Geräten für die Telekommunikation, Verwaltung, Administration; Entwicklung und Erstellung von automatisierten Sprachtelefonielösungen; technische Beratungsleistungen zu automatischen Sprachtelefonielösungen.

Ohne selbst Kommunikationsdienstleistungen zu sein, können diese Dienstleistungen im Bereich der Datenbankdienste, der Datenspeicherung, der Softwareprogrammierung und der technischen Beratung auf eine Optimierung der Kommunikation, etwa in Form der optimalen Gestaltung einer Webseite, einer telefonischen Kommunikation oder einer Datenbankabfrage ausgerichtet sein. Wegen dieses engen Bezugs erfasst der Verkehr den beschreibenden Aussagegehalt daher

auch in Verbindung mit diesen Dienstleistungen unmittelbar (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

6. Etwas anderes gilt hingegen für die Dienstleistungen

Fotografieren; Erstellen von Fotoreportagen; Reporterdienstleistungen; Erstellung von Videoaufnahmen und Mikrofilmaufzeichnungen.

Bei diesen Dienstleistungen handelt es sich nach dem Verkehrsverständnis weder um Kommunikationsdienstleistungen im Sinne des Marketing noch um Dienstleistungen der Telekommunikation. Fotografien, Reportagen und Filmaufnahmen kommunizieren dem Betrachter oder Leser zwar ebenfalls Inhalte, sind aber vorrangig auf deren Dokumentation und nicht auf die zwischenmenschliche Kommunikation im Sinne eines Kunden- oder Telefongesprächs ausgerichtet. Die Annahme, das angesprochene Publikum werde in dem Zeichen „Kommunikationsoptimierer“ auch insoweit den Hinweis auf die Erbringung dieser Dienstleistungen mittels einer optimierten Kommunikation erbringen, ist daher fernliegend.

7. Da dem Zeichen bereits die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, bedurfte die Frage eines möglichen Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keiner weiteren Erörterung.

Frau Grabrucker ist erkrankt und daher gehindert zu unterschreiben.

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Fink

Ko