



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 556/19

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

28.01.2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 101 388.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter k. A. Posselt

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 2019 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen „Streaming von Videomaterial im Internet; Streaming von Daten; Vermietung von Videofilmen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Produktivo

ist am 4. Februar 2019 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Lehr- und Unterrichtsmaterial; Bücher; Zeitschriften; Broschüren; Notizbücher; Blöcke [Papier- und Schreibwaren]; Schreibwaren; Schülerbedarf [Papier- und Schreibwaren];

- Klasse 35: **Unternehmens- und Managementberatung; Unternehmensberatung in Bezug auf Vertriebstätigkeiten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;**
- Klasse 38: **Telekommunikationsdienste; Computerkommunikations- und Internetzugriffsdienste; Bereitstellung eines Zugangs zu Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten; Streaming von Videomaterial im Internet; Streaming von Daten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;**
- Klasse 41: **Bildung, Erziehung und Unterricht; Veranstaltung, Durchführung und Organisation von Kursen, Schulungen, Trainings, Seminaren, Workshops, Vorträgen, Spielen, Events, Konferenzen, Wettbewerben und Ausstellungen; Coaching; Coaching in Wirtschafts- und Managementfragen; Ausbildung für Führungskräfte; Weiterbildungsdienstleistungen für Führungspersonal; Persönlichkeitstraining; Durchführung von Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung; Audio-, Video- und Multimediaproduktionen sowie Fotografieren; Videoaufzeichnungen; Vermietung von Videofilmen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.**

Mit Beschluss vom 3. Juni 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1,

37 Abs. 1 MarkenG teilweise, nämlich für die oben **fettgedruckten** Dienstleistungen, zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke sei eine ohne weiteres lesbare und erkennbare Abwandlung des spanischen Begriffs „productivo“ sowie des deutschen Begriffs „produktiv“. „Produktivo“ würde vom Verkehr mühelos als „produktiv“ verstanden. Die einzige Abweichung zur im Duden stehenden Schreibweise sei die Großschreibung und der angehängte Buchstabe „o“. Diese Abweichung berühre die inhaltliche Aussage des Wortes nicht. „Produktivo“ könne insofern auch nicht als lediglich sprechend angesehen werden. Ferner werde das Wort aufgrund seiner semantischen Nähe zu „produktiv“ ohne weiteres als nachvollziehbare Lautschrift des spanischen „productivo“ verstanden. Der Verkehr werde die angemeldete Marke als inhaltlich-thematische Beschreibung der so gekennzeichneten Dienstleistungen oder als sonst in einem engen Zusammenhang damit stehend auffassen. Insofern werde „Produktivo“ auch ausschließlich als Werbeschlagwort wahrgenommen. Die angemeldeten Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Vertriebsberatung und Telekommunikationsdienste könnten sich darauf beziehen, die Produktivität eines Unternehmens zu steigern. Produktivität sei entgegen dem Vorbringen der Anmelderin in Zeiten zunehmender Dienstleistungsorientierung in Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr ausschließlich auf Warenproduktion bezogen. Zudem könne „Produktivo“ auch werbeschlagwortartig als Hinweis auf die „Produktivität“ des Anbieters der Dienstleistungen dienen. Die von der Anmelderin zitierten Voreintragungen seien nicht vergleichbar und zudem nicht bindend.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 2019 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Die Markenstelle habe sich zu Unrecht darauf berufen, dass Spanisch Welthandelsprache und Spanien eines der Hauptreiseziele der Deutschen sei, denn die in Rede stehenden Dienstleistungen wiesen keinen Bezug zum Welthandel auf. Darüber hinaus sei das spanische Wort „productivo“ kein auf Reisen üblicherweise verwendeter Begriff und daher dem deutschen Endverbraucher nicht geläufig. Vielmehr setze ein entsprechendes Verständnis von „productivo“ spezifische, über allgemeines Grundlagenwissen hinausgehende, Spanischkenntnisse voraus, zumal es sich auch nicht um einen fachsprachlichen Begriff handele. Ferner würden dem angesprochenen Publikum durch die Großschreibung und die Verwendung des im Spanischen unüblichen Buchstaben „k“ Anhaltspunkte fehlen, die das Vorliegen einer Abwandlung des spanischen Begriffs „productivo“ nahelegen könnten. Auch würde der Verkehr den Buchstaben „c“ üblicherweise nicht durch ein „k“ ersetzen. „Produktivo“ sei auch nicht lexikalisch nachweisbar und mithin eine Phantasiebezeichnung. Bei wörtlichen Neuschöpfungen sei aber eine Zuordnung zu einer bestimmten Sprache grundsätzlich nicht möglich. Ein ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt komme dem Zeichen damit nicht zu. Vielmehr weise es durch die im deutschen Sprachraum ungewöhnliche Endung „-ivo“ einen ausreichenden eigenschöpferischen Gehalt auf, um dem angesprochenen Verkehrskreis als Herkunftshinweis zu dienen. Darüber hinaus lasse der Beschluss der Markenstelle eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit den einzelnen angemeldeten Dienstleistungen nicht in ausreichendem Maße erkennen. Auch liege ein eindeutiger Sinngehalt des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht vor, da diese sich nicht typischerweise auf „Produkte“, die „Produktion“ und/oder die „Produktivität“ bezögen. So weise „Produktivität“ üblicherweise keinen engen beschreibenden Bezug zu Telekommunikationsdiensten auf. Auch werde das angemeldete Zeichen nicht als Werbeschlagwort wahrgenommen, da es hierfür an einer konkreten und eindeutigen Bedeutung fehle. Die Einschätzung der Markenstelle, die von der Anmelderin im Verfahren vor dem DPMA zitierten Voranmeldungen seien nicht vergleichbar, sei nicht nachvollziehbar. Es handle sich bei den fraglichen Markenzeichen ausschließlich um spanische Adjektive in der korrekten

Schreibweise, die für teilweise identische Dienstleistungen eingetragen seien. Exemplarisch verweise die Beschwerdeführerin auf die Markeneintragung 30 2008 018 603 „Convivo“. Da es sich bei dem Anmeldezeichen um kein beschreibendes Zeichen handele, sei auch kein Freihaltebedürfnis erkennbar.

Der Senat hat mit der Terminladung vom 7. Oktober 2021 umfangreiche Rechercheunterlagen übermittelt und einen gerichtlichen Hinweis zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde erteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere den Hinweis des Senats vom 7. Oktober 2021 nebst Anlagen, Bezug genommen.

II.

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

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Produktivo“ als Marke steht hinsichtlich der nicht im Tenor genannten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher insoweit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass 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 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; 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. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). 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. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). 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. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

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 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden 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 2020, 411 Rn. 11 - #darferdas? II; 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, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst 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 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops).

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen „Produktivo“ nur für die im Tenor genannten, nicht dagegen für die übrigen verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen. Das Anmeldezeichen stellt in Bezug auf diese lediglich eine anpreisende Sachaussage dar und lässt keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

a) Von den angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 sowie den Dienstleistungen „Coaching in Wirtschafts- und Managementfragen; Ausbildung für Führungskräfte; Weiterbildungsdienstleistungen für Führungspersonal“ der Klasse 41 werden vor allem das unternehmerische Publikum sowie Angehörige der unternehmerischen Führungs- und Vertriebssebene angesprochen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 sowie die übrigen Dienstleistungen der Klasse 41 wenden sich sowohl an allgemeine inländische Verbraucher als auch an den inländischen Fachverkehr.

b) Die genannten Verkehrskreise werden in dem Anmeldezeichen „Produktivo“ für die nicht im Tenor genannten Dienstleistungen lediglich eine übliche werbliche Anpreisung sehen. Das Zeichen weist ausschließlich auf den thematischen Inhalt bzw. die Vorteile hin, die durch die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Beratung, Coaching und Training von Personen sowie den damit in Beziehung stehenden Dienstleistungen erreichbar oder verbunden sind.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, enthält das Anmeldezeichen das deutsche Adjektiv „produktiv“, an das lediglich noch der Buchstabe „o“ angehängt ist. Es stellt ferner die ohne weiteres lesbare und erkennbare Abwandlung des spanischen Begriffs „productivo“ dar, der im Deutschen insbesondere mit „produktiv, leistungsfähig“ übersetzt wird (vgl. PONS, Onlinewörterbuch, Spanisch/Deutsch/productivo). Beide Wörter haben somit die Bedeutung „viel (konkrete Ergebnisse) hervorbringend; ergiebig“ sowie „schöpferisch“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, produktiv, Anlage 1, Bl. 39 d. A.).

Der Begriff „produktiv“ findet nicht nur in der Alltagssprache breite Anwendung, sondern wird auch in Bezug auf die hier betroffenen Dienstleistungen umfänglich in werbender und sachlich anpreisender Weise benutzt, wie auch die Recherche des Senats belegt.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden in dem Wort „productivo“ das Werbewort „produktiv“ ohne Weiteres wiedererkennen (vgl. auch BGH GRUR 2008, 1002, 1005 Rn. 35 - Schuhpark; GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; BPatG, Beschluss vom 21.09.2011, 29 W (pat) 107/10 - Produktwal; Beschluss vom 28.05.2009, 30 W (pat) 25/09 - SCHLÜSEL; Beschluss vom 03.05.2010, 27 W (pat) 173/09 - mobiLotto) und die geringfügige Abweichung des Anmeldezeichens von dem Wort „produktiv“, die sich in der sprachlich nicht erkennbaren Großschreibung am Wortanfang und dem am Wortende angehängten Vokal „o“ erschöpft, für einen Hör- oder Druckfehler halten, der die eindeutig

empfundene inhaltliche Aussage unberührt lässt und von der erkannten Bedeutung nicht wegführt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 220).

Sollte der inländische Verkehr das Anmeldezeichen wegen des angefügten Endbuchstabens „o“ als fremdsprachigen Ausdruck wahrnehmen, wird er ihn ohne weiteres in seiner beschreibenden Bedeutung erkennen, da er mit dem deutschen Begriff phonetisch identisch und diesem schriftbildlich sehr ähnlich ist (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rn. 580 f.). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin bedarf es hierfür keiner spezifischen Kenntnisse der spanischen Sprache. Zudem handelt es sich bei dem Begriff „productivo“ um einen Internationalismus, also ein Wort, das in mehreren Sprachen in gleicher oder zumindest sehr ähnlicher Bedeutung vorhanden ist (vgl. Anlage 3, Bl. 39 d. A.), z. B. im Englischen „productive“, im Französischen „productif“, im Italienischen „produttivo“, im Schwedischen „produktiv“. Dies erleichtert dem Verkehr das Verständnis erheblich. Hieran ändert auch die Verwendung des Buchstaben „k“ statt „c“ nichts. Somit stehen dem angesprochenen inländischen Publikum gleich mehrere Anhaltspunkte zur Verfügung, um in dem angemeldeten Zeichen „produktivo“ das Wort „produktiv“ zu erkennen. Der inländische Verkehr wird in diesem Fall auch keine linguistische Bewertung des Begriffes vornehmen. Ihm wird daher die Großschreibung am Wortanfang entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin nicht ins Auge stechen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 220, 224), zumal sie in der Aussprache des Begriffs nicht zu hören ist.

Entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin ist ein lexikalischer Nachweis für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht erforderlich (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 173). Das angesprochene Publikum wird das Anmeldezeichen auch nicht als Phantasiebegriff ohne sprachliche Zuordnung oder Begriffsgehalt wahrnehmen. Vielmehr drängt sich der Bedeutungsgehalt „produktiv“ aufgrund der nur geringfügigen Unterschiede des Anmeldezeichens zum deutschen Begriff wie auch zum spanischen „productivo“ geradezu auf. Hierfür ist weder eine analysierende Betrachtung noch sind mehrere Gedankenschritte

erforderlich. Weder der Vortrag der Beschwerdeführerin, der inländische Verkehr werde aufgrund der Großschreibung zunächst das Wort „Produkt“ erkennen, noch ihr Argument, das Anmeldezeichen sei viel zu vage und unbestimmt, um beim angesprochenen Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine konkrete beschreibende Vorstellung zu erzeugen, überzeugt. Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt nicht das Vorliegen fester begrifflicher Konturen oder das Herausbilden einer einhelligen Auffassung zu dessen Sinngehalt voraus (vgl. BPatG, Beschluss vom 07.01.2015, 29 W (pat) 82/12 - b.connected). Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das angemeldete Zeichen verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 - HOT). Der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs reicht für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus (BGH a. a. O. Rn. 24 - HOT).

c) Folglich wird das Publikum im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Unternehmens- und Managementberatung; Unternehmensberatung in Bezug auf Vertriebstätigkeiten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“ in dem Anmeldezeichen lediglich einen werbenden Hinweis darauf erkennen, dass die Inanspruchnahme entsprechender Beratungsdienstleistungen zu einer Produktivitätssteigerung führt, diese sich mit dem „Produktivsein“ beschäftigen, dazu geeignet sind, den Kunden produktiv zu machen, oder dass der Dienstleistungsanbieter selbst besonders produktiv ist. Der Begriff „produktiv“ wird, wie auch die Senatsrecherche belegt (vgl. Anlagenkonvolut 4, Bl. 39 d. A.), in diesem Zusammenhang bereits üblicherweise in der Werbung für derartige Dienstleistungen als sachbezogene Anpreisung verwendet. So wirbt beispielsweise ein Experte für Wirtschaftsberatung damit, seine Beratung sei „Zielorientiert und produktiv“. Ein auf dem relevanten Sektor tätiges

Unternehmen stellt heraus, dass Kunden durch seine Dienstleistungen „Produktiver und effektiver“ sind.

Auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 38 „Telekommunikationsdienste; Bereitstellung eines Zugangs zu Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“ sowie in Bezug auf den diese Dienstleistungen umfassenden Begriff „Computerkommunikations- und Internetzugriffsdienste“ wird das angesprochene Publikum das Anmeldezeichen als Hinweis auf die durch diese erreichbaren oder mit ihnen in Verbindung stehenden Vorteile, etwa die Steigerung der Produktivität bzw. das Erreichen des Produktivseins, oder die besondere Produktivität des Anbieters sehen (vgl. Anlagenkonvolut 5, Bl. 39 a) d. A.). Dies illustrieren auch die folgenden Beispiele:

- „Mit unseren VPN-Lösungen arbeiten Sie ortsunabhängig, effektiv und produktiv! Zudem wird Ihnen so der sichere Zugriff auf Ihre Unternehmensressourcen ermöglicht.“
- „Produktiv arbeiten - unabhängig von Ihrem Standort. Wir unterstützen Sie bei der Administration Ihrer Mobilfunk- und Datenverträge zur Einbindung mobiler Mitarbeiter von der Verhandlung spezieller Rahmenvertragskonditionen und Auftragsabwicklung bis hin zum halbjährlichen Tarifcontrolling.“
- Die Dienstleistung „Cloud-Computing“ wird beworben mit „Bessere Zusammenarbeit. Ihre Mitarbeiter sind produktiver und arbeiten besser zusammen, indem sie von jedem Gerät, an jedem Ort und zu jeder Zeit vernetzt sind.“
- Auch findet sich „Produktiv mit ...Online-Portal Lösungen.“ (vgl. Anlagenkonvolut 5, Bl. 39 a) d. A.).

Im Hinblick auf die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 ist neben der rein technischen Komponente auch die inhaltliche Bereitstellung und Übermittlung von Informationen einbezogen, weil zwischen der technischen

Dienstleistung und der Kontentvermittlung ein so enger Bezug besteht, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht mehr trennt (BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 22 - TOOOR!; BPatG, Beschluss vom 25.04.2019, 26 W (pat) 44/17 - MODELLE HAMBURG.de; Beschluss vom 13.02.2017, 26 W (pat) 58/16 - partnerguide24; Beschluss vom 22.01.2015, 29 W (pat) 525/13 - The European; Beschluss vom 05.03.2008, 29 W (pat) 223/04 - Dating TV, Beschluss vom 01.07.2020, 29 W (pat) 20/17 - AzubiScout.de; Beschluss vom 04.08.2021, 29 W (pat) 527/18 - hygge). Dies gilt auch in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin hervorgehobenen „Telekommunikationsdienste“, die im Übrigen einen Oberbegriff darstellen, und für die darunter fallenden Dienstleistungen wie das Bereitstellen von Plattformen, Portalen, Webseiten usw. nur ein Hinweis auf die Produktivität des Diensteanbieters selbst oder seine Angebote sind, die sich thematisch mit Produktivität bzw. ihrer Vermittlung und Steigerung beschäftigen und den sie Inanspruchnehmenden den Vorteil bieten, produktiv zu sein oder zu werden.

Mit den Dienstleistungen „Bildung, Erziehung und Unterricht; Veranstaltung, Durchführung und Organisation von Kursen, Schulungen, Trainings, Seminaren, Workshops, Vorträgen, Spielen, Events, Konferenzen, Wettbewerben und Ausstellungen; Coaching; Coaching in Wirtschafts- und Managementfragen; Ausbildung für Führungskräfte; Weiterbildungsdienstleistungen für Führungspersonal; Persönlichkeitstraining; Durchführung von Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“ in Klasse 41 kann die Produktivität gesteigert werden, was von den auf diesem Sektor Tätigen auch entsprechend herausgestellt wird (vgl. Anlagenkonvolut 6, Bl. 39 b) d. A.), z. B. in der Bewerbung mit

- „So werden Sie nicht nur produktiver, sondern ‚super-produktiv‘“;
- „‘Super-Produktivität‘: In sieben Schritten zum ‚High-Performer‘“;
- „Produktiv und spannend: Das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen“;

- „Erfolgsmaster - #1 Seminar für Persönlichkeitsentwicklung ...Nutze produktiver Deine Zeit ...“;
- „IPOM: Wir bieten Ihnen passgenaue Instrumente, so führen wir u. a. ...Coaching für Leitungsteams durch und fördern dadurch die produktive Zusammenarbeit und Lenkungsfunktion.“
- „Bist Du auf den Geschmack gekommen und möchtest Du Deine Produktivität nachhaltig verbessern, Deine versteckten Dynamiken entdecken, die Dich am produktiv sein hindern und optimale Ergebnisse in kurzer Zeit liefern? Dann freuen wir uns, wenn Du bei unserem Workshop "Genial produktiv" dabei bist.“

Ein Unternehmen betont: „Vertriebscoaching ist eine gerne genutzte Form der Weiterbildung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern im Vertrieb. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen kann Vertriebscoaching als Add-on eines Verkaufstrainings die Trainingsinhalte refreshen und vertiefen. [...] Die 5 wesentlichsten Vorteile sollten Sie kennen, wenn Sie sich für ein Vertriebscoaching entscheiden wollen: [...] 2. Vertriebscoaching ist produktiv!“

Zudem findet sich: „Dank eines Coachings für Top Führungskräfte lernen diese ihre Arbeit innerhalb eines Teams produktiv zu gestalten, überzeugend zu kommunizieren, Konflikte innerhalb eines Teams frühzeitig zu erkennen und eine konstruktive Lösung für diese zu finden.“

Ein Supervisions- und Coaching-Angebot wird mit „Erwachsenenbildung produktiv!“ beworben. Ein weiterer Anbieter formuliert: „So werden Sie nicht nur produktiver, sondern super-produktiv“.

Ferner wird herausgestellt: „Ziel meines Coachings ist es, dass Sie - mit meiner Hilfe - für sich den passenden Weg finden mit diesen Herausforderungen umzugehen. Damit Sie wieder souverän und produktiv im Berufs- und Privatleben agieren.“

Unter der Überschrift „Konflikte lösen, produktiv arbeiten!“ wird auf folgendes Angebot hingewiesen „Ich begleite Führungskräfte, Teams und Einzelpersonen branchenübergreifend rund um die Themen Konfliktmanagement, Kommunikation und Organisationsentwicklung.“

Die Ziele eines Lernmoduls werden folgendermaßen vorgestellt: „Produktive Mitarbeitergespräche führen“ werden wie folgt beschrieben: „[-] Dies hilft Ihren Führungskräften, Mitarbeitergespräche objektiver und produktiv zu gestalten.“

Auch die Dienstleistungen „Audio-, Video- und Multimediaproduktionen sowie Fotografieren; Videoaufzeichnungen“ können sich mit diesem Themengebiet beschäftigen bzw. durch „produktiv“ sachlich angepriesen werden.

So wirbt ein Filmproduzent z.B. mit „Imagefilme, Firmenpräsentationen, Reportagen... kurzum alles, was das Medium Bewegtbild für Sie tun kann. Klassischerweise stehen wir Ihnen dabei von einer Projektidee/ Projektwunsch bis zum fertigen Produkt zur Seite. Bei den einzelnen Zwischenschritten profitieren Sie von unserem Know-how, haben immer die Möglichkeit aktiv mitzugestalten und können sich auf eine produktive und direkte Zusammenarbeit freuen.“

Ein anderes Unternehmen hebt hervor: „FILM IST....PRODUKTIV UND EFFIZIENT.....“.

Eine Agentur weist darauf hin, dass “Video....auch Unternehmen hilft, ihren Umsatz zu steigern.....Die Suche nach einer kreativen, produktiven und erschwinglichen professionellen Videoagentur kann jedoch eine Herausforderung darstellen.“. Kunden geben zu entsprechenden Produktionen z.B. die Rückmeldung „Die Arbeit an unserem Musikvideo war produktiv, inspirierend, professionell...“ (vgl. Anlagenkonvolut 5, Bl. 39 a) d. A.).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher in dem Anmeldezeichen „Produktivo“ problemlos und ohne größeres Nachdenken den üblicherweise, werblich anpreisend gebrauchten Begriff „produktiv“ mit unmittelbarem Sachbezug zu den oben erwähnten Dienstleistungen erkennen, der lediglich die durch diese erreichbaren oder mit ihnen verbundenen Vorteile hervorhebt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 282 f).

3. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden

Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens. Viele der genannten Zeichen sind bereits vor längerer Zeit angemeldet bzw. eingetragen worden, so dass schon deshalb keine Vergleichbarkeit des Verkehrsverständnisses mehr gegeben ist. Zudem wurden auch andere auf „-ivo“ endende spanische Begriffe zurückgewiesen (z. B. BPatG, Beschluss vom 27.12.2002, 24 W (pat) 006/02 – preventivo; Beschluss vom 23.02.2011, 26 W (pat) 510/10 – acTiVo und 26 W (pat) 513/10 – activo; Beschluss vom 14.04.2011, 30 W (pat) 533/10 – Activo). Bezüglich der von der Beschwerdeführerin hervorgehobenen Wortmarke „Convivo“ (DE 30 2008 018 603) findet sich – im Gegensatz zum Anmeldezeichen – keine Entsprechung in der deutschen Sprache, die den gleichen Wortstamm hätte. Sie ist schon aufgrund dessen nicht mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbar. Ferner besteht selbst bei identischen Voreintragungen keine Bindungswirkung. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2011, 230 Rn. 12 - SUPERgirl).

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

5. Hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen ist der angegriffene Beschluss jedoch aufzuheben, da es dem angemeldeten Zeichen für die Dienstleistungen „Streaming von Videomaterial im Internet; Streaming von Daten; Vermietung von Videofilmen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“ nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Weder geht es um den gedanklichen Inhalt oder das Thema der Dienstleistungen, noch beschreibt es branchentypische Angaben wie Abnehmerkreise, Verwendungszweck oder Vertriebs- bzw. Erbringungsart und auch keine anderen

bedeutsamen Umstände der Dienstleistungen.

Die Markenstelle hat ihrem Beschluss keine Belege beigefügt, wonach für die genannten Dienstleistungen „Produktivität“ eine Rolle spielen oder sie besonders produktiv gestaltet werden könnten. Auch der Senat hat bei seinen Recherchen keine entsprechende (werbliche) Verwendung feststellen können.

Dem Anmeldezeichen kann nach alledem die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis für diese Dienstleistungen nicht abgesprochen werden.

Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der im Tenor genannten Dienstleistungen ebenfalls nicht gegeben.

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

Seyfarth

Posselt