



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 548/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2015 229 449.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. November 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

#### **Yes!-Changemanagement**

ist am 22. Dezember 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Geschäftsführung, Unternehmensberatung; Unternehmensberatung

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 26. August 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung sei eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen bzw. englischen Sprache bestehende, rein werbeanpreisende, in ihrem Aussagegehalt leicht verständliche Sachangabe. Die angemeldeten Dienstleistungen würden dahingehend anpreisend beschrieben, dass sie sich mit Changemanagement beschäftigten bzw. damit in engem Sachzusammenhang stünden. Eine gewisse Unbestimmtheit oder Unschärfe begründe keine Unterscheidungskraft. Da die werbeanpreisende Sachaussage dominiere, fehle es dem angemeldeten Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 26. August 2016 aufzuheben.

Zur Begründung trägt er vor, hinter der angemeldeten Bezeichnung verberge sich ein besonderes Konzept der Formulierung und Umsetzung von Veränderungen in Unternehmensstrukturen und -prozessen, welches seit 2009 angewandt werde und sich seitdem am Markt als so erfolgreich erwiesen habe, dass eine Gefahr der Nachahmung durch die Konkurrenz bestehe. „Yes!-Changemanagement“ sei bei namhaften großen Unternehmen bzw. Vereinen angewandt worden und habe sich zu einem mittlerweile bekannten Ansatz entwickelt, der große Beachtung gefunden und einen großen Bekanntheitswert erlangt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der Bezeichnung „Yes!-Changemanagement“ als Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren

oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-

den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; a. a. O. Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe nur dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 – CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 – BIOMILD; BGH a. a. O. – DüsseldorfCongress).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Denn die hier angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen im konkreten Dienstleistungszusammenhang nur als schlagwortartigen Sachhinweis auffassen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

a) Die beanspruchten Dienstleistungen „Geschäftsführung“ und „Unternehmensberatung“ richten sich vorwiegend an das unternehmerisch tätige Fachpublikum, wie z. B. Geschäftsführer oder Mitarbeiter der Führungsebene. Ob es sich bei der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis doppelt, nämlich einmal im Zusammenhang mit „Geschäftsführung“ und einmal gesondert, genannten „Unternehmensberatung“ um unterschiedliche Dienstleistungen handelt, und worin ggf. der Unterschied besteht, erschließt sich dem Senat nicht, kann jedoch vorliegend dahingestellt bleiben, da sowohl in Bezug auf „Geschäftsführung“ als auch in Bezug auf „Unternehmensberatung“ ein Schutzhindernis besteht.

b) Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um ein zusammengesetztes Wortzeichen, bestehend aus dem großgeschriebenen englischen Wort “Yes” mit nachgestelltem Ausrufezeichen und dem mit einem Bindestrich angeschlossenen, ebenfalls aus dem Englischen stammenden Wort “Changemanagement”.

Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses anhand der Gesamtheit dieser Bestandteile vorzunehmen ist, ist es zulässig, zunächst die einzelnen Bestandteile getrennt zu betrachten (EuGH, GRUR 2006, 229 – BioID).

“Changemanagement” bedeutet “Initiieren, Leiten und Durchführen von grundlegenden Veränderungsprozessen in Firmen” (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Changemanagement>). Wie die dem Beschwerdeführer mit Hinweis vom 10. August 2018 übermittelten Rechercheergebnisse bestätigen, handelt es sich bei „Changemanagement“ (auch „Change Management“) um einen

feststehenden Ausdruck aus der Wirtschaftssprache, der im Bereich der Unternehmensberatung für die Umsetzung von Veränderungsprozessen in Unternehmen steht und von den angesprochenen Fachkreisen dementsprechend erfasst wird. Der Begriff beschreibt, wie auch vom Anmelder selbst vorgetragen, die angemeldeten Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensberatung; Unternehmensberatung“ dahingehend, dass diese sich mit Veränderungsprozessen in Firmen befassen.

„Yes“ ist auch in Deutschland jedermann in der Bedeutung „ja“ oder „jawohl“ sofort verständlich und wird, wie die dem Beschwerdeführer ebenfalls übermittelten Unterlagen zeigen, auch in der Werbesprache regelmäßig als motivierendes Schlagwort verwendet (z. B. „say yes to ...“, „we say yes!“, „Yes! Food.“, „hotels that love to say yes“; „Yes. Intel.“). Das nachgestellte Ausrufezeichen wirkt dabei lediglich als Hinweis darauf, wie wichtig die Aussage ist. Es dient dazu, den Inhalt der Wortfolge oder des vorangehenden Wortes werbemäßig hervorzuheben bzw. dessen Aussage besonders zu unterstreichen (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 16.01.2018, 29 W (pat) 532/16 – WjR; Beschluss vom 25.03.2014, 29 W (pat) 34/12 – SACHSEN! Ein Land in Bewegung; Beschluss vom 28.02.2012, 27 W (pat) 22/11 – Mehr Wissen Mehr Tun!; Beschluss vom 27.11.2012, 27 W (pat) 89/11 – !Solid; Beschluss vom 21.05.2010, 27 W (pat) 530/10 – Mehr! Entertainment). Es handelt sich hierbei um ein in der Werbung häufig verwendetes Stilmittel, an das der Verkehr gewöhnt ist (vgl. BGH GRUR 2010, 640-641 – hey!). Auch als bloßes Gestaltungsmittel, z. B. als sog. „Eyecatcher“, ist das Ausrufezeichen werbeüblich (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.01.2018, 29 W (pat) 532/16 – WjR; Beschluss vom 27.01.2009, 27 W (pat) 46/09 – LIVE!SPEAKER; Beschluss vom 13.09.2006, 29 W (pat) 68/04 – REZEPTE pur EINFACH! KOCHEN)

Der zwischen den beiden Begriffen gesetzte Bindestrich verleiht dem Zeichen keine die Unterscheidungskraft begründende Eigentümlichkeit. Diese Schreibweise stellt vielmehr ein werbeübliches Gestaltungsmittel dar, das die Möglichkeit

bietet, die einzelnen Bestandteile als solche zu kennzeichnen, sie gegeneinander abzusetzen und sie dadurch für die Lesenden hervorzuheben. Damit soll die Aufmerksamkeit des Publikums gewonnen werden, vor allem dann, wenn der Strich dort Verwendung findet, wo es grammatikalisch nicht veranlasst ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.05.2014, 29 W (pat) 121/11 – der-Alltagshelfer; Beschluss vom 16.04.2012, 27 W (pat) 533/11 – arbeitskleidung-billiger.de; Beschluss vom 20.06.2012 28 W (pat) 578/11 – Königsberger-Taler; Beschluss vom 8.11.2006, 28 W (pat) 87/05 – billiger-ist-nicht; Beschluss vom 10.11.1998 28 W (pat) 138/98 – Vita-min).

c) Das angesprochene Publikum wird die Wortkombination mit „Ja/Jawohl Veränderungsprozess“ übersetzen, sofern „Changemanagement“ als feststehender Begriff in der Wirtschaftssprache überhaupt ins Deutsche übersetzt wird. Selbst wenn das Wort „Yes!“ in Alleinstellung die angemeldeten Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibt, erhält jedenfalls die Kombination mit dem Wort „Changemanagement“ eine werbeübliche, als motivierende Wortfolge verwendete, für jedermann verständliche Sachaussage im Sinne von „Sag ja zum Changemanagement“. Das angesprochene unternehmerische Fachpublikum wird die damit gekennzeichneten angebotenen Geschäftsführungs- und Beratungsdienstleistungen ohne weiteres als das Hervorrufen einer positiven Einstellung zu (irgendeinem) Veränderungsprozess verstehen; nämlich dahingehend, dass die Beratungsleistungen die Unternehmen und deren Mitarbeiter bei der Einleitung und Umsetzung von Veränderungen anspornen und dazu beitragen können, dass die Veränderungsprozesse positiv aufgenommen werden. Die Veränderung von gewohnten Strukturen, der viele Mitarbeiter skeptisch gegenüberstehen, erfordert Flexibilität, positive Kommunikation und eine offene Grundhaltung, die durch das „Ja zum Changemanagement“ erfolgreich umgesetzt werden soll.

Der angesprochene Verkehr wird dem Anmeldezeichen nach alledem eine im Vordergrund stehende anpreisende Sachaussage entnehmen, es aber nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auf einen bestimmten Anbieter auffassen.



2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.

3. Soweit der Beschwerdeführer mit dem Hinweis, das angemeldete Zeichen habe als Marke einen großen Bekanntheitswert erreicht, eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG geltend machen möchte, genügen diese Ausführungen den Voraussetzungen an eine Anfangsglaubhaftmachung in keiner Weise. Darüber hinaus sind keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung ersichtlich.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr