



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 146/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 32 637.9**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. Juli 2003 die Wort-/Bildmarke

**E. B. N.**

**European Business Network S.A.**

für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten

Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen

angemeldet worden.

Durch Beschluss vom 8. April 2004 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unter-

scheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass die Wortfolge „E. B. N. European Business Network S.A.“ aus einfachen Begriffen der englischen bzw. französischen Sprache bestehe, die in ihrer Gesamtheit auf ein europäisches Geschäftsnetz(werk) hinweise. Der Bestandteil „E. B. N.“ sei die ohne weiteres erkennbare Abkürzung des weiteren Elements „European Business Network“, während der Zusatz „S.A.“ die gerade bei Geschäftsleuten geläufige französische Bezeichnung für Aktiengesellschaft sei und somit die Rechtsform der Anmelderin bezeichne. Der Begriff „European Business Network“ werde im deutschsprachigen Internet vielfach verwendet. Auch die zweizeilige Anordnung, die Schriftart sowie das Absetzen einzelner Buchstaben durch Punkte seien verkehrsüblich. Die Anmeldemarke werde damit nur als Angabe über Art, Gegenstand und Thematik der angemeldeten Dienstleistungen verstanden. So weise sie darauf hin, dass die Produkte, bei denen es sich um typische Business-Leistungen handele, von einer Aktiengesellschaft im Rahmen eines europäischen Geschäftsnetzwerkes angeboten bzw. erbracht würden. Die begriffliche Unbestimmtheit des Bestandteils „Network“ führe zu keiner Schutz begründenden Mehrdeutigkeit. Auch aus der Voreintragung in Österreich ergebe sich mangels Bindungswirkung nicht die Eintragbarkeit der Marke.

Dagegen hat die Anmelderin durch ihren Inlandsvertreter Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 8. April 2004 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

In der Begründung hat sich die Beschwerdeführerin gegen eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise gewandt. Einzelne Bestandteile der Anmeldemarke würden zwar möglicherweise im deutschsprachigen Internet verwendet. Doch sei fraglich, ob mit Hilfe der von der Markenstelle vorgelegten Nachweise eine vielfache Verwendung belegt werden könnte, und ob sich der Begriffsinhalt ohne gedankliche Zwischenschritte ergebe. Die einzelnen Bestandteile hätten

zwar jeweils eine Bedeutung, doch weise die Marke aufgrund ihrer sprachunüblichen Bildung einen schutzfähigen Gesamteindruck auf. Insbesondere begründe die Kombination der verschiedensprachigen Elemente die Schutzfähigkeit. In ihrer Gesamtheit könne der Anmeldemarke kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Zudem stelle die Marke keinen bekannten oder üblichen Ausdruck dar, so dass ihr nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR Int. 2002, 47 - Baby-dry) die erforderliche Unterscheidungskraft zukomme. Bei sprachunüblichen, sich aus einzelnen Bestandteilen zusammensetzenden Marken sei die Schutzfähigkeit noch eher zu bejahen. Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt die Indizwirkung der Voreintragung in Österreich unzutreffenderweise nicht berücksichtigt. Eine ausländische Voreintragung sei zum einen ein Indiz für das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses (unter Verweis auf BPatG GRUR 2002, 693 - BerlinCard) als auch für das Bestehen der erforderlichen Unterscheidungskraft (unter Verweis u. a. auf BGH GRUR 2001, 240 - SWISS ARMY; BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT). Es sei widersprüchlich, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt die Zurückweisung auf das „deutschsprachige Internet“ stütze, andererseits jedoch der Voreintragung in Österreich, bei dem es sich ebenfalls um ein ausschließlich deutschsprachiges Land handele, keine Bedeutung beimesse. Im Übrigen werde die Sichtweise, dass einer ausländischen Voreintragung keine Indizwirkung zukomme, von weiten Teilen der Literatur nicht geteilt. Insbesondere könne die richtlinienkonforme Auslegung des § 8 MarkenG nur darin bestehen, die Unterscheidungskraft so wie in dem anderen deutschsprachigen Mitgliedstaat zu beurteilen.

Der Senat hat die Anmelderin vorab in einem Zwischenbescheid unter Übersendung der ermittelten Unterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Der Senat hält die angemeldete Marke nicht für hinreichend unterscheidungskräftig, so dass ihrer Eintragung das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Marke ein für die fraglichen 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 auch 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 - Cityservice).

a) Die angemeldete Marke enthält die englischsprachige Wortfolge „European Business Network“, die soviel wie „Europäisches Handelsnetzwerk“, „Europäisches Geschäftsnetzwerk“ oder „Europäisches Unternehmensnetzwerk“ bedeutet (vgl. Pons, Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seiten 107, 285 und 586). Sie lässt sich als solche lexikalisch nicht nachweisen (vgl. beispielsweise Wortschatz Universität Leipzig unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“ und LEO-Wörterbuch unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHd...>“). Allerdings besteht der Zeichenbestandteil aus geläufigen Grundbegriffen der englischen Sprache, die insbesondere im inländischen Verkehr häufig verwendet werden. So weist das Wort „European“ klar erkennbare Gemeinsamkeiten mit dem entsprechenden deutschen Begriff auf und wird auch in Deutschland häufig in Zusammensetzungen wie beispielsweise „European Car Sharing“ oder „European Music Journal“ verwendet (vgl. Google-

Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=European&btnG=Suche&me...>“). Auch der Gebrauch des Begriffs „Business“ im Inland lässt sich vielfach zum Beispiel in Wortfolgen wie „Business Deutschland“ oder „PC-WELT - NEWS - BUSINESS“ nachweisen (vgl. Google-Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=Business&btnG=Suche&m...>“). Das Gleiche gilt für den dritten Bestandteil „Network“, der besonders im IT-Bereich zum Einsatz kommt, jedoch zwischenzeitlich in einem sehr viel umfassenderen Sinn verwendet wird (vgl. allgemein zum Begriff „Netzwerk“ auch Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerke>“). Dies wird beispielsweise an Begriffen wie „Network Medien“ (vgl. „[www.networkmedien.de](http://www.networkmedien.de)“) oder „German Environmental Information Network“ (vgl. „[www.gein.de](http://www.gein.de)“) deutlich. Demzufolge wird zumindest ein erheblicher Teil der Verkehrsteilnehmer den Begriffsgehalt der Bezeichnung „European Business Network“ erkennen.

Der Zeichenbestandteil ist damit nicht geeignet, auf die Anmelderin hinzuweisen. Selbst wenn er aufgrund der verschiedenen Bedeutungen von „Business“ auf unterschiedliche Art interpretiert werden kann, so ergibt sich daraus noch nicht eine den Schutz begründende Mehrdeutigkeit (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 57). Die möglichen Übersetzungen „Europäisches Handelsnetzwerk“, „Europäisches Geschäftsnetzwerk“, aber auch „Europäisches Unternehmensnetzwerk“ weisen allesamt einen Bezug zum gewerblichen Bereich auf und stehen demzufolge mit den angemeldeten Dienstleistungen in einem sachlichen Zusammenhang. Sie bringen zum Ausdruck, dass die geschäftlichen Tätigkeiten europaweit im Rahmen eines Systems miteinander verbundener Unternehmen erbracht werden. Dadurch werden Synergieeffekte erreicht, die den Nutzen der angemeldeten Dienstleistungen erhöhen und die damit verbundenen Kosten senken. Durch ein europaweites Geschäftsnetzwerk können länderübergreifend Dienstleistungen im Bereich der Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung sowie des Versicherungs-, Finanz- und Immobilienwesens, aber auch Büroarbeiten erbracht und Geldgeschäfte erledigt werden. Dies ist gerade heutzutage angesichts der voranschreitenden Globalisierung von großer Bedeu-

tung. Durch das im Rahmen eines Netzwerkes erfolgende Zusammenspiel mehrerer Unternehmen auf der Anbieterseite können Erfahrungen umfassend genutzt werden. Auch ist es möglich, auf die speziellen Bedürfnisse der Nachfrager konkreter einzugehen. Insgesamt werden durch die Bezeichnung „European Business Network“ somit der Ort der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen, ihr auf Geschäfte bzw. Unternehmen bezogener Gegenstand sowie die Art und Weise ihrer Erbringung zum Ausdruck gebracht.

