



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 107/06

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
22. Januar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 13 365.1**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2008 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzender, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 11. März 2003 die Wortmarke

### **manufacturing score card**

für nachfolgende Waren/Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

EDV-Hardware, EDV-Software;

Klasse 35:

Betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Personalmanagementberatung, Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Erstellen von Geschäftsgutachten; Marketing, Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit; Herausgabe von Statistiken; Personal-/Stellenvermittlung; Personalanwerbung;

Klasse 42:

Technische Beratung, technische Projektplanung; Erstellen technischer Gutachten.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 20. Februar 2006, der im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 2. August 2006 bestätigt worden ist, gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich die Anmeldemarke aus den englischen Wörtern „manufacturing“ für „Herstellungs-/Produktions-“, „score“ für „Leistung/Erfolg/Punkte/Vorteil“ und „card“ für „Karte/Programm“ zusammensetze. Hierbei handele es sich um eine sprachübliche Wortkombination beschreibenden Inhalts. Es sei nicht erforderlich, dass der Verkehr mit dem gegenständlichen Zeichen eine konkret beschreibende Vorstellung verbinde. Vielmehr genüge es, wenn die Annahme eines sachbezogenen Hinweises nahe liege. Die angemeldete Marke bringe zum Ausdruck, dass mit Hilfe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Produktionskennzahlenkarten“ oder „Produktionskennzahlenprogramme“ aufgestellt, ausgewertet oder umgesetzt bzw. erstellt würden. Die Waren dienten hierbei der Aufstellung oder Auswertung. Die englischsprachigen Bestandteile seien den entsprechenden deutschen Begriffen gleichzustellen, da sie teilweise Eingang in die deutsche Sprache gefunden hätten und ihnen ohne weiteres ein beschreibender Hinweis entnommen werden könne. Zudem würden viele englische Begriffe nicht mehr übersetzt, sondern nur in ihrer ureigensten Form verwendet werden. Die Begriffskombination sei darüber hinaus, insbesondere im Internet, weit verbreitet. Die hierbei festgestellte Verwendung durch die Beschwerdeführerin ändere nichts an dem beschreibenden Charakter, da es sich um eine sprachüblich gebildete und verständliche Wortschöpfung handele.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde erhoben, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 20. Februar 2006 und vom 2. August 2006 aufzuheben.

Die Beschwerde ist nicht näher begründet worden. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Anmelderin ausgeführt, dass es sich bei der gegenständlichen Bezeichnung zumindest in Bezug auf die angemeldeten Waren nicht um eine allgemein verständliche beschreibende Angabe handele. Der Gesamtbegriff existiere weder in der deutschen noch in einer Welthandelsprache. Insbesondere im Internet sei die Wortkombination „manufacturing score card“ nicht zu finden. Sie stelle eine sprachliche Neukombination dar und dürfe nicht in ihre Einzelteile zerlegt werden. Zudem könnten diese verschiedene Bedeutungen aufweisen, so dass vielfältige Kombinationsmöglichkeiten entstehen würden. Die von der Markenstelle vorgenommene Interpretation, dass sich die angemeldeten Waren und Dienstleistungen mit der Beurteilung von Produktionskennzahlen befassen würden, stelle nur eine von vielen dar. Auch sei diese viel zu vage und ungenau, um als unmittelbar beschreibende Angabe aufgefasst zu werden. Insbesondere zu Marketing sowie Markt- und Meinungsforschung sei ein Sachbezug nicht erkennbar. Zudem sei die Anmeldemarke nicht für Mitbewerber freizuhalten, da sie allenfalls unklare Vorstellungen im Hinblick auf die gegenständlichen Dienstleistungen vermittele. Konkurrenten auf dem Gebiet der Technik würden jedoch nur existente und verständliche Bezeichnungen verwenden.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin ergänzend vorgetragen, dass das gegenständliche Zeichen von ihr entwickelt worden sei. Außerdem bestehe an ihm kein Freihaltungsbedürfnis, da es nur von der Anmelderin benötigt werde.

Der Beschwerdeführerin sind mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung die vom Senat ermittelten Belege übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Die angemeldete Marke weist nicht die erforderliche Unterscheidungskraft auf und unterliegt damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

a) Der aus dem Englischen kommende Zeichenbestandteil „manufacturing“ stellt entweder ein Adjektiv mit den Bedeutungen „Herstellungs-“ bzw. „Produktions-“ oder ein Substantiv im Sinne von „Fertigung“ dar (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 539). Die weiteren Elemente „score“ und „card“ können als Begriffskombination mit Punktekarte übersetzt werden (vgl. Pons, a. a. O., Seiten 117 und 798). Die angemeldete Wortfolge bezeichnet damit eine Produktionspunktekarte, auf der fertigungsrelevante Daten zu dem Zweck aufgelistet werden, die Fertigung unter den verschiedensten Gesichtspunkten (z. B. Kosten) zu optimieren.

b) In diesem beschreibenden Sinne wird die Anmeldemarke vom Verkehr auch ohne weiteres verstanden. Zum einen ist sie sprachüblich gebildet, wie vergleichbare Bezeichnungen und Wortfolgen, insbesondere im betriebswirtschaftlichen Bereich, zeigen. So lassen sich die Wortverbindungen „Manufacturing Automation

Protocol“ bzw. „Manufacturing Resource Planning“ (vgl. Corsten, Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, 4. Auflage, Seite 605) oder „manufacturing labour costs“ bzw. „manufacturing lead time“ (vgl. Hamblock/Wessels, Großwörterbuch Wirtschaftsendenglisch, Englisch-Deutsch, 6. Auflage, Seite 688) finden. Außerdem lehnt sich das gegenständliche Zeichen an den geläufigen Fachbegriff „Balanced Scorecard“ an (vgl. „Wikipedia“ unter „[http://de.wikipedia.org/wiki/Balanced\\_Scorecard](http://de.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard)“). Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich englischsprachige Begriffe in immer stärkerem Umfang eingesetzt werden.

Zum anderen wird die angemeldete Wortfolge in unterschiedlichen Schreibweisen bereits von Dritten vielfältig in Verbindung mit Kennzahlen aus dem Bereich der Produktion verwendet (vgl. „Google-Trefferlisten“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=%22manufacturing+score+card%22&btnG=G...>“ und „<http://www.google.de/search?hl=de&q=%22manufacturing+scorecard%22&btnG=Go...>“). Zu diesen Kennzahlen zählt das Unternehmen ORACLE beispielsweise Angaben zu den Auftragseingängen, zu den Gebäudekosten oder zur Produktivität (vgl. „PEOPLESOFT MANUFACTURING SCORECARD“ unter „[http://www.oracle.com/media/peoplesoft/en/pdf/datasheets/e\\_epm\\_ds\\_manufacture\\_42005.pdf](http://www.oracle.com/media/peoplesoft/en/pdf/datasheets/e_epm_ds_manufacture_42005.pdf)“).

Schließlich gebraucht die Beschwerdeführerin selbst die gegenständliche Bezeichnung im Zusammenhang mit Kennzahlen aus dem Bereich der Produktion. So bietet nach ihrer Aussage „die „MSC die Möglichkeit, die aktuellen Prozesszustände zu beobachten, aus den Prozessen Kennzahlen zu ermitteln und auf Basis der Kennzahlen den Grad der Zielerreichung festzustellen.“ (vgl. „MPDV Mikrolab GmbH“ unter „<http://www.mpdv.de/de/products/hydra/msc.htm>“). Des Weiteren hat ihr Geschäftsführer ein Buch mit dem Titel „Manufacturing Scorecard“ geschrieben. Darin werden „kundenorientierte Strategien mit quantifizierbaren Zielgrößen (etwa Verkürzung der Liefer- und Durchlaufzeit; Verringerung der Bestände; Verbesserung der Maschinenauslastung) ...“ vorgestellt (vgl. „Gabler Online“ unter „<http://www.gabler.de/index.php;do=show/isbn=3-409-12582-5/site=g/sid=958313->

723475822feaef35495451334“). Die Manufacturing Scorecard stellt laut dem Verfasser ein Tool dar, um den Mitarbeitern ihre jeweiligen Messgrößen für die tägliche Arbeit vorzugeben (vgl. „SpringerLink“ unter „<http://www.springerlink.com/content/mw4323k179153220/?p=86cea5d38c414339bab...>“). Zudem konnte ein weiteres Buch von einem anderen Autor (ebenfalls Mitarbeiter bei der Beschwerdeführerin) ermittelt werden, in dem - vergleichbar mit der eben genannten Fundstelle - „Manufacturing Scorecard“ mit „Prozessorientierte Kennzahlen in der Fertigung“ umschrieben wird (vgl. „brainGuide“ unter „<http://www.brainguide.de/manufacturing-scorecard/publicationdetail,3...16905.html>“).

c) Im Sinne von Karte oder Übersicht, die Kennzahlen zum Herstellungsverfahren enthält, weist die Anmeldemarke zu allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Bezug auf:

Um die Produktionskennzahlen ermitteln, verwalten und auswerten zu können, ist der Einsatz von „EDV-Hardware“ und „EDV-Software“ notwendig. Dies wird anhand folgender Aussage der Beschwerdeführerin deutlich:

„Für die beschriebene Methode bietet MPDV ein Software-System, das die Einführung der Manufacturing Scorecard in einem Fertigungsbetrieb in optimaler Weise unterstützt und vielfältige Werkzeuge umfasst, die für die praktische Umsetzung von Nutzen sind.“ (vgl. „MPDV Mikrolab GmbH“ a. a. O.).

Die Dienstleistungen „Betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Personalmanagementberatung, Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Erstellen von Geschäftsgutachten“, „Herausgabe von Statistiken“ sowie „technische Beratung, technische Projektplanung; Erstellen technischer Gutachten“ sind auf die Einführung oder Auswertung der „manufacturing score card“ gerichtet. Durch diese Tätigkeiten werden zum einen die Voraussetzungen geschaffen, um die von der Beschwerdeführerin entwickelte Bewertungsmethode in einem Unternehmen einsetzen zu können. Zum anderen werden mit ihrer Hilfe die Kennzahlen

ermittelt und aufbereitet. Sie bilden die Grundlage für die Entscheidung, ob und welche Maßnahmen zwecks Einsparung von Kosten ergriffen werden müssen. Die Beschwerdeführerin selbst weist darauf mit folgenden Worten hin:

„...die Manufacturing Scorecard (MSC), die hilft, aus den mit MES gemachten Beobachtungen, Schlussfolgerungen und Maßnahmen abzuleiten. Sind die Maßnahmen umgesetzt, zeigt die Manufacturing Scorecard, inwieweit diese Maßnahmen greifen.“ (vgl. „QE-online.de“ unter „[http://www.qe-online.de/qe/live/fachartikelarchiv/qe\\_ha\\_artikel/detail/30893299.html](http://www.qe-online.de/qe/live/fachartikelarchiv/qe_ha_artikel/detail/30893299.html)“).

Durch „Marketing“, „Marktforschung“ und „Meinungsforschung“ sowie „Öffentlichkeitsarbeit“ werden die Nachfrage und damit die Auftragseingänge gesteigert. Die Dienstleistungen haben somit unmittelbare Auswirkungen auf bestimmte in der „manufacturing score card“ vermerkte Kennzahlen. Zudem können die für sie aufgewendeten Kosten auch Bestandteil eines solchen Auswertungssystems sein.

Die „Personal-/Stellenvermittlung“ und die „Personalanwerbung“ bezwecken die Einstellung neuer Mitarbeiter. Auch diese Tätigkeiten richten sich nach den im Rahmen des Herstellungsprozesses gewonnenen Kennzahlen. So bedingt eine Steigerung der Produktion regelmäßig mehr Personal. Umgekehrt sind die Kosten für die Beschäftigten als Kennzahl in der „manufacturing score card“ zu berücksichtigen.

Die beschreibende Bedeutung der Anmeldemarke wurde im Übrigen auch vom Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in seinem (noch nicht rechtskräftigen) Urteil vom 8. November 2007 betreffend die Rechtssache T-459/05 (Nr. 25) festgestellt (vgl. „EuG“ unter „<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=de&num=79928891T19050459&...>“). Der Entscheidung liegt eine identische Gemeinschaftsmarkenmeldung zugrunde.



d) Auch die von der Beschwerdeführerin angesprochene Mehrdeutigkeit begründet nicht die Unterscheidungskraft des gegenständlichen Zeichens. Selbst wenn die einzelnen Elemente der Begriffskombination „manufacturing score card“ unterschiedlich interpretiert werden können, so gibt es doch zumindest die oben genannte, einen eindeutig beschreibenden Sinngehalt aufweisende Bedeutung „Produktionspunktekarte“. Für die Verneinung der Unterscheidungskraft reicht es bereits aus, wenn die angesprochenen Verkehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Charakter entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude).

e) Schließlich führt die Neuheit der gegenständlichen Bezeichnung nicht zu ihrer Schutzfähigkeit. Die ermittelten Belege lassen zwar darauf schließen, dass die angemeldete Marke tatsächlich von der Beschwerdeführerin entwickelt worden ist. Doch ist der Verkehr an neue Begriffe und Abbildungen in der Werbung gewöhnt, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 66).

2. Des Weiteren unterliegt die angemeldete Marke dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Entsprechend den Ausführungen unter 1.) stellