



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 144/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 23 252.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2000 und vom 4. September 2000 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen "Geschäftsführung und Personalberatung" zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

GlobalPatent

ist am 23. April 1998 für die Dienstleistungen

"Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensberatung und Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung; Marktforschung, Marktanalysen; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; technische und rechtliche Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; Vergabe von Lizenzen für Schutzrechte, Know-how, Software; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Technologietransfer, nämlich die Vermittlung und Übertragung von wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und Erfahrungen."

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Die Erstprüferin versagte der Anmeldung die Eintragung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG. Aus der angemeldeten Marke erschließe sich der Bedeutungsgehalt "weltweites Patent" sowie "weltweit und das patentrechtliche Schutzrecht betreffend" im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen ohne weiteres. Die Kombination "Global" und "Patent" weise insgesamt auf umfassende Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem patentrechtlichen Schutz hin, die weltweit erbracht würden bzw weltweit zugänglich seien. Mittels moderner Telekommunikationsnetze seien im Interesse eines weltweiten Technologietransfers beispielsweise technische und rechtliche Recherchen in miteinander vernetzten Datenbanken möglich. Solche Datenbanken seien ein wertvolles Instrument zur Konkurrenzanalyse, Konkurrenzbeobachtung und Marktanalyse des globalen Marktes. Selbst wenn es ein weltweit einheitlich zu erhaltendes Schutzrecht nicht gebe, so sei unter einem weltweiten Patent ein Patent zu sehen, das durch die territoriale Schutzbeanspruchung in einzelnen Ländern, weltweit in den technologierelevanten Ländern Gültigkeit habe.

Der Erinnerungsprüfer hat ergänzend angemerkt, es zu sei berücksichtigen, dass die Verkehrskreise ein Zeichen im Zusammenhang mit dem gekennzeichneten Produkt wahrnehmen werden und daher keine Vieldeutigkeit vorliege, die den beschreibenden Charakter des angemeldeten Zeichens aufheben würde, selbst wenn es sich um eine Wortneubildung handele. Die Schreibweise mit einem Versal in der Mitte sei ein in der Branche werbeübliches Gestaltungsmittel.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er ist der Auffassung, dass die Marke in der Gesamtheit schutzfähig ist. Auf Grund der Zusammenfügung der Wörter, die eine neue Wortkombination darstellten, habe die Marke eine ausreichende Unterscheidungskraft. Bei der Feststellung der Bedeutung sei ein deutschsprachiges Nachschlagewerk heranzuziehen. Der Begriff "global" stehe im Duden auch für "umfassend, allgemein". Das Wort "Patent" habe ebenfalls mehrere Bedeutungen. Ein weltweites Patent gäbe es nicht. Den Verkehrskreisen sei klar, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen nur um eine Fantasiebezeichnung handele. Wegen der Vieldeutigkeit habe das angemeldete Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Charakter in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen. Ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung bestehe nicht. Anhaltspunkte für eine derartige Entwicklung lägen ebenfalls nicht vor. Die Gestaltung der Marke unterstreiche die gelungene Kreation.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen "Geschäftsführung und Personalberatung" zurückgewiesen worden ist, im übrigen dagegen unbegründet.

Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung für die beanspruchten Dienstleistungen "Werbung, Unternehmensberatung und Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Marktforschung, Marktanalysen; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; technische und rechtliche Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; Vergabe von Lizenzen für Schutzrechte, Know-how, Software; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Technologietransfer, nämlich die Vermittlung und Übertragung von wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und Erfahrungen" die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (ua) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Dienstleistungen oder deren Bestimmung dienen können, und die deshalb nach allgemeiner Auffassung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber, an der freien Verwendbarkeit unterliegen.

Wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, sind angemeldete Zeichen in Bezug auf die jeweiligen Dienstleistungen zu beurteilen. Dabei ist der Beurteilung die Bedeutung, die das Zeichen für die angesprochenen Verkehrskreise bzw die Mitbewerber hat, zugrunde zu legen, und nicht nur eine nach deutschsprachigen Wörterbüchern sich ergebende Bedeutung.

Da die angemeldeten Dienstleistungen häufig einen grenzüberschreitenden oder internationalen Bezug haben, und die englische Sprache hier sogar als Fachsprache fungiert, darf die englischsprachige Bedeutung der Wortkombination nicht vernachlässigt werden.

