



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 143/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Januar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 70 175.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

ingenieurscout

ist am 9. Dezember 2004 als Marke für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42, nämlich für

„Werbung, Telekommunikation, Entwurf und Entwicklung von
Computersoftware“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 22. September 2005 hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG in vollem Umfang zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, bezogen auf die beanspruchten Dienstleistungen stelle die Bezeichnung „ingenieurscout“ ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar. Das Zeichen sei sprachüblich gebildet und werde vom Anmelder nach eigener Aussage als Bezeichnung für einen „Internet-Stellenmarkt, spezialisiert für Ingenieure“ benutzt. Mit diesem für die Dienstleistungen „Werbung“, „Telekommunikation“ und „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ glatt beschreibenden Sinngehalt er-

schließe sich die Wortkombination „ingenieurscout“ auch den Verkehrskreisen. Diese würden unter die Bezeichnung „ingenieurscout“ einen Hinweis auf Dienstleistungen verstehen, die einen Internet-Stellenmarkt zum Gegenstand hätten oder einen solchen Markt in sonstiger Weise unterstützten. Hieraus folge aber, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „ingenieurscout“ nur als sachbezogene Information auffassten, nicht aber als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Damit stelle sich das angemeldete Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auch als eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, an welcher die Mitbewerber des Anmelders ein berechtigtes Freihaltungsinteresse besäßen. An dem nach Markenrecht bestehenden Schutzausschluss ändere auch nichts der Umstand, dass der Anmelder bereits Inhaber des Domainnamens „ingenieurscout.de“ sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Die Zurückweisung der Markenmeldung sei nicht rechtmäßig. Die als Marke angemeldete Bezeichnung „ingenieurscout“ sei hinreichend unterscheidungskräftig und habe zudem einen eindeutigen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Insofern werde die Wortkombination „ingenieurscout“ von den betreffenden Verkehrskreisen unzweifelhaft als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb und nicht lediglich als sachbezogene Information aufgefasst. Weder in Fachkreisen noch in bestimmten Fachsprachen sei die Wortkombination „ingenieurscout“ gebräuchlich. Unter der Bezeichnung „ingenieurscout“ würden konkret folgende Dienstleistungen angeboten werden: 1. Konzeptionieren, Erstellen und Veröffentlichen von Personalanzeigen und -werbung, Imagewerbung von Kunden im Internet und in Printmedien; 2. Bereitstellung einer Kommunikationsplattform für Unternehmen und Stellensuchende auf elektronischem Weg durch Erstellen und Betrieb einer Internetplattform, Ver- und Übermittlung entsprechender Daten; 3. Erstellen und Vertrieb von Softwareprogrammen, speziell für die Belange der elektronischen Personalrekrutierung. Der Begriff „ingenieurscout“ sei insofern ein eindeutiges Unterscheidungskriterium, welches dazu diene anzuzeigen, von welchem Unternehmen die entsprechenden Dienstleistungen angeboten würden. Die Einzelbegriffe wie „ingenieur“ und „scout“ seien ersichtlich nicht schutzfähig und würden auch nicht bean-

spricht werden. Die Wortkombination „ingenieurscout“ sei aber - wie dargelegt - in markenrechtlicher Hinsicht anders als die Einzelbegriffe zu beurteilen.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 22. September 2005 aufzuheben.

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

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat keinen Erfolg. Der Bezeichnung muss jedenfalls wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG die Eintragung versagt bleiben.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) „VISAGE“; GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) „Fronthaube“). Die Unterscheidungskraft ist hierbei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 67) „EUROHYPO“; a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“; BGH a. a. O. (Nr. 13) „VISAGE“), wobei es auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines

normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ankommt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2006, 226 (Nr. 25) „Standbeutel“; BGH a. a. O. (Nr. 13) „VISAGE“).

Hiervon ausgehend besitzt eine Wortmarke insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nrn. 56 ff.) „EUROHYPO“; GRUR 2004, 674, 678 (Nrn. 81 u. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nrn. 18 f.) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2005, 417, 419 „BerlinCard“; GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; GRUR 2001, 1043, 1044 „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“). Das ist vorliegend der Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, besteht die angemeldete Wortkombination „ingenieurscout“ aus dem zum Grundwortschatz der deutschen Sprache zählenden Substantiv „ingenieur“ und dem der englischen Sprache entlehnten Wort „scout“, das den deutschen Wörtern „Pfadfinder“ oder „Kundschafter“ entspricht. Über diese Bedeutungen hinaus beschreibt der Begriff „scout“ im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die im Internet angeboten werden, auch ein Online-Verzeichnis, in dem nach bestimmten Kriterien und Parametern eine Suchfunktion aktiviert werden kann (vgl. die Begriffserklärung zum Begriff „scout“ im Online-Lexikon „Wikipedia“; <http://de.wikipedia.org/wiki/Scout>). Zu Recht ist die Markenstelle deshalb davon ausgegangen, dass die Wortkombination „ingenieurscout“ bezogen auf die mit ihr beanspruchte Dienstleistung „Werbung“ von den einschlägigen Verkehrskreisen als ein sachlicher Hinweis auf eine im Internet betriebene Such- und Werbepattform für Ingenieure und Unternehmen, nicht jedoch als ein individueller betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Der Oberbegriff „Werbung“ umfasst auch die Dienstleistung „Personalwerbung im Internet“, deren konkreten Dienstleistungsgegenstand der Anmelder selbst in seinen Schriftsätzen als „Konzeptionieren, Erstellen und Veröffentlichen von

Personalanzeigen sowie Imagewerbung von Kunden im Internet“ skizziert hat. Für das Vorliegen eines Schutzausschlusses ist es hierbei ausreichend, dass ein Dienstleistungsverzeichnis einen weiten Oberbegriff enthält, für den ein Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner, unter den Oberbegriff fallender Dienstleistungen anzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 „AC“; 2005, 578, 581 „LOKMAUS“). Andernfalls wäre es möglich, durch einen nur hinreichend weit und abstrakt gefassten Dienstleistungsoberbegriff, einen für eine bestimmte Dienstleistung bestehenden Eintragungsausschluss zu umgehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 203).

In entsprechender Weise muss auch für die beanspruchten Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ von einem Eintragungshindernis ausgegangen werden. Im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen verstehen die Verkehrskreise den Begriff „ingenieurscout“ zum einen nur als Hinweis auf einen im Internet, also mit Mitteln der Telekommunikation betriebenen Stellenmarkt für Ingenieure und zum anderen lediglich als Hinweis auf den Inhalt der zu entwickelnden (Internet-)Software. In seiner Entscheidung „LOKMAUS“ differenziert der BGH zwar hinsichtlich der Schutzfähigkeit einer Marke zwischen Waren, bei denen es sich um körperliche Objekte handelt, für die er einen Schutzausschluss annimmt, und Dienstleistungen, die auf die Entwicklung einer entsprechenden Steuersoftware für diese Waren gerichtet sind, für die er die gleiche Marke für eintragungsfähig hält (vgl. GRUR 2005, 578, 581); für eine derartige Differenzierung ist vorliegend jedoch kein Raum, da im Hinblick auf die hier beanspruchten Dienstleistungen der Begriff „scout“ nicht ein zu steuerndes körperliches Objekt bezeichnet, sondern unter diesem Begriff gerade eine Software als solche, die das Ergebnis einer Entwicklungstätigkeit ist, verstanden wird.

Keine abweichende markenrechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit ergibt sich zudem aus dem Umstand, dass die Bezeichnung „ingenieurscout“ möglicherweise bisher nur vom Unternehmen des Anmelders benutzt wurde und der Anmelder

gegebenenfalls über das Recht am Domainnamen „ingenieurscout.de“ verfügt. Für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit der Bezeichnung „ingenieurscout“ ist es unerheblich, ob diese Bezeichnung - wie der Anmelder behauptet - im Wesentlichen durch den Internetauftritt seines Unternehmens bekannt geworden ist. In aller Regel rechtfertigt selbst der Umstand, dass lediglich ein einziger Anbieter auf Grund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung anbietet oder angeboten hat, nicht die Annahme, dass der Verkehr eine von Hause aus beschreibende Angabe deshalb als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung versteht (vgl. BGH GRUR 2006, 503 (Nr. 10) „Casino Bremen“; 2006, 850, 855 „FUSSBALL WM 2006“). Beim Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG kann zwar einer faktischen Monopolstellung eines Markenbenutzers Bedeutung zukommen (vgl. BGH GRUR 2006, 503 (Nr. 10) „Casio Bremen“); jedoch hat der Anmelder vorliegend den Nachweis für eine derartige Verkehrsdurchsetzung nicht angetreten.

Unterstrichen wird das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der Bezeichnung „ingenieurscout“ auch anhand von Beispielen aus der jüngeren Rechtsprechung. Über jene Entscheidungen hinaus, die dem Anmelder von der Markenstelle bereits genannt worden waren, sind zwischenzeitlich noch weitere einschlägige Entscheidungen hinzugekommen. Als nicht schutzfähig für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 wurde z. B. auch die Bezeichnung „AUTOSCOUT 24“ angesehen (vgl. HABM in PAVIS PROMA R0476/05-1, 03.02.06). Zurückgewiesen wurde ferner die Wortkombination „APOTHEKENS COUT“ (vgl. BPatG in PAVIS PROMA, 25 W (pat) 86/04, 06.04.06) und die Bezeichnung „Anwaltscout“ (BPatG in PAVIS PROMA, 33 W (pat) 42/06, 20.05.08), die ebenfalls für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 angemeldet worden waren.

Da sich hiernach die als Marke angemeldete Bezeichnung „ingenieurscout“ bezogen auf die mit ihr beanspruchten Dienstleistungen bereits wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht schutzfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob die Bezeichnung auch wegen

des Schutzhindernisses einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Eisenrauch

Bb