b) Der „European Business Network“ nachgestellte Bestandteil „S.A.“ stellt die Abkürzung des französischen Wortes „société anonyme“ für Aktiengesellschaft dar (vgl. Pons, Handwörterbuch, Französisch - Deutsch, 1. Auflage, Seite 738). Es handelt sich hierbei um eine geläufige Bezeichnung der Unternehmensform, die zumindest den mit den angemeldeten Dienstleistungen in Berührung kommenden Fachkreisen bekannt ist. Eine eigenständige kennzeichnende Funktion kann dem Kürzel „S.A.“ demzufolge nicht zukommen.

c) Die weiterhin in der Anmeldemarke enthaltene Buchstabenfolge „E. B. N.“ lässt sich weder in der deutschen, englischen oder französischen Sprache nachweisen (vgl. u. a. Wortschatz Universität Leipzig unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“, Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Search?search=E.B.N:&fulltext=Suche>“, dict.cc unter „<http://www2.dict.cc/?s=E+B+N&o=d>“, LEO-Wörterbuch unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHd...>“ oder Infos-aus-Germanien unter „<http://www.infos-aus-germanien.info/woerter/index.php?wort=E.B.N.&id=14>“). Allerdings lässt sich das leicht abgewandelte Akronym „EBN“ als Kürzel für „European Business Network“ finden (vgl. [www.abkuerzungen.de](http://www.abkuerzungen.de) unter „<http://www.abkuerzungen.de/result.php?abbreviation=E.B.N.&language=de&style=st...>“). Für eine Interpretation auch des Zeichenteils „E. B. N.“ in diesem Sinne spricht insbesondere, dass die einzelnen Buchstaben aufgrund der dazwischen befindlichen Punkte und Leerräume deutlich voneinander abgesetzt sind, so dass ein Großteil des Verkehrs die Abkürzung nicht als eigenständige lautliche Einheit

auffassen wird. Des Weiteren wird die Zusammengehörigkeit der Bestandteile „E. B. N.“ und „European Business Network“ auch optisch durch ihre Anordnung deutlich. Zwar ist durch die Voranstellung der Anlaufolge „E. B. N.“ für den Verkehr die abkürzende Funktion nicht gleich erkennbar, dies ändert sich jedoch sofort, nachdem das gesamte Zeichen erfasst worden ist. (vgl. zur Kombination einer abkürzenden Buchstabenfolge mit den ausgeschriebenen Einzelbegriffen in einer Marke: BPatG 32 W (pat) 33/96 - VISUAL KNITTING SYSTEM VKS und BPatG GRUR 1989, 513 - IBA Internationales Biographisches Archiv).

Damit kündigt der Bestandteil „E. B. N.“ die Wortfolge „European Business Network“ quasi an und hebt sie lediglich hervor. Als eigenständiges Unterscheidungs mittel der Beschwerdeführerin kommt sie demzufolge nicht in Betracht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Buchstabenfolge „EBN“ noch weitere Bedeutungen aufweisen kann (u. a. früheres Autokennzeichen von Ebern, vgl. Duden unter „<http://duden.xipolis.net/suche/trefferliste.php>“, oder „Eisenbahnnetzwerk Bremen Niedersachsen“, vgl. [www.abkuerzungen.de](http://www.abkuerzungen.de), a. a. O.). Selbst wenn Teile des Verkehrs diese Bedeutungen auch mit der Abkürzung „E. B. N.“ in Verbindung bringen sollten, so kommt ihr dadurch nicht die notwendige Unterscheidungskraft zu. Zu ihrer Verneinung reicht es aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine (eindeutige) Aussage mit beschreibendem Charakter entnehmen (vgl. BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude). Dies ist aufgrund der Kombination der beiden Zeichenbestandteile „E. B. N.“ und „European Business Network“ der Fall.

Zudem ist die Abkürzung „E. B. N.“ auch nicht deshalb als unterscheidungskräftig anzusehen, weil sich zwischen den einzelnen Buchstaben jeweils ein Punkt und ein Leerraum befindet. Diese Schreibweisen stellen gerade bei Abkürzungen keine Besonderheit dar, sondern unterstreichen vielmehr ihre Zusammensetzung aus Einzelbuchstaben.

d) Ebenfalls entsteht aus der Verbindung der einzelnen Bestandteile kein unterscheidungskräftiges Gesamtzeichen, da kein merklicher Unterschied zwischen der



Kombination und ihrer bloßen Summe besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Durch die Übereinanderstellung hebt sich die Abkürzung „E. B. N.“ deutlich von dem Bestandteil „European Business Network S.A.“ ab und verschmilzt mit ihm nicht zu einem neuen eigenartigen Gesamtbegriff. Auch die Verbindung englischsprachiger Begriffe mit der französischen Bezeichnung für Aktiengesellschaft in der Wortfolge „European Business Network S.A.“ stellt keine Besonderheit dar. Es handelt sich hierbei gleichzeitig um das Firmenkennzeichen der Beschwerdeführerin. Firmennamen setzen sich entsprechend den in dem jeweiligen Sitzstaat geltenden Bestimmungen häufig aus einem Hinweis auf das Tätigkeitsfeld und aus der Bezeichnung der Rechtsform des Unternehmens zusammen. Dementsprechend lassen sich beispielsweise im Internet Firmennamen nachweisen, die aus einer deutschen bzw. englischen Bezeichnung sowie aus dem Bestandteil „société anonyme“ bestehen (vgl. beispielsweise „Eurojobs Personaldienstleistungen Société Anonyme“ unter „[www.gwk.li/Mitglieder.asp?Org=9451&Pers=0&VCD=%](http://www.gwk.li/Mitglieder.asp?Org=9451&Pers=0&VCD=%)“ oder „Nikolaos Petrakopolous Commercial Industrial Société Anonyme“ unter „[www.c-lab.de/de/forschungsprojekte/wearitwork/index.html](http://www.c-lab.de/de/forschungsprojekte/wearitwork/index.html)“). Da es sich somit um sprachübliche Wortkombinationen handelt, kann die von der Beschwerdeführerin genannte Entscheidung des EuGH (GRUR Int. 2002, 47 - Baby-dry) nicht zur Begründung der Schutzzfähigkeit herangezogen werden.

Zudem sind die Übereinanderstellung, die mittige Anordnung der Wörter sowie ihre konkrete Ausgestaltung als üblich anzusehen. Insbesondere der Schrifttyp erinnert an Courier New und verleiht der Anmeldemarke keine besondere Wirkung.

Auch kann die Tatsache, dass die Gesamtbezeichnung im Internet nur von der Anmelderin, allerdings in leicht abgewandelter Form (EBN European Business Network SA) verwendet wird (vgl. Google-Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22E.B.N.+European+Busi...>“), nicht schutzbegründend wirken. Für die Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stellt die Frage, ob und inwieweit eine Marke für die Präsentation der betroffenen Dienst-

leistungen verwendet wird, kein maßgebliches Kriterium dar (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 89).

e) Schließlich kann die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Voreintragung in Österreich nicht zur Schutzfähigkeit der Anmeldemarke führen. Die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat bildet zwar einen Umstand, den die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann, sie ist jedoch für ihre Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel). Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Rechtsprechung zwingt ebenfalls zu keiner anderen Bewertung, da sie andere Sachverhalte betrifft.

2. Inwieweit die Anmeldemarke darüber hinaus dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann folglich dahingestellt bleiben.

3. Der nicht näher begründete Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen, da die Voraussetzungen des § 71 Abs. 3 MarkenG nicht vorliegen. Die Rückzahlung ist die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflicht der Beschwerde (§ 66 Abs. 5 MarkenG). Sie kommt nur dann in Betracht, wenn es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdnr. 31). Vorliegend sind jedoch keine Billigkeitsgründe ersichtlich, die für die beantragte Rückzahlung sprechen Insbesondere

sind keine Verfahrensfehler oder Verstöße gegen die Verfahrensökonomie seitens des Deutschen Patent- und Markenamts erkennbar.

gez.

Unterschriften