



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 22/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 750 782

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klassen 35 vom 26. November 2003 aufgehoben.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Schutz der am 30. November 2000 für die Dienstleistungen:

- 35: Consultation professionnelle d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires, direction des affaires et aide à la direction des affaires, recherche, sélection et placement de cadres supérieurs, recherche, sélection et placement de personnel, expertises en affaires.
- 36: Consultation en matière financière, services de financement, affaires monétaires, en particulier placement de fonds, service d'intermédiaire en matière d'investissement, en particulier d'un courtier.
- 42: Consultation professionnelle, recherches et développement pour des tiers

international registrierten Marke 750 782

VENTURE ENGINE

durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 IR vom 26. November 2003 für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass der Schutzbewilligung die Bestimmungen der § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 i. V. m. §§ 113 und 37 Abs. 1 des Markengesetzes sowie i. V. m. Artikel 5 des Madrider Markenabkommens und Artikel 6 quinquies der Pariser Verbandsübereinkunft entgegenstünden. Die Marke werde von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne von "Unternehmensmaschine" verstanden. Es handle sich um einen existierenden Fachterminus neben vergleichbaren Wortbildungen wie "Wachstumsmaschine" und "Topmaschine". Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen handle es sich um einen beschreibenden Hinweis. Die Verkehrskreise würden annehmen, dass die so offerierten Beratungsdienstleistungen und die das Personal, die Geschäftsführung, die Finanzen sowie die Entwicklung und Recherche betreffenden Offerten die "Unternehmensmaschine" betreffen.

Mit ihrer Beschwerde beantragt die Markeninhaberin,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie trägt vor, dass bereits der Begriff "Venture" mehrdeutig sei und nicht unbedingt mit dem deutschen Begriff "Unternehmen" in Verbindung gebracht werde. Das Gesamtzeichen sei aufgrund seiner Mehrdeutigkeit der Interpretation zugänglich. So könnten die unter dieser Marke angebotenen Dienstleistungen an "Unternehmen" gerichtet sein, welche wie eine Maschine arbeiteten oder solche Unternehmen, die als Motor der Wirtschaft gelten. Es könnte sich jedoch auch um einen Hinweis auf die Dienstleistung selbst oder auf die ausführenden Unternehmen handeln. Für

den deutschen Sprachraum gebe es abgesehen von der Verwendung durch die Anmelderin keine weitere Verwendungsbeispiele.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die streitgegenständliche IR-Marke "VENTURE ENGINE" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen für unterscheidungskräftig und für nicht Freihaltungsbedürftig beschreibend gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, so dass der Marke der Schutz in Deutschland zu gewähren ist.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr. vgl. 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 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 vorer-

wähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr. BGH aaO – BerlinCard; BGH GRUR 1999, 1089 – Yes).

Die vorliegende Marke ist aus den Bestandteilen "VENTURE" und "ENGINE", geschrieben in zwei Worten, zusammengesetzt. "Venture" stammt aus der englischen Sprache und wird im Deutschen mit "Unternehmen" aber auch "Wagnis", "Risiko", "Operation" oder "Spekulation" übersetzt (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch, 1991, S. 707). "ENGINE", ebenfalls ein englischer Begriff, hat die deutschen Bedeutungen "Maschine", "Motor" aber auch "Lokomotive". Bereits aus der Mehrdeutigkeit der einzelnen Begriffe ergibt sich daher eine gewisse Verschwommenheit und Unklarheit des Gesamtbegriffs.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend von diesen Grundsätzen vermag der Senat einen beschreibenden Begriffsinhalt des Gesamtzeichens - bezogen auf die beanspruchten Dienstleistungen - nicht festzustellen.

Das angemeldete Gesamtzeichen bleibt mehrdeutig oder jedenfalls sprachlich eigenartig, auch wenn es einen beschreibenden Anklang enthalten mag. Bereits die von der Markenstelle festgestellte Bedeutung "Unternehmensmaschine" können die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das allgemeine Publikum erst mit Hilfe einiger Gedankenschritte erschließen. Hinzu kommt, dass der Begriff "Unternehmensmaschine" weder im Deutschen noch im Englischen gebräuchlich ist - jedenfalls in dem von der Markenstelle unterstellten Sinn. Bei der Internetrecherche des Senates konnte der Ausdruck in der englischen Sprache - außer als Hinweis auf die Markeninhaberin dieses Verfahrens - nicht als

gebräuchlich festgestellt werden. In der deutschen Sprache konnte der Gesamtbegriff lediglich im Zusammenhang mit einem Kunstprojekt (www.foto-search.de: "Die Unternehmensmaschine und die Menschen, die sie bewegen") bzw. ironisch verwendet (beat.doebe.li: "Definition der Aussage "Unternehmensmaschine" - ein Unternehmen ist ein System, in dem die Mitarbeiter nur namenlose Rädchen im Getriebe sind ...") nachgewiesen werden.

Darüber hinaus bedarf es weiterer Überlegung, das Zeichen dahingehend zu interpretieren, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen ein Bezug zu einer "Unternehmensmaschine" besteht. Als "Unternehmensmaschine" kann in diesem Zusammenhang nämlich zum einen der Anbieter der Dienstleistungen, zum anderen aber auch der angesprochene potentielle Kunde verstanden werden.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung nur im Sinne einer rein beschreibenden Aussage hinsichtlich der damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. 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 bisher nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt. 2001, 366 – Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Marke "VENTURE ENGINE" nicht. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe ist derzeit auf dem einschlägigen Dienstleistungsgebiet nach den Recherchen des

Senats nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann deshalb 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, da der Begriff im Hinblick auf diese Dienstleistungen ungebräuchlich und mehrdeutig ist und daher von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres als beschreibende Sachangabe verstanden werden kann.

Winkler

Richter Kätker ist durch
Urlaub verhindert zu un-
terschreiben.

Dr. Hock

Winkler

CI