



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 509/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Marke 30 2017 106 873.9**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das am 11. Juli 2017 in den Farben rot und weiß angemeldete Wort-/Bildzeichen



soll für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; Verhandlung von Geschäftsverträgen für Dritte; Produktpräsentation für Dritte in der Öffentlichkeit; Merchandising; Marktinformationsdienste; Markenpositionierung [Marketing]; Handelsmesse- und kommerzielle Ausstellungsdienste; Erstellung von Abrechnungen; Entwicklung von Werbebroschüren; Entwicklung von Marken [Werbung und Verkaufsförderung]; Entwickeln von Unternehmensstrategien [Unternehmensberatung]; Durchführung von Unternehmensstudien; Dienstleistungen einer Marketingagentur; Buchprüfungen; Buchführung für Dritte; Bewerben und Durchführen von Fachmessen; Betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Beratungsdienste für Unternehmen in Bezug auf Franchising; Beratung bezüglich Marketing; Beratung bei der Geschäftsführung; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Administrative Datenverarbeitungsdienste; Abrechnungserstellung

Klasse 42: Qualitätskontrolle für Dritte; Qualitätsbewertung; Gestaltung und Konzeption von Webseiten für Dritte; Gestaltung und Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen; Entwurf von Mustern; Entwurf von Modellen; Entwurf und Entwicklung von neuen Produkten; Elektronische Speicherung von Dateien und Dokumenten; Dienste eines Grafikdesigners; Designdienstleistungen bezüglich Grafiken; Designdienstleistungen bezüglich der Gestaltung von Dokumenten

Klasse 45: Markenüberwachungsdienste; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung, Überwachung und Vergabe von Lizenzrechten; Ermittlungen in Bezug auf geistiges Eigentum; Beratungsdienste bezüglich der Lizenzvergabe von Marken; Beratungsdienste bezüglich der Lizenzierung von geistigem Eigentum; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Beratung in Fragen des geistigen Eigentums; Dienstleistungen einer Lizenzagentur“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 01. Dezember 2017 zurückgewiesen.

Zur Begründung nimmt die Markenstelle auf den Beanstandungsbescheid vom 14. August 2017 Bezug, in welchem ausgeführt ist, dass einer Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Der Wortbestandteil „brand office“ beschränke sich in seiner deutschen Bedeutung „Markenbüro“ in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen lediglich auf den

beschreibenden Hinweis, dass diese Marken und ähnliche Schutzrechte betreffen und zum Anmelden, Verwalten und Geltendmachen solcher Rechte eingesetzt werden könnten. Die graphische Ausgestaltung durch weiße Schrift auf einem roten, rechteckigen Hintergrund, bei dem ein sehr kleines Dreieck ausgeschnitten sei, halte sich im werbeüblichen Rahmen und wirke sich ebenfalls nicht betriebskennzeichnend aus.

Das Zeichen werde daher vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufgefasst werden. Darüber hinaus unterliege das Zeichen als unmittelbar beschreibende Angabe auch einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.


Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, die sie jedoch nicht näher begründet hat. Sie hat auch keinen Antrag gestellt.

## II.

**A.** Die Beschwerde ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist weder ein konkreter Antrag noch eine Begründung erforderlich. Fehlt ein Antrag, ist von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 66 Rdnr. 40).

**B.** In der Sache ist die Beschwerde jedoch unbegründet, da es der angemeldeten



Wort-/Bildmarke  in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 Marken).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204,

1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke



in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Der Wortbestandteil der angemeldeten Marke setzt sich aus den englischen Wörtern „brand“ und „office“ zusammen. 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).

aa. Das nachgestellte englische Wort „office“ ist mit seiner Bedeutung „Büro“ (<https://www.dict.cc/englisch-deutsch/office.html>) schon seit langem Bestandteil des deutschen Sprachgebrauchs und in dieser Bedeutung daher allgemein bekannt (vgl. DUDEN Online zu „office“; sowie BPatG, Beschluss vom 21.04.2004, 29 W (pat) 49/04 – Mobile Office Optimizer; Beschluss vom 31.03.2004, 32 W (pat) 310/02 – Officekitchen; Beschluss vom 19.03.2003, 29 W (pat) 208/01 – TeleOffice), wobei das Substantiv „Büro“ ebenso wie seine englische Entsprechung „office“ umgangssprachlich auch als Synonym für eine „Geschäftsstelle, Kanzlei“ o.ä. („Anwaltsbüro“) verwendet wird (vgl. dazu DUDEN – online zu „Büro“ bzw. (<https://www.dict.cc/englisch-deutsch/office.html> zum englischen Begriff „office“)). In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, welche in einem bzw.

durch ein „Büro“ erbracht werden können, erschöpft sich „office“ somit in einem glatt beschreibenden Hinweis auf deren Erbringungsort.

**bb.** Bei dem vorangestellten Wort „brand“ handelt es sich um den englischen Begriff für „Marke“ (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch, 1. Auflage, Neubearbeitung 2014, S. 134), was jedenfalls Fachverkehrskreisen, die sich mit Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes oder der Entwicklung, Vermarktung etc. von Marken(produkten) befassen, ohne weiteres bekannt ist. Der Begriff „Marke“ geht dabei über das klassische, juristische Verständnis der Marke als rechtlich geschütztem Herkunftszeichen hinaus und steht für alle Eigenschaften, in denen sich Objekte, die mit einem Markennamen in Verbindung stehen, von konkurrierenden Objekten anderer Markennamen unterscheiden, zB hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Qualität (vgl. Wikipedia zu „Marke“).

Soweit es sich bei dem Bestandteil „brand“ auch um ein deutsches Substantiv handelt, welches ein „großes, vernichtendes Feuer, Feuersbrunst, Schadenfeuer“ bezeichnet oder auch als Kurzwort für „Branntwein“ verwendet wird (vgl. DUDEN-online zu „Brand“), kommt ein solches Verständnis vorliegend nicht in Betracht. Vielmehr legt bereits die Kombination mit dem ohne weiteres verständlichen englischen Wort „office“ es nahe, auch das Wort „brand“ als englisches Wort aufzufassen. Dies gilt erst recht in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45, welche sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit der Entwicklung von Marken und Markenstrategien oder im Rahmen der Vermarktung von Marken zB mit Markenanalysen sowie dem Status einer Marke (vgl. dazu BPatG 33 W (pat) 88/06 v. 04.03.2008 – Brand Status) bzw. – was die zu Klasse 45 beanspruchten juristischen Dienstleistungen betrifft – mit der Anmeldung, Verwaltung oder der Geltendmachung von Marken(rechten) befassen können.

**cc.** In ihrer Gesamtheit kommt der Wortfolge „brand office“ demnach die Bedeutung „Markenbüro“ zu. Dies wird jedenfalls der Fachverkehr, welcher an eine Vielzahl vergleichbar gebildeter Determinativkomposita mit dem Begriff „office“ bzw. „Büro/Kanzlei“ als Grundwort und einem diesen Begriff nach Gegenstand, Inhalt o.ä

näher definierenden Bestimmungswort wie zB „Anwaltsbüro“, „Sachverständigenbüro“, „Reisebüro“, „Maklerbüro“ gewöhnt ist, ohne weiteres erkennen und darunter ein Büro bzw. eine Kanzlei, welche(s) sich mit der Entwicklung/Vermarktung oder der Anmeldung, Verwaltung oder der Geltendmachung von Marken(rechten) befasst und darauf spezialisiert ist, verstehen.

**b.** Sämtliche beanspruchten Dienstleistungen gehören zu den typischen Tätigkeiten eines „Markenbüros“. In Bezug auf die zu den Klassen 35, 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen wird der hier in erster Linie angesprochene Fachverkehr den Wortbestandteil „brand office“ somit sofort und ohne Schwierigkeiten allein als Hinweis darauf verstehen, dass diese durch ein auf die Entwicklung/Vermarktung bzw. die Anmeldung, Verwaltung oder Geltendmachung von Marken(rechten) spezialisiertes „Büro“ erbracht werden; er wird darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Der Wortbestandteil der angemeldeten Bezeichnung weist im Hinblick auf die deutsche Bedeutung des Begriffs „brand“ auch keine schutzbegründende Interpretationsbedürftigkeit und Mehrdeutigkeit auf, da – wie bereits dargelegt – in Kombination mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen und dem englischen Begriff „office“ der Bestandteil „brand“ auf Anhieb und ausschließlich als englischer Begriff für „Marke“ verstanden wird.

**c.** Die um Schutz nachsuchende Marke weist die erforderliche Unterscheidungskraft auch nicht wegen ihrer grafischen Ausgestaltung auf.

**aa.** Zwar kann ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewöhnt ist, vermögen in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe jedoch nicht zu beseitigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die grafische Ausgestaltung einer Wortmarke umso weniger



die erforderliche Unterscheidungskraft begründen kann, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug der Bezeichnung zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK; früher schon BPatG GRUR 1996, 410, 411 – Color COLLECTION; s. auch BPatG 2007, 324, 326 – Kinder (schwarz-rot). Für beschreibende Angaben wie „brand office“ bedürfte es deshalb einer über eine allgemein übliche Gebrauchsgrafik hinausgehenden, phantasievollen Ausgestaltung, um von der durch die Zeichenwörter vermittelten Sachaussage wegzuführen und ein Verständnis im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu ermöglichen.

**bb.** Daran fehlt es jedoch vorliegend. Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass sich die graphische Ausgestaltung in Form einer Unterlegung der in weißer Schrift gehaltenen Wortbestandteile durch einen roten rechteckigen Hintergrund, bei dem ein sehr kleines Dreieck ausgeschnitten ist, um einfache grafische Gestaltungselemente und Verzierungen des Schriftbildes ohne kennzeichnende Eigenart handelt, die lediglich der Hervorhebung des Schriftzugs dienen. Eine solche einfache Ausgestaltung des Wortbestandteils kann nicht zuletzt angesichts seines deutlichen sachbezogenen Aussagegehalts in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nichts zu einer Wahrnehmung der um Schutz nachsuchenden Marke als betrieblicher Herkunftshinweis beitragen.

**3.** Fehlt der angemeldeten Bezeichnung daher in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, kann die Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzbedürftiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, dahinstehen.

**4.** Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Fa