Das englische Wort "global" bedeutet "global" im Sinne von "worldwide" und auch im Sinne von "umfassend (complete)" (vgl Pons Großwörterbuch für Experten und Universität, 1. Aufl 2001, S 342). Das Substantiv "Patent" hat auch im Englischen die Bedeutung "Patent". In der Gesamtheit versteht der Verkehr die angemeldete Marke im Sinne von "weltweites Patent". Diese Bedeutung erschließt sich den deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres, da es ähnliche bekannte Begriffskombinationen gibt (zB "Global Player", "Global Village").

In Bezug auf "Werbung; Unternehmensberatung und Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Marktforschung, Marktanalysen" weist die angemeldete Marke auf den Gegenstand der Dienstleistungen hin. Werbung kann einen globalen Patentschutz zum Gegenstand haben. So können sich Werbemaßnahmen nicht nur auf einzelne Waren beziehen, sondern es kann generell für einen

oder mit einem weltweiten Patentschutz erworben werden, unabhängig von einem bestimmten Produkt. Um weltweit Patentschutz zu erlangen und die dazu notwendigen Maßnahmen zu treffen, sowie die daraus sich ergebenden Chancen zu beurteilen, bedürfen Unternehmen auch einer umfassenden Beratung, die sich auch auf die für ein Unternehmen dazu erforderliche Organisation beziehen kann. Außerdem erfordert eine betriebswirtschaftliche Beratung gegebenenfalls eine Schutzrechtsbewertung von Patenten und ähnlichen Schutzrechten. Um zuverlässige Parameter für entsprechende Entscheidungen hinsichtlich eines weltweiten Patentschutzes zu erlangen, bedarf es zudem der Dienstleistungen "Marktforschung, Marktanalysen". Auch diese können sich daher auf weltweite Patente beziehen.

Die Dienstleistungen "Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten" können ebenfalls weltweite Patente zum Gegenstand haben, bzw den Schwerpunkt der jeweiligen Tätigkeit bezeichnen. Gleiches gilt für "technische und rechtliche Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und die Vergabe von Lizenzen für Schutzrechte, Know-how, Software". Die Dienstleistungen "wissenschaftliche und industrielle Forschung; Technologietransfer, nämlich die Vermittlung und Übertragung von wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und Erfahrungen" können ebenfalls auf weltweite Patente gerichtet sein.

Unerheblich ist, dass die genannten Dienstleistungen sich nicht ausschließlich auf weltweite Patente beziehen müssen, denn auch wenn die angemeldete Bezeichnung nur für eine spezielle Dienstleistung, die unter den jeweils angemeldeten Oberbegriff fällt, beschreibend ist, bzw deren Gegenstand beschreibt, so ist die angemeldete Marke für den jeweiligen Oberbegriff nicht schutzfähig (BGH GRUR 2002, 261 - AC). Darüber hinaus ist es auch üblich, bei der Anpreisung von Dienstleistungen, einen wichtigen Schwerpunkt herauszugreifen, der stellvertretend auch für weitere Dienstleistungen im entsprechenden Umfeld steht und daher auch für letztere als beschreibende Angabe benötigt wird. Als Beispiel dafür kann

die Tätigkeit eines Patentanwalts genannt werden. Diese kann (trotz der Bezeichnung Patentanwalt) nicht nur auf Patente, sondern auch auf Tätigkeiten gerichtet sein, die ihre Grundlage im Gebrauchsmustergesetz, im Halbleiterschutzgesetz, im Markengesetz, im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, im Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz) oder im Sortenschutzgesetz haben (§ 3 und § 4 PatanwO). Der Verkehr benötigt in ähnlicher Weise die angemeldete Bezeichnung "GlobalPatent" für alle Bereiche, die im weiteren Umfeld von Patenten stehen.

Soweit der Anmelder geltend macht, dass es ein weltweites Patent nicht gibt, und "GlobalPatent" daher ein Fantasiebegriff sei, hat die Markenstelle bereits zutreffend darauf hingewiesen, dass unter weltweiten Patenten solche Patente verstanden werden, die durch die jeweilige territoriale Schutzbeanspruchung weltweit in den technologierelevanten Ländern Gültigkeit haben.

Für die von der Teilzurückweisung der Beschwerde betroffenen Dienstleistungen entfaltet die angemeldete Bezeichnung entgegen der Auffassung des Anmelders auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit. Der Verkehr wird bei solchen Wortkombinationen nicht sämtliche Bedeutungen der einzelnen Bestandteile auflisten und diese dann willkürlich kombinieren, sondern sich an den üblichen Wortkombinationen und deren Bedeutung orientieren, und die neue Kombination in einen sinnvollen Zusammenhang mit den so gekennzeichneten Dienstleistungen stellen. Da der Gegenstand der aufgeführten Dienstleistungen - wie bereits ausgeführt - weltweite Patente sein können, wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung auch in diesem Sinne verstehen, wenn die entsprechende Dienstleistung darauf gerichtet ist. Im übrigen ist ein Zeichen dann schon nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG schutzunfähig, wenn zumindest einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistung bezeichnet, da auch Wörter, die mehrere Bedeutungen haben, zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren bzw Dienstleistungen dienen können (vgl insoweit auch EuG GRUR Int 2002, 596 – STREAMSERVE). Das angemeldete Zeichen-

wort ist hinreichend konkret, auch wenn "GlobalPatent" für viele Dienstleistungen als Hinweis auf deren Gegenstand und damit als Sachangabe in Betracht kommt, und aus der Angabe noch nicht zu ersehen ist, durch welche konkreten Merkmale die einzelnen Dienstleistungen auf einen weltweiten Patentschutz zielen. Nicht jede begriffliche Unbestimmtheit führt zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit (BGH, GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt). Allein der Hinweis, dass es um einen weltweiten Patentschutz geht, ist bei den Dienstleistungen eine für die Verkehrskreise wichtige Angabe, auch wenn die Einzelheiten, wie ein solcher Schutz zu bewerkstelligen ist, welche Mittel benötigt werden und welche Konsequenzen zu ziehen sind, in der angemeldeten Bezeichnung nicht näher ausgeführt sind.

Der Umstand, dass das Wort "GlobalPatent" - zusammen oder getrennt geschrieben - nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist, ändert an der Beurteilung nichts, da die Bedeutung klar erkennbar bleibt (vgl auch EuG MarkenR 2000, 70 – Companyline, bestätigt durch EuGH, GRUR Int 2003, 56).

Darüber hinaus weist die angemeldete Marke für die von der Teilzurückweisung der Beschwerde betroffenen Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), auch wenn dabei von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist. Soweit der Bundesgerichtshof für die Prüfung dieses Schutzhindernisses bei Wörtern darauf abstellt, ob ihnen für die fraglichen Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und/oder ob es sich um ein sonst gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch), muss vorliegend das Eintragungshindernis bejaht werden.

Die angemeldete Bezeichnung hat bezüglich der genannten Dienstleistungen einen sich aufdrängenden beschreibenden Begriffsinhalt, der zugleich dazu führt, dass "GlobalPatent" nicht als Marke verstanden wird. Selbst Wortzusammenstellungen, die lexikalisch nicht nachweisbar sind, erfüllen nicht immer die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK), insbesondere wenn es sich um eine sprachübliche Begriffsbildung mit unmittelbar beschreibendem Waren- oder Dienstleistungsbezug handelt. Dabei ist die Anwendung von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht auf die Angaben im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beschränkt, da das gesetzliche Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht auf das Vorliegen bestimmter objektiver Merkmalsangaben, sondern auf die Verkehrsauffassung abgestellt. Auch ist die Frage der Unterscheidungskraft unabhängig vom Grad eines Freihaltebedürfnisses an der Angabe zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE).

Der Begriffsinhalt von "GlobalPatent" erschließt sich ohne weiteres, da es sich um die sprachübliche Verbindung von zwei bekannten Wörtern handelt, deren Aussagegehalt durch die Kombination nicht verändert wird (vgl. auch EuG MarkenR 2000, 70 – Companyline, bestätigt durch EuGH, GRUR Int 2003, 56). Angesichts ähnlicher Wortbildungen (zB "Global Player") haben die angesprochenen Verkehrskreise nach der allgemeinen Lebenserfahrung keinen Anlass, im angemeldeten Zeichen ein betriebliches Unterscheidungsmittel zu sehen, da die angemeldete Marke in Verbindung mit den von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt aufweist.

Auch die Zusammenschreibung ändert an der Beurteilung der angemeldeten Marke nichts, da der Sinngehalt für die deutschen Verkehrskreise klar erkennbar bleibt und diesen Verkehrskreisen die Feinheiten der englischen Sprache, insbesondere wann Ausdrücke zusammen, getrennt oder mit Bindestrich geschrieben werden, ohnehin nicht geläufig sind, und die Schreibweise für sie nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist, so dass sie die angemeldete Marke mit "Global Patent"

gleichsetzen. Zudem führt die Binnengroßschreibung dazu, dass die Bestandteile eine gewisse Selbständigkeit behalten und die Bezeichnung insgesamt als zusammengesetzter Begriff erkannt wird.

Soweit der Anmelder auf eingetragene bzw geschützte Wortkombinationen wie "FERROBRAUSE" "Patentconsult" oder "alltravel" hinweist, rechtfertigt dies nicht die Eintragung der vorliegenden Anmeldung. Selbst gleich lautende Markeneintragen würden keine Bindungswirkung entfalten (BGH GRUR 1999, 420 - K-SÜD; für den Gemeinschaftsmarkenbereich vgl EuG MarkenR 2002, 600, 603, Tz 55 u 56 - ELLOS). Zudem ist zu berücksichtigen, dass es für die Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke auch auf den Zeitpunkt der Eintragung ankommt und es außerdem fehlerhafte Eintragungen geben kann. Es kann vorliegend auch nicht um die Eintragungsfähigkeit von aus Wortkombinationen bestehende Marken allgemein gehen, sondern nur um die der konkret angemeldeten Wortverbindung in Bezug auf die hier angemeldeten Dienstleistungen zum Entscheidungszeitpunkt.

Die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke verleiht ihr ebenfalls keine Unterscheidungskraft, da sie von der Sachangabe nicht wegführt, sondern diese unterstreicht. Die graphische Gestaltung beschränkt sich auf die Zusammenschreibung der Bestandteile mit einem großen Anfangsbuchstaben des zweiten Bestandteils. Diese grafischen Elemente dienen ausschließlich der Herausstellung der Sachangabe, entfalten jedoch keinen kennzeichnenden Charakter. Vielmehr wird durch die graphische Gestaltung der Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung besonders deutlich, da auf einen Blick erkannt wird, aus welchen Wörtern die Marke zusammengesetzt ist. Die einfachen graphischen Elemente treten selbst nicht besonders hervor, sondern sind alle auf die rein beschreibende Aussage des Wortbestandteils bezogen, so dass sie nicht als Herkunftshinweis erfasst werden und die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht begründen können (vgl BGH, GRUR 2001, 1153 -anti KALK).

Hinsichtlich der Dienstleistungen "Geschäftsführung und Personalberatung" hat die Beschwerde dagegen Erfolg. Insoweit stehen die Eintragungshindernisse der § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG einer Eintragung nicht entgegen. Für diese Dienstleistungen stellt die angemeldete Bezeichnung keine beschreibende Angabe dar und ihr fehlt insoweit auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

"GlobalPatent" kann nicht unmittelbar den Gegenstand dieser Dienstleistungen bezeichnen, sondern es besteht allenfalls ein äußerst mittelbarer Bezug zwischen einem weltweiten Patentschutz und diesen Dienstleistungen. So können etwa die Geschäftsführung und Personalberatung für ein Unternehmen erfolgen, das weltweit Patente hat oder anstrebt. Jedoch beziehen sich dabei die Geschäftsführung und Personalberatung nicht unmittelbar auf einen weltweiten Patentschutz.

Da insoweit kein unmittelbarer Bezug zu diesen Dienstleistungen und einem weltweiten Patent hergestellt werden kann, ist bereits zweifelhaft, ob bei diesen der Verkehr im Zeichen die Bedeutung "weltweites Patent" erkennt. Doch selbst wenn er die Bezeichnung in diesem Sinne versteht, ist sie nicht unmittelbar beschreibend und weist noch eine Unterscheidungskraft auf. Gleiches gilt, wenn der Verkehr bei diesen Dienstleistungen mangels eines Bezugs zu einem Patent oder seinem Umfeld die Marke im Sinne von "weltweit tüchtig und kompetent" verstehen sollte, da insoweit die Wortkombination "GlobalPatent" sprachunüblich ist.

Der Beschwerde war daher nur in dem aus dem Tenor sich ergebenden Umfang stattzugeben, und im übrigen zurückzuweisen.

Kliems

Sredl

Bayer

Pü