



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 66/04

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 51 362.3**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Mit Beschluss vom 18. November 2003 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung der Wort-/Bildmarke



für

Klasse 35: Wirtschaftsberatung, ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht wird; Servicedienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 36: Servicedienstleistungen, soweit in Klasse 36 enthalten;

Klasse 38: Servicedienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten (Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung des Schriftsatzes vom 12. November 2001)

nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Der erste Buchstabe "e" sei eine Abkürzung für "elektronisch/electronic" und

komme, wie auch eine umfangreiche Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Harmonisierungsamts zeige, in zahlreichen Wortverbindungen vor. Das ursprünglich englische Wort "consult" sei inzwischen Bestandteil der deutschen Sprache und bedeute "Beratung, Beratertätigkeit, besonders in der Wirtschaft". Das angemeldete Zeichen sei sprachüblich zusammengesetzt, wobei es sich entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht um eine Wortneuschöpfung handle. Vielmehr habe eine Internetrecherche der Markenstelle ergeben, dass der Begriff "econsult" überwiegend im Sinne von elektronischer Beratung verwendet werde. Die Anmelderin selbst habe in ihrem ursprünglich eingereichten Dienstleistungsverzeichnis den Begriff "e-consulting" als Dienstleistungsbezeichnung und damit im Sinne einer Sachangabe mit aufgenommen. Damit werde der Verkehr die Anmeldemarke in dem Sinne verstehen, dass die angebotenen Dienstleistungen Wirtschaftsberatung über das Internet zum Inhalt hätten.

Auch mit der nachträglich von der Anmelderin erklärten Einschränkung "Wirtschaftsberatung, ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht wird" verfüge die Marke nicht über Unterscheidungskraft. Der Verkehr, dem die Anmeldemarke als Kennzeichnung von Beratungsdienstleistungen begegne, kenne eine solche Registereinschränkung nicht. Zudem führe der Disclaimer zu einer Täuschungsgefahr im Sinne der §§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG. Aufgrund des Zusatzes "e" gehe der Verbraucher von einer Beratung in elektronischer Form aus, was mit dem Disclaimer jedoch gerade ausgeschlossen werden solle. Damit werde das Publikum ersichtlich über die Art bzw. Beschaffenheit der Dienstleistung getäuscht. Auch für die übrigen Servicedienstleistungen der Klassen 35, 36 und 38 sei die Anmeldemarke nicht unterscheidungskräftig, da auch diese Dienstleistungen über das Internet erfolgen könnten und das Zeichen somit nur als beschreibende Sachangabe aufgefasst werde.

Darüber hinaus bestehe ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Recherche der Markenstelle habe belegt, dass der Begriff "econsult" von Mitbewerbern umfangreich als beschreibende Angabe verwendet werde. Damit bestehe ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber, das Zeichen ohne Einschränkung benutzen zu können. Auch die grafische Gestaltung könne die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke nicht begründen. Der runde Bogen, ein so genannter swoosh, gehöre zur werbeüblichen Grafik, die der Verbraucher aus zahlreichen Logos kenne, so dass er allein aufgrund dieser Gestaltung dem Zeichen keine Unterscheidungskraft beimessen werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

In ihrer Beschwerdebegründung, mit der sie weitgehend zugleich zu dem Zwischenbescheid des Senats vom 26. April 2006 und der ihm beigefügten Senatsrecherche Stellung genommen hat, führt die Anmelderin aus, dass sowohl die Markenstelle als auch der Senat unzutreffend davon ausgingen, dass es sich bei dem Zeichenelement "econsult" um eine Zusammensetzung der Wörter "electronic/elektronisch" und "consult" handele. Vielmehr handele es sich um eine eigenständige Wortneuschöpfung, die aus einer Zusammenziehung der Begriffe "economy" und "consulting" bestehe. Auch wenn ein vorangestellter Buchstabe "e" in einigen Fällen als Abkürzung für "electronic" stehen könne, so zeigten gerade die dem Zwischenbescheid des Senats beigefügten Internet- und Rechtsprechungsbeispiele, dass der Buchstabe "e", wenn er im Sinne von "electronic/elektronisch" verwendet werde, entweder durch einen Bindestrich oder durch ein anderes grafisches Element (etwa eine Binnengroßschreibung) von dem nachfolgenden weiteren Wort abgetrennt sei (z. B. "eConsult", "E-CONSULT", "e-Farm", "e-procure", "e-ratingservice" usw.). Dies entspreche aber nicht der einheitlichen Kleinschreibung des Bestandteils "econsult" der angemeldeten Marke.

Zudem dürfe nicht verkannt werden, dass dieser Buchstabe auch für "economic" stehen könne. Gerade durch den Disclaimer "ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht werden", den die Anmelderin mit Schriftsatz vom 25. Februar 2004 auch auf die beanspruchten "Servicedienstleistungen" der Klassen 36 und 38 erweitert hat, werde ein Zusammenhang mit "electronic/elektronisch" aber gerade ausgeschlossen.

Mit dieser Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses werde die angemeldete Marke auch nicht täuschend i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Denn eine Täuschungsgefahr müsse von der angemeldeten Marke an sich in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ausgehen. Der Buchstabe "e" könne aber, wie ausgeführt, genauso gut für das Wort "economic" stehen. Auch die bereits erwähnte einheitliche Kleinschreibung von "econsult" spreche gegen ein irreführendes Verständnis durch den maßgebenden verständigen Verbraucher. Zudem sei nicht ersichtlich dass die (angeblich irreführende) Anmeldemarke geeignet sei, die beteiligten Verkehrskreise in ihren wirtschaftlichen Entschlüssen zu beeinflussen. Denn die Marke stehe gerade nicht für elektronische Dienstleistungen, da diese von der Anmelderin nicht angeboten oder beworben würden.

Mit Schriftsatz vom 25. Februar 2004 hat die Anmelderin ein neues Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt. Es lautet:

Klasse 35: Wirtschaftsberatung, ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht wird;  
Servicedienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 36: Servicedienstleistungen, ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht werden, soweit in Klasse 36 enthalten;

Klasse 38: Servicedienstleistungen, ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht werden, soweit in Klasse 38 enthalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle die Anmeldung nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Für den überwiegenden Teil des Dienstleistungsverzeichnisses, d. h. für die mit dem Disclaimer "... ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht wird/werden" eingeschränkten Dienstleistungen ist die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Für die Dienstleistung "Servicedienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten" fehlt ihr die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Die angemeldete Marke ist für die mit dem o. g. Disclaimer versehenen Dienstleistungen wegen des in ihr enthaltenen Bestandteils "econsult" ersichtlich täuschend i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG. Entgegen der Ansicht der Anmelderin geht der Senat mit der Markenstelle davon aus, dass dieses Wort vom Verkehr nicht etwa als künstliche oder fantasievolle Wortneubildung, sondern in erster Linie als Zusammenziehung der Abkürzung "e" für "elektronisch/electronic" und dem Wort "consult" (eng. "zu Rate ziehen, konsultieren, sich beraten"), mithin als rein beschreibender Sachbegriff für in elektronischer Form erbrachte Beratungsdienstleistungen verstanden wird. Die hiergegen von der Anmelderin vorgebrachten Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Bei der Wortbildung "econsult" steht der Bedeutungsgehalt "electronic consult" im Vordergrund. Hierfür spricht bereits das Ergebnis der Senatsrecherche, in dem diese Buchstaben-Wortzusammenziehung, wenn auch nicht in der hier angemeldeten

einheitlichen Kleinschreibung, mehrfach als beschreibender Ausdruck im o. g. Sinne belegt worden ist (vgl. <http://de.tisei.org/web/site/default.aspx?m=con-&code=econsult>):

"mit der Online Beratung eConsult können sie eine unabhängige Beratung eines sozialen Beraters in ihrem Land ...";

[www.cylex-branchenbuch-herne.de/firma-home-herne/qis-kruetzner-2108311](http://www.cylex-branchenbuch-herne.de/firma-home-herne/qis-kruetzner-2108311). ...:

"IHR PARTNER IM BEREICH E-CONSULT; SCHULUNG; PERSONAL-COACHING; MEDIEN ...";

[www.ggb-bg.de/www/ggb\\_web.nsf/viewHTMLDocumentName/...](http://www.ggb-bg.de/www/ggb_web.nsf/viewHTMLDocumentName/...):

"In unserem eConsult finden Sie ...";

[www.chomyn.de/e\\_consult.htm](http://www.chomyn.de/e_consult.htm):

(unter der Überschrift "e-Consult"): "Willkommen in unseren virtuellen Kanzleiräumen ... Als Mandant können Sie statt im Rahmen eines Besprechungstermins in meiner Kanzlei auch online Ihre Fragen anbringen und gleich die Unterlagen zum Fall abliefern."

[www.sitegeist.de/](http://www.sitegeist.de/):

(unter der Überschrift "e-consult"): " ... Was von dem was Sie bisher klassisch (offline) gemacht haben, sollten Sie auch online tun? ... Unsere e-Consultants analysieren Ihre Geschäftsprozesse und .... Bei einem e-Consult-Workshop möchten wir die bestehenden Geschäftsabläufe unseres Kunden kennenlernen ...".

[www.supervision-altona.de/Kontakte/E-consult/e-consult.html](http://www.supervision-altona.de/Kontakte/E-consult/e-consult.html) (unter der Überschrift "E-Consult - Kostenlose Kurzberatung per E-Mail"):

Ab heute möchte ich Ihnen mein neues und kostenloses Angebot zur Kurzberatung per E-Mail vorstellen: Ich nenne es "E-Consult";

[www.hyperwave.com/d/news/pr74.html](http://www.hyperwave.com/d/news/pr74.html):

"Mit den vier Geschäftsfeldern e-Consult, e-Vision, e-Reseach und e-Creation deckt das Unternehmen das gesamte Aufgabenspektrum bei E-Commerce-Lösungen von Konzeption über Realisierung bis zum Controlling ab. e-Consult steht für individuelle und strategische Beratung in IT und Marketing";

<http://digitop.de/akun/index.php?id=3&cid=1&uid=70>:

"Dienstleistungen: ... Ihr Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt unserer Tätigkeit umgeben von Ihrem persönlichen Ansprechpartner, zentralen Spezialisten für z. B. EConsult, Außenhandel, ...".

Für ein Verständnis des Markenbestandteils "econsult" als "electronic consult" bzw. "elektronische Beratung" sprechen weiter zahlreiche parallel gebildete Begriffe, wie etwa "eMail", "E-Business" usw., die als beschreibende Sachbegriffe teilweise auch bereits Gegenstand von Zurückweisungsentscheidungen des Bundespatentgerichts waren (vgl. z. B. "e-procure" (33. Senat vom 14. September 2001 - 33 W (pat) 128/01); E-pages (30. Senat vom 11. August 2003 - 30 W (pat) 86/02); e-ratingservice (33. Senat vom 24. September 2002 - 33 W (pat) 147/02); e-speed (33. Senat vom 13. März 2001 - 33 W (pat) 77/00); ETrade (30. Senat vom 8. Oktober 2001 - 30 W (pat) 54/01)).

Ob die Anmelderin hingegen das Markenwort "econsult" als Zusammenziehung von "economy" und "Consult" geschaffen hat und so verstanden wissen will, ist für die markenrechtliche Beurteilung nicht maßgebend. Vielmehr kommt es allein darauf an, wie der Verkehr das Markenwort verstehen wird, wenn ihm die Marke als Kennzeichnung der beanspruchten Dienstleistungen begegnet. Die o. g. tatsächlichen Anhaltspunkte sprechen deutlich für ein Verständnis i. S. v. "electronic consult". Dass im Übrigen der Anmelderin zumindest der Begriff "e-consulting" als Sachbegriff für eine Dienstleistungsart geläufig sein muss, geht auch aus dem ursprünglich eingereichten Dienstleistungsverzeichnis hervor, in dem dieser Begriff wörtlich enthalten war.

Auf die Frage, ob der Markenbestandteil "econsult", wenn er von einzelnen Verkehrsteilnehmern tatsächlich als Zusammenziehung von "economy" und "consult" erkannt würde, nicht ebenfalls als beschreibende Angabe aufgefasst würde (Beratung in Zusammenhang mit Wirtschaft bzw. Wirtschaftsberatung) und ob damit nach den Grundsätzen der Entscheidung EuGH - Doublemint (GRUR 2004, 146) ohne schutzbegründende Mehrdeutigkeit ebenfalls ein Eintragungshindernis vorliegen würde, kommt es daher nicht mehr an.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin führt die übergangslose Zusammenschreibung von "e" und "consult" bei einheitlicher Kleinschreibung nicht von einem Verständnis des Verkehrs als beschreibende Angabe im o. g. Sinn weg. Zwar wird der Buchstabe "e", wenn er in einem Fachbegriff als Abkürzung für "electronic/elektronisch" vorangestellt ist, häufig optisch abgesetzt, sei es mit einem Bindestrich (z. B. "E-Mail") oder mit unterschiedlicher Groß- bzw. Kleinschreibung (z. B. "eMail"). Dies ist jedoch nicht stets der Fall. So ist etwa die gleichartig geschriebene Marke "eform" von der 1. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts nicht als schutzfähig angesehen worden (Entscheidung der 1. Beschwerdekammer vom 15. Mai 2000 (R0111/99-1); vgl. auch Verwendung von "EConsult" in [www.supervision-altona.de](http://www.supervision-altona.de) und die Zurückweisungsentscheidung zu "ETrade", s. o.). Im Übrigen kann vorausgesetzt werden, dass sowohl das Wort "consult" als auch Wortbildungen mit einem vorangestellten "e" bei den angesprochenen Verkehrskreisen so geläufig sind, dass "econsult" auch ohne optische Absetzung des "e" sofort als Zusammensetzung aus "e" und "consult" erkannt wird. Auch die Vielfältigkeit der Schreibweisen, die bereits Gegenstand von Zurückweisungsentscheidungen waren (vgl. der Anmelderin mitgeteilte Rechtsprechungsauszüge), zeigen, dass die angemeldete Marke nur eine - wenngleich etwas schwieriger zu lesende - Variation hiervon darstellt. Damit ergibt sich der o. g. beschreibende Bedeutungsgehalt im Sinne elektronischer Beratungsdienstleistungen.

Damit aber ist die Marke für die meisten der beanspruchten Dienstleistungen offensichtlich täuschend i. S. d. §§ 37 Abs. 3, 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Denn mit dem optisch dominierenden Markenbestandteil "econsult" suggeriert die Marke, dass mit ihr Beratungsdienstleistungen in elektronischer Form angeboten werden. Bei den Dienstleistungen, die mit dem Disclaimer "... ausgenommen solche, die in elektronischer Form angeboten oder erbracht wird/werden" eingeschränkt sind, ist dies aber gerade ausgeschlossen, so dass eine Täuschungsgefahr offensichtlich ist.

2. Für die Dienstleistung "Servicedienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten", ist die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Weder die Einzelbestandteile der Marke, noch ihre Gesamtzusammensetzung erfüllen diese Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Hinsichtlich des Bestandteils "econsult" kann auf die Ausführungen zu Ziffer 1. verwiesen werden. Der weitere Wortbestandteil "WIRTSCHAFTSBERATUNG" ist aus sich selbst heraus verständlich und bereits mit Zwischenbescheid vom 26. April 2006 erläutert und belegt worden. Hierzu hat die Anmelderin auch nichts weiter vorgetragen. Der Bogen weist ebenfalls keine betriebsindividualisierende Eigenart auf. In der Senatsrecherche sind vergleichbare bogenförmige Gestaltungen vielfach, teilweise sogar in Zusammenhang mit wirtschaftsbezogenen Dienstleistungen, belegt worden. Es handelt sich insoweit um ein werbeübliches Gestaltungselement.

Auch die konkrete Zusammenstellung der Einzelbestandteile verfügt nicht über Unterscheidungskraft. Die Marke besteht im Wesentlichen aus dem schon größtmäßig hervorgehobenen Wort "econsult". Es wird durch den überspannenden Bogen optisch zusätzlich betont. Außerdem ist ihm als ergänzende Angabe über den fachlich-inhaltlichen Bereich der Beratungstätigkeit das Wort "WIRTSCHAFTSBERATUNG" ergänzend untergeordnet. Der Aufbau und die Art der Kombination der Markenbestandteile entspricht werblich-beschreibenden Gesamtangaben, wie sie in der Werbung üblich sind. Damit fehlt auch der Gesamtkombination der Markenbestandteile die Unterscheidungskraft.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften