



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 89/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 033 812.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 29. Juli 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Februar 2010 und 13. Juni 2012 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

TimePartner – Your best Partner

ist am 23. Mai 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung, Planung von Werbemaßnahmen; Geschäftsführung, Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, betriebswirtschaftliche Beratung, betriebswirtschaftliches Prozessmanagement; Prozessoptimierung durch betriebswirtschaftliche Beratung; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Büroarbeiten; gewerbliche Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte zur Arbeitsleistung im Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Vermittlung von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen zwischen Zeitarbeitsunternehmen und gewerblichen

Abnehmern; Personalberatung (betriebswirtschaftliche Beratung), Personalvermittlung; Personalmanagementberatung, Personalwerbung; Personal-, Stellenvermittlung; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Vermittlung von Zeitarbeitskräften, Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Zeitarbeitskräftemanagement am Firmensitz des Kunden (On-Site-Management);

Klasse 38: Telekommunikation, Telefondienste mittels eines Call Centers

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 24. Februar 2010 und 13. Juni 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung – mit Ausnahme der Dienstleistungen „Werbung, Planung von Werbemaßnahmen“ – wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Verkehr verstehe die aus der englischen Sprache kommende Wortfolge unmittelbar dahingehend, dass es sich um solche Dienstleistungen handele, die mit Partnern auf Zeit zu tun hätten, die der beste Partner seien. Alle Dienstleistungen könnten damit in Zusammenhang stehen. Geschäftsführung könne – etwa bei zeitlich begrenzten Projekten – durch Partner auf Zeit erfolgen, Arbeitnehmerüberlassung könne zeitlich befristet sein, ebenso die Dienstleistungen der Klasse 38. Was alles mit Partnern auf Zeit zusammenhänge, die der beste Partner seien, müsse nicht genau definiert werden. Damit beschreibe der Markenbegriff keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern Thema und Zweck der beanspruchten Dienstleistungen, nämlich dass sie der Zusammenführung von Partnern auf Zeit, die der beste Partner seien, dienten oder für deren Tätigkeit benötigt würden. Auf die Frage, ob die Wortkombination

häufig benutzt werde, komme es nicht an, weil sie unmittelbar verständlich sei. So werde auch die befristete Arbeitnehmerüberlassung „Zeitarbeit“ genannt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 18. Juli 2012, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 24. Februar 2010 und 13. Juni 2012 aufzuheben.

Sie hat die Beschwerde nicht begründet. Im Erinnerungsverfahren hat sie vorgebracht, das Zeichen werde als Wortschöpfung erkannt, der kein direkter Aussagegehalt zugeordnet werden könne. Die Markenstelle sei zu einem beschreibenden Aussagegehalt „besonders kompetenter Partner auf Zeit“ nur über mehrere gedankliche Zwischenschritte gelangt. Schon die Interpretation der Wortschöpfung „TimePartner“ im Sinne von „Partner auf Zeit“ erfordere eine analysierende Betrachtung mit mehreren Gedankenschritten, die der Verkehr aber nicht vornehme. Zu dem weiteren Ergebnis sei zusätzlich die Analyse von „Your best Partner“ im Sinne von besonders kompetenter Partner erforderlich. Selbst in der von der Markenstelle gefundenen Bedeutung habe das Zeichen aber keinen konkreten Aussagegehalt für die beanspruchten Dienstleistungen. Die zeitliche Befristung stelle weder ein charakteristisches Merkmal noch eine wesentliche Eigenschaft der beanspruchten Dienstleistungen dar, da alle Dienstleistungen jedes Unternehmens zeitlich befristet seien.

Zum weiteren Vorbringen wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung des Zeichens „TimePartner – Your best Partner“ stehen für die verfahrens-

gegenständlichen Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen nicht an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. 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, GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). 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]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BioID; a. a. O., Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). 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. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; a. a. O. - My World).

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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR

2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH, GRUR 2013, 522, Rn. 8 - Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. - Die Vision; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

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 GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; a. a. O., Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH, GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). 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, a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!; a. a. O. 855 Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006). Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe allerdings 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 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 14 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14 - smart-book). Nicht gerechtfertigt ist es daher, das Kriterium der Unterscheidungskraft zu ersetzen oder von ihm abzuweichen, etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 38 und 39 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; a. a. O. Rn. 31 und 32 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Indizien für die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis können - auch wenn sie keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft darstellen - die Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH a. a. O. Rn. 47 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2013, 552 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden.

