

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 40/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 20 232.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Januar 2000 durch den Richter Meinhardt als Vorsitzenden, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

"Bench Breaking Strategies"

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Druckschriften; Unternehmensberatung; Ausbildung und Erziehung"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehe für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis entgegen. Außerdem fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Das zusammengesetzte Wort "Benchmarking" sei ein in der Wirtschaft gängiger Fachbegriff. Auch der Bestandteil "Bench Breaking" der angemeldeten Marke wirke für die angesprochenen Verkehrskreise als Fachbegriff. Dieser Markenbestandteil sei entsprechend dem Begriff "Benchmarking" gebildet. Obwohl der angemeldete Begriff derzeit noch nicht nachweisbar sei, werde er vom Verkehr als rein beschreibende Angabe verstanden. Der Verkehr, dem die Bezeichnung "Benchmarking" und die Bedeutung des englischen Wortes "breaking" bekannt sei, entnehme der sprachüblich gebildeten angemeldeten Marke lediglich einen

Hinweis auf ein Instrument der Wettbewerbsanalyse, nämlich auf Strategien, die sich an den Einbrüchen am Markt orientierten oder einen Hinweis darauf, daß es sich um eine Durchbruchstrategie handele. Diese Strategien seien Gegenstand der angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Die angemeldete Marke komme deshalb ernsthaft zur Beschreibung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Frage. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke deshalb außerdem nicht als Hinweis auf die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Ursprungsbetrieb sehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Markenstelle habe im Erinnerungsbeschluß die Marke fälschlich als "Bench Marking Strategies" bezeichnet. Die angemeldete Wortfolge "Bench Breaking Strategies" sei nicht lexikalisch nachweisbar. Die Auffassung der Markenstelle beruhe auf einer stark zergliedernden Betrachtungsweise und verwickelten Überlegungen, die bei den angesprochenen Verkehrskreisen nicht unterstellt werden könnten. Der deutsche Verkehr werde der zusammenhanglosen Folge englischsprachiger Ausdrücke keinen beschreibenden Sinngehalt entnehmen. Es gebe keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür, daß an der angesprochenen Wortfolge ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis bestehe oder daß ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die Marke sei auch in den Vereinigten Staaten von Amerika angemeldet worden und werde nach Einfügung eines Disclaimers demnächst eingetragen. Inzwischen sei die angemeldete Wortfolge auch als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben,
im Falle der Zurückweisung der Beschwerde, die Rechtsbeschwerde zuzulassen und/oder die Angelegenheit dem EuGH vorzulegen.

Der Senat hat eine Internetrecherche zur Bedeutung des Begriffs "bench breaking" durchgeführt, deren Ergebnis der Anmelderin zur Kenntnis gegeben wurde. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung der Anmelderin und die Amtsakte 397 20 232.6 Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr die Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

Die Markenstelle hat dem Erinnerungsbeschuß die angemeldete Marke zugrundegelegt. Wenn die Marke im angefochtenen Beschuß gelegentlich mit "Bench Marking Strategies" bezeichnet wird, handelt es sich - wie aus den Ausführungen des Beschlusses ersichtlich - offensichtlich um einen Schreibfehler.

Titel von Druckerzeugnissen sind wie jede Markenmeldung nach den allgemeinen Regeln auf das Vorliegen von Eintragungshindernissen zu prüfen (BGH GRUR 1961, 232 "Hobby"; 1970, 141 "Europharma"; 1974, 661 "St. Pauli-Nachrichten"; BPatGE 38, 221 "BGHZ"). Bei den angemeldeten Waren "Druckereierzeugnisse" sind darum die gleichen Kriterien anzuwenden wie bei den übrigen Waren und Dienstleistungen der Anmeldung.

Die Markenstelle hat zu Recht ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen.

Zwar dürfen fremdsprachige Wörter nicht schematisch ihrer deutschen Übersetzung gleichgesetzt werden. Eine Gleichbehandlung ist aber gerechtfertigt,

wenn die beschreibende Bedeutung auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw. Import oder Export der Waren benötigen (BGH GRUR 1994, 730 - Value; vgl. BGH GRUR 1988, 379 "RIGIDITE I", GRUR 1989, 421, 422 "Conductor; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rn. 91 m. Nachweisen; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Beck 1998, § 8 Rn. 64, 65, 67 m. N.).

Die angemeldete Marke stellt einen Gesamtbegriff dar, der von den angesprochenen Verkehrskreisen - wirtschaftlich interessierte oder auf Managerebene tätige Personen - im wesentlichen ohne weiteres als beschreibende Angabe für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen verstanden wird.

Wie sich aus dem der Anmelderin übersandten Internetrecherche des Senats ergibt, handelt es sich bei "Bench Breaking" - auch die Schreibweisen "bench-breaking" und "Benchbreaking" sind üblich - um einen relativ neuen Fachbegriff der Wirtschaftswissenschaft, der aber bereits Gegenstand von Abhandlungen in deutschsprachigen Veröffentlichungen ist. In der Besprechung des Buchs "Das innovative Unternehmen" findet sich der Satz "Einen Blauen Brief gibt es seiner Einschätzung nach allerdings beim sogenannten Benchbreaking, der Wandlungsfähigkeit bei Kernkompetenzen und Geschäftsfeldern." In den NZZ online Dossiers findet sich im Artikel "Wer nichts riskiert, riskiert am meisten" Überlegungen von Helmut Maucher zur Globalisierung der Satz "Zu den Kernelementen einer Unternehmensstrategie im Zeitalter der Globalisierung zählen ein anhaltendes Bemühen um tiefe Kosten (nicht bench-marking, sondern bench-breaking)," . Diese Verwendung der Wortfolge "bench breaking" belegt, daß es sich um eine bereits gebräuchliche und im deutschen Sprachbereich eingeführte Begriffsbildung mit genau definiertem Sinngehalt handelt. Wie sich aus "Überlegungen von Helmut Mauer ..." ergibt, stellt bench-breaking das Kernelement einer modernen Unternehmensstrategie dar. Durch die Verbindung dieses Begriffs mit dem

englischen Wort "strategies", dessen Bedeutung sich auch den deutschen Verkehrskreisen wegen seiner Ähnlichkeit mit dem entsprechenden deutschen Wort und der Gebräuchlichkeit der englischen Sprache im Wirtschaftsleben und in der Wirtschaftswissenschaft ohne weiteres erschließt, entsteht daher ohne weiteres erkennbar ein Gesamtbegriff mit dem Inhalt "Strategien des Bench Breaking".

Der genannte Begriff kann zur Beschreibung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen dienen. Er kann für "Druckereierzeugnisse" einen Hinweis auf den Inhalt darstellen, wie durch die Internetrecherche des Senats belegt wurde. Insoweit besteht daher ein gegenwärtiges Freihaltungbedürfnis. Weiterhin ergeben sich hinreichend konkrete Anhaltspunkte, daß die angemeldete Marke für die Dienstleistungen "Unternehmensberatung; Ausbildung und Erziehung" ebenfalls als beschreibender Hinweis, nämlich als Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistung, dienen kann, für den zumindest ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis besteht. Um ein Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten, ist es erforderlich, daß die neuesten Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaft, nämlich (auch) die Strategien des Bench Breaking, berücksichtigt und umgesetzt werden, so daß es sich hierbei um eine wesentliche Eigenschaft der Unternehmensberatung handelt. Ebenso ist es die wesentliche Aufgabe von Seminaren und Trainingsprogrammen, die unter den angemeldeten Oberbegriff "Ausbildung und Erziehung" fallen, Mitarbeitern von Unternehmen neueste Erkenntnisse des Management wie Strategien des Bench Breaking zu vermitteln.

Bei dieser Ausgangslage sind an das Vorliegen der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) hohe Anforderungen zu stellen (vgl. BGH BIPMZ 1991, 26, 27 "NEW MAN"). Da - wie bereits oben ausgeführt - der Verkehr die angemeldete Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen als eine unmittelbar beschreibende Angabe erkennt, werden die angesprochenen Verkehrskreise die Marke als reinen Sachhinweis und nicht als betriebliche Her-

kunftskennezeichnung auffassen. Der angemeldeten Marke fehlt daher jegliche Unterscheidungskraft.

2. Die bevorstehende Eintragung der Marke in den USA und die Gemeinschaftsmarkeneintragung, auf die die Anmelderin hingewiesen hat, sprechen nicht gegen dieses Ergebnis. Die Markenmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika enthält einen Disclaimer, und über eine zwischenzeitliche Eintragung ist nichts bekannt. Sie kann schon deshalb keine Indizwirkung entfalten. Außerdem stellt die Frage der Schutzfähigkeit von Marken eine Rechtsfrage dar. Da bei Paralleleintragungen im Ausland und als Gemeinschaftsmarke aber unterschiedliche territoriale Rechtskreise betroffen sind, die voneinander abweichen, lassen sich aus derartigen Eintragungen keinerlei Rechte auf Eintragung in der Bundesrepublik Deutschland ableiten, auch wenn die Eintragung eines fremdsprachigen Wortes in einem Land des entsprechenden Sprachkreises ein Indiz für die Schutzfähigkeit sein kann (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl. 1997, § 8 Rn. 57 ff.). Dies gilt auch für Eintragungen von Gemeinschaftsmarken. Zwar ist eine europarechtskonforme Auslegung der nationalen Vorschriften, mit denen die Markenrechtsrichtlinie umgesetzt wurde, geboten, um eine Harmonisierung der Rechtsanwendung im europäischen Binnenmarkt zu erreichen. Die konkrete Ausgestaltung des nationalen Markenrechts, die stets im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigenden nationalen Verkehrsgepflogenheiten und die nationale Verkehrsauffassung können jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl. 1997, § 8 Rn. 58; Beschluß 27 W (pat) 38/97 vom 23. Juni 1998 "SHOE4YOU"). Diese Auffassung vertritt auch die Dritte Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (vgl. HABM, R172/98-3 vom 28. 4. 1998, GRUR Int. 1999, 962 "ToxAlert").

Im übrigen entfalten Paralleleintragungen lediglich gewisse Indizwirkungen gegen das Vorliegen eines Freihaltungsbedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG),

nicht aber gegen den im vorliegenden Fall ebenfalls gegebenen Schutzversagungsgrund des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), weil sich die Unterscheidungskraft ausschließlich nach der Auffassung der inländischen Verkehrskreise richtet (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl. 1997, § 8 Rn. 14, 38). Diese kann sich aber von den Auffassungen ausländischer Verkehrskreise im Einzelfall stark unterscheiden, so daß es insbesondere bei diesem Schutzversagungsgrund eine irgendwie geartete Bindung an die Entscheidungspraxis des Harmonisierungsamtes ebensowenig geben kann wie diejenige der Patent- und Markenämter oder der Gerichte anderer Staaten (vgl. Beschluß 27 W (pat) 38/97 vom 23. Juni 1998 "SHOE4YOU"; Beschluß vom 9. April 1999 33 W (pat) 303/98 "Glätte-Killer").

3. Der Senat sieht keinen Anlaß, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfordert. Vielmehr beruht die Entscheidung des Senats auf anerkannten Grundsätzen zur Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses und der Unterscheidungskraft; die Problematik des vorliegenden Falls liegt auf tatsächlicher Ebene. Die Anmelderin hat auch keinerlei Begründung für ihren Antrag gegeben.

Ebenso ist kein Grund ersichtlich oder vorgetragen, den Fall dem Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 234 Abs. 1 Buchst. b EGV zur Vorabentscheidung vorzulegen. Im vorliegenden Fall ist nicht die Frage der Auslegung einer gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift entscheidungserheblich, sondern es handelt sich ausschließlich um die Subsumtion eines Sachverhalts unter eine nationale Vorschrift im Einzelfall.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth