



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 79/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 38 303.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Oktober 2005 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzender sowie der Richter Kätker und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. Januar 2005 und 3. Mai 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 7. Juli 2004 die Wortmarke

Straight Advisors

für folgende Dienstleistungen in das Register angemeldet worden:

Klasse 35:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-) prüfungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Datenschutzes und der internen Revision, insbesondere in den Bereichen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Betrieb / Service Delivery, Unterstützung / Service Support und Kontrolle der Datenverarbeitung einschließlich Strategieentwicklung, organisatorische und technische Lösungskonzeption und -design, finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektmanagement, Einführung, Funktionsübertragung (Outsourcing) und Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs- und Prüfungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unterstützten Geschäftsprozessen, den Anwendungen, den Daten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den

Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der Infrastruktur;

Klasse 36:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-) prüfungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Datenschutzes und der internen Revision, insbesondere in den Bereichen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Betrieb / Service Delivery, Unterstützung / Service Support und Kontrolle der Datenverarbeitung einschließlich Strategieentwicklung, organisatorische und technische Lösungskonzeption und -design, finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektmanagement, Einführung, Funktionsübertragung (Outsourcing) und Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs- und Prüfungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unterstützten Geschäftsprozessen, den Anwendungen, den Daten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der Infrastruktur;

Klasse 37:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-) prüfungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Datenschutzes und der internen Revision, insbesondere in den Bereichen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Betrieb / Service Delivery, Unterstützung / Service Support und Kontrolle der Datenverarbeitung einschließlich Strategieentwicklung, organisatorische und technische Lösungskonzeption und -design, finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektmanagement, Einführung, Funktionsübertragung (Outsourcing) und Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs-

und Prüfungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unterstützten Geschäftsprozessen, den Anwendungen, den Daten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der Infrastruktur;

Klasse 41:

Planung, Organisation und Durchführung von Konferenzen, Seminaren und Schulungen zu Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-) prüfungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Datenschutzes und der internen Revision, insbesondere in den Bereichen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Betrieb / Service Delivery, Unterstützung / Service Support und Kontrolle der Datenverarbeitung einschließlich Strategieentwicklung organisatorische und technische Lösungskonzeption und -design, finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektmanagement, Einführung, Funktionsübertragung (Outsourcing) und Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs- und Prüfungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unterstützten Geschäftsprozessen, den Anwendungen, den Daten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der Infrastruktur;

Klasse 42:

Dienstleistungen der Unternehmensberatung, der (wirtschafts-) prüfungsnahen Beratung, der Sicherheitsberatung, des Datenschutzes und der internen Revision, insbesondere in den Bereichen Planung, Organisation, Beschaffung, Entwicklung, Betrieb / Service Delivery, Unterstützung / Service Support und Kontrolle der Datenverarbeitung einschließlich Strategieentwicklung,

organisatorische und technische Lösungskonzeption und -design, finanzielle Kalkulation, Benchmarking und Controlling, Projektmanagement, Einführung, Funktionsübertragung (Outsourcing) und Datenverarbeitung im Auftrag sowie die vorgenannten Beratungs- und Prüfungsleistungen in allen von der Datenverarbeitung unterstützten Geschäftsprozessen, den Anwendungen, den Daten(banken), den Hardwareplattformen und -komponenten, den Netzwerkplattformen / -komponenten und Verbindungen sowie der Infrastruktur; 45“.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die angemeldete Wortmarke aus den englischsprachigen Begriffen „straight“ für „ehrlich“ bzw „zuverlässig“ und „Advisors“ für „Berater“ oder „Ratgeber“ bestehe. Diese ergäben in ihrer Zusammenfügung eine unmittelbar beschreibende Bezeichnung, nämlich „ehrliche/zuverlässige Berater“ in der Mehrzahl. Es handle sich um einen werbenden Hinweis. Zwar könne „Straight“ grundsätzlich verschiedene Bedeutungen haben. Durch die konkrete Zusammenfügung mit „Advisors“ kämen jedoch andere Begriffsinhalte nicht in Betracht.

Gegen diese Entscheidungen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Er hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht geäußert. Vor der Markenstelle hat er vorgetragen, dass „Straight“ allenfalls die Qualität der Dienstleistungen, nicht jedoch die Dienstleistungen selbst beschreibe, so dass nur eine mittelbare Beschreibung in Betracht komme. Zu berücksichtigen seien im übrigen

die manigfaltigen Bedeutungsgehalte von „Straight“. Der Anmelder verweist weiter auf andere Voreintragungen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die angemeldete Wortmarke für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen daher keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH GRUR 2002, 540 – OMEPRAZOK; BGH MarkenR 2005, 145 – BerlinCard). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen 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 gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO – BerlinCard).

Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden Begriffen „Straight“ und „Advisors“ zusammen. „Advisors“ im Sinne von „Berater“ / „Ratgeber“ (in der Mehrzahl) werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das allgemeine Publikum, ohne weiteres verstehen. Dieser Begriff wird auf den hier einschlägigen Dienstleistungsgebieten - im wesentlichen Beratungsdienstleistungen verschiedener Art - in verschiedensten Zusammenhängen verwendet, wie sich aus einer Internetrecherche des Senats ergeben hat:

- börsenlexikon.faz.net: „Independent Financial Advisor“
- www.dbi.de: „Unterschiedliche Advisor“
- www.jobware.de: „Medical Advisor“
- www.humatrix.de: „Senior Advisor“
- www.bundestux.de: „AUSBILDUNG ZUM IT-ADVISOR“.

Auch aus gerichtlichen Entscheidungen ergibt sich der beschreibende Entscheidungsgehalt des Begriffs (vgl HABM, R0335/00-2 – HOMEADVISOR; HABM, R0361/03-2 – LITIGATION ADVISOR).

Der vorangesetzte Begriff „Straight“ hat dagegen verschiedene Bedeutungsinhalte, nämlich als Adjektiv „gerade“, „ordentlich“, „ehrlich“, „anständig“, „normal“, „richtig“ aber auch „zuverlässig“ (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch, S 627 mwN). Die von der Markenstelle angenommenen zwei Bedeutungen „ehrlich“ bzw „zuverlässig“ sind dabei zwar im Zusammenhang mit den begehrten Dienstleistungen in Betracht kommende Bedeutungsinhalte, die jedoch keineswegs im Vordergrund stehen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Senat im Rahmen einer Internetrecherche „Straight“ im Sinne von „zuverlässig“ nur in Einzelfällen überhaupt nachweisen konnte. Im Zusammenhang mit dem hier einschlägigen Dienstleistungsgebiet, dh den „Beratungsdienstleistungen“ auf dem Gebiet der „Unternehmensberatung“ uä wird der Begriff als beschreibende Angabe nach den Recherchen des Senats nicht verwendet.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die begehrte Marke im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen werden.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 – Test it; 1202 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Wortmarke „Straight Advisors“ nicht klar und eindeutig verständlich genannt. Eine Verwendung der Gesamtbezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen konnte der Senat, wie ausgeführt, nicht nachweisen. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann daher insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben. Vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts wird allerdings noch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis endgültig zu klären sein.

Dr. Hock

Kätker

Kruppa

Cl