



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 509/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2011 039 079.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Juli 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 16. Juli 2011 die Bezeichnung

### **HOTEL.PROFI**

als Marke (Nr. 30 2011 039 079) für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet:

„Klasse 9: Computerprogramme;

Klasse 41: Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für Softwareanwendungen;

Klasse 42: Entwicklung, Planung, Erstellung und Wartung von Computerprogrammen“.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat nach vorheriger Beanstandung, der Eintragung stünden die Hindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, die Anmeldung mit Beschluss vom 19. Dezember 2011 zurückgewiesen. Dazu wurde ausgeführt, dass die angemeldete Marke als beschreibende Angabe nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei.

Die Bezeichnung „Hotel.Profi“ bedeute Hotel Professionalität, Professionalist oder Professionalität im Hotel. Die Angabe auf damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen werde der Verkehr als sachlichen Hinweis dahingehend verstehen, dass es sich um solche handele, die dazu dienen, ein Hotel professionell zu

führen. Der zusätzliche Punkt wirke lediglich als Bindeglied und führe ebenfalls nicht zur Unterscheidungskraft.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 23. Januar 2012.

Zur Begründung führt sie aus, die Angabe „HOTEL.PROFI“ habe nichts mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu tun, da es sich nicht um Gastronomie- oder Hoteldienstleistungen handele. Jedenfalls, so die Auffassung der Anmelderin, genüge der eingefügte Punkt, um das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft zu überwinden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 19. Dezember 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen. Denn die angemeldete Bezeichnung „HOTEL.PROFI“ kann für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen und ist als solche auch nicht unterscheidungskräftig, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche zur Beschreibung der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Solche Zeichen weisen ausschließlich auf die von ihnen beschriebenen Waren und Dienstleistungen hin, nicht dagegen auf deren Herkunftsunternehmen und erfüllen deshalb nicht die für die Eintragung erforderliche Herkunftsfunktion. Diese Vorschrift verfolgt zudem das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern des Anmelders, frei verwendet werden können. Solche Zeichen sind demnach vom Schutz ausgeschlossen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) - *Chiemsee*; EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) - *DOUBLEMINT*; EuGH GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) - *Postkantoor*; EuGH GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35-36) - *BIOMILD*).

Gemessen an diesen Voraussetzungen ist das angemeldete Zeichen geeignet, für alle beanspruchten Waren als beschreibende Angabe, insbesondere als Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu dienen.

Das angemeldete Zeichen besteht aus einer sprachüblichen Kombination der Begriffe „Hotel“ i. S. v. Beherbergungsbetrieb und „PROFI“, der auch in der deutschen Sprache geläufigen Abkürzung von „Professional“ (vgl. Duden, Dt. Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1378), mit folgender Bedeutung: eine Person, die etwas als Beruf oder fachmännisch betreibt (vgl. z. B. Duden a. a. O.).

Die angemeldete Angabe bezeichnet demnach jemanden, der beruflich und / oder fachkundig ein Hotel betreibt. Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist es für die Frage der Unterscheidungskraft der Marke unerheblich, ob der Anmelder selbst z. B. Hotelier ist. Diese Frage ist schon deshalb unbeachtlich, weil es bei der Anmeldung einer Marke nicht entscheidend ist, ob der Anmelder beabsichtigt,

die angemeldete Marke selbst für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verwenden oder die Marke an Dritte zu übertragen.

Die Angabe „HOTEL.PROFI“ ist aus sich heraus für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend, da Computerprogramme - als Waren der Kl. 9 - speziell für die Bedürfnisse von Beherbergungsbetrieben verkauft werden oder von einem Dienstleister (Klasse 42) eigens für solche Betriebe entwickelt, geplant, erstellt und / oder gewartet werden können. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 41, da diese nach den Feststellungen des Senates (vgl. z. B. Angebot des Hotelverbandes Deutschland (IHA) e.V., s. z. B. <http://www.hotellerie.de/go/informationsveranstaltung-zu-it-sicherheit-in-der-hotellerie>) speziell auf die Bedürfnisse der Betreiber von Gastronomie und Hotellerie zugeschnitten sein können. Dies hebt auch die Anmelderin selbst in einer ihrer unter der Internetadresse <http://www.hotel-profi.de/produkte/hotelprofi.html> veröffentlichten Produktbeschreibung hervor.

Bei dieser Sachlage wird der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, auch wenn er sich nicht im Markt für Gastronomie und Hotellerie bewegt, die Marke „HOTEL.PROFI“ als Hinweis auf den Bestimmungszweck der Ware bzw. den Adressatenkreis der angebotenen Dienste auffassen.

Die gewählte schriftliche Darstellung ist ebenfalls nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des in seiner Gesamtheit zu beurteilenden Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu begründen. Zwischen Wortbestandteilen angeordnete Punkte und Großschreibung zählen zu den werbeüblichen, dekorativen Gestaltungsmitteln, an die der Verkehr gewöhnt ist (vgl. BPatG, GRUR 1998, 1023 - K.U.L.T.; BPatG 26 W (pat) 195/02, Entsch. v. 4. Februar 2004 - floor.mat; BPatG 26 W (pat) 72/10, Entsch. v. 16. Juni 2001 - WOHN.HAUS; EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 71 - BioID; EuG GRUR Int. 2008, 1037, Rn. 30 - BioGenerix; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus; BPatG

24 W (pat) 66/07, Entsch. v. 14. Oktober 2008 - babyRuf; BPatG  
28 W (pat) 138/98, Entsch. v. 10. November 1999 - Vita-Min; BPatG  
28 W (pat) 229/07, Entsch. v. 24. September 2008 - CyAn). Darüber hinausge-  
hende charakteristische Merkmale, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die  
betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH GRUR 2004, 331, 332 - Westie-Kopf; GRUR  
2004, 683, 684 - Farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2005, 257, 258 - Büroge-  
bäude) weist die hier zudem von einer Wortmarke beanspruchte schriftliche Dar-  
stellung nicht auf.

Als unmittelbare Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die angemel-  
dete Wortmarke auch nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1  
MarkenG (vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 16) - Marlene Dietrich-Bildnis II;  
GRUR 2009, 952 (Nr. 19) - DeutschlandCard; GRUR 2008, 710 (Nr. 16)  
- VISAGE).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Fa