2. Die angemeldete Wortfolge enthält für die hier relevanten Dienstleistungen weder einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt noch weist sie einen engen beschreibenden Bezug zu diesen auf.

a) Die Wortfolge „TimePartner – Your best Partner“ setzt sich durch einen Gedankenstrich verbunden aus zwei Teilen zusammen, dem Wortelement „TimePartner“

und der Wortfolge „Your best Partner“. Letztere wird von den angesprochenen unternehmerisch tätigen Verkehrskreisen unmittelbar in der Bedeutung „dein/Ihr bester Partner“ als werbender Hinweis auf die zuvor genannte Person verstanden. Das Wortelement „TimePartner“ besteht – durch die Binnengroßschreibung unmittelbar erkennbar – aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffen „Time“ mit der deutschen Bedeutung „Zeit“ und „Partner“. Unter Partner versteht man im Deutschen (www.duden.de):

1. jemanden, der mit anderen etwas gemeinsam [zu einem bestimmten Zweck] unternimmt, sich mit anderen zusammentut
2. jemanden, der mit einer anderen Person zusammenlebt, ihr eng verbunden ist
3. jemanden, der mit anderen auf der Bühne, im Film o. Ä. auftritt, spielt
4. (Sport) Gegenspieler, Gegner
5. Teilhaber.

Selbst wenn beide Einzelbegriffe des ersten Wortelements und die Wortfolge im zweiten Teil für sich allein einen Sachhinweis auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 35 und 38 geben könnten, genügt dies nicht, um der in der Wortfolge enthaltenen Gesamtaussage die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 99 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 40 – BIOMILD; Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 183 f.). Insofern ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngelhalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung soweit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH;

BPatG GRUR 1997, 639, 640 - FERROBRAUSE; BPatG 32 W (pat) 50/05 - linguadict, 24 W (pat) 124/06 - derma fit, 24 W (pat) 95/07 – Heliocare, jeweils veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts). Dies ist auch vorliegend der Fall.

Die englische Sprache kennt zwar durchaus Wortkombinationen mit „partner“, wie z. B. „co-partner“, „media partner“, „chat partner“, „swap partner“ oder „pilot partner“. Die Wortkombination „TimePartner“ existiert im Englischen jedoch nicht (vgl. <http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?source=auto&query=timepartner>; <http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=timepartner&l=deen&in=&lf=de>; <http://dict.leo.org>). Weder „Zeitpartner“ noch die vom DPMA angenommene Bedeutung „Partner auf Zeit“ werden entsprechend übersetzt. Für den „Partner auf Zeit“ gibt es vielmehr andere Umschreibungen wie z. B. „temporary partner“ oder „a partner for a limited period of time“. Die wörtliche deutsche Übersetzung „Zeitpartner“ wird im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch ebenfalls nicht verwendet, obwohl es eine Vielzahl von Verbindungen gibt, bei denen dem Wort „Partner“ eine nähere Bestimmung vorangestellt wird. Dabei kann es sich regelmäßig um Begriffe handeln, die den Gegenstand der Partnerschaft (Geschäftspartner, Vertragspartner, Ehepartner, Koalitionspartner, Handelspartner, Reisepartner) oder auch das Objekt, mit dem die Partner sich beschäftigen, wie z. B. Klavier-, Golf- oder Tennispartner beschreiben. „Zeit“ im Sinne von Zeitraum spielt ferner bei der Partnerschaft zwischen zwei Menschen, wie „Langzeitpartner“, „Lebenspartner“ oder „Lebensabschnittspartner“, eine Rolle.

Der Begriff „Zeit“ als solcher eignet sich nach dem Vorgesagten dagegen nicht als beschreibendes Attribut von „Partner“. „Zeit“ ist kein bestimmter Zweck im Sinne der Definition von „Partner“, zu dem sich Personen zusammenschließen können. Man kann auch nicht „Teilhaber“ oder „Gegenspieler“ von Zeit sein. In die vorgenannte übliche Art der Wortbildung reiht sich das Anmeldezeichen „TimePartner“ daher nicht ein. In ihrer Zusammensetzung ist die Wortkombination am Beginn der angemeldeten Wortfolge eher ungewöhnlich und regt zum Nachdenken an, weil

sich dem angesprochenen Verkehr weder in der deutschen Sprache noch in der englischen unmittelbar erschließt, welche nähere Konkretisierung der Begriff „Partner“ durch den weiten Begriff „Time“ oder „Zeit“ erfahren soll, bzw. welche konkrete Sachaussage damit vermittelt würde. Der inländische Verkehr wird hier dem Zeichen weder in seiner deutschen noch in seiner englischen Form ohne weiteres eine sinnvolle Bedeutung beimessen können. Zu dem – vom DPMA unterstellten – Verständnis im Sinne von „Partner auf Zeit“ mit der denkbaren Bedeutung einer zeitlich begrenzten Partnerschaft benötigt der angesprochene Verbraucher, der hier im Wesentlichen aus dem unternehmerisch tätigen Publikum besteht und dessen Verständnisfähigkeit insoweit nicht zu gering veranschlagt wird, mehrere analysierende Zwischenschritte.

Hinzu kommt, dass der sich anschließende – für sich allein genommen beschreibende – Zusatz „- Your best Partner“ unmittelbar als werbender Hinweis im Sinne einer Empfehlung dahingehend verstanden wird, dass gerade der „TimePartner“ die beste Wahl des Kunden ist, also der beste/bestgeeignete Geschäftspartner im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen. Der Zusatz fokussiert den Blick auf den Begriff „TimePartner“ als Gegenstand der Empfehlung, der dadurch eine spezifizierende Bedeutung erhält. Denn es ist üblich, einen konkret individualisierten Partner als besten Partner bzw. als beste Wahl zu empfehlen. Dies erleichtert es dem angesprochenen Verkehr zusätzlich, die Wortbildung „TimePartner“ als Hinweis auf einen bestimmten Dienstleister aufzufassen, ihr also einen betrieblichen Herkunftshinweis zu entnehmen.

b) Das Anmeldezeichen eignet sich damit selbst für die Dienstleistungen, die die gewerbliche Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte zur Arbeitsleistung im Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes betreffen, als sprechende Marke. Es verbindet den für diese Dienstleistungen zentralen Begriff „Time“ oder „Zeit“ mit dem positiv besetzten Begriff „Partner“ und weckt damit die bloße Assoziation an eine Sachangabe, ohne gleichzeitig eine Sachaussage über diese Dienstleistungen zu enthalten. Denn weder wird der von der Zeitarbeitsfirma

überlassene Arbeitnehmer „Partner“ des Arbeitgebers, noch teilen der gewerbliche Vermittler und der potentielle Arbeitgeber sich „Zeit“.

Erst recht gilt dies für die weiteren zurückgewiesenen Dienstleistungen, bei denen der Begriff „Zeit“ kein vergleichbar zentraler Begriff ist, sondern nur im Hinblick auf die zeitliche Befristung der Vertragslaufzeit Relevanz hat. Die unter die Oberbegriffe Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten fallenden Dienstleistungen der Klasse 35 und die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 mögen – wie letztlich jede Dienstleistung - eine zeitliche Befristung besitzen und nicht unbegrenzt erbracht werden. Die in ihrer Bedeutung unklare Wortkombination „TimePartner – Your best Partner“ kann jedoch nicht ohne analysierende Gedankenschritte mit der Bedeutung „die für Sie befristet erbrachte Dienstleistung durch den besten Vertragspartner“ gleichgesetzt werden, die wegen ihrer Allgemeinheit zudem keine für den angesprochenen Verkehr relevante Sachaussage über die beanspruchten Dienstleistungen enthält.

Eine mögliche Bedeutung der Wortkombination **TimePartner – Your best Partner** als Sachaussage für die beanspruchten Dienstleistungen erschließt sich demnach nur durch eine im Zusammenhang mit der Prüfung der Unterscheidungskraft unzulässige analysierende Betrachtungsweise.

Deshalb kann dem Anmeldezeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

3. Mangels einer unmittelbar beschreibenden Bedeutung besteht an der Wortfolge **TimePartner – Your best Partner** auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Das angemeldete Zeichen eignet sich daher als betrieblicher Herkunftshinweis.

Die angegriffenen Beschlüsse waren deshalb aufzuheben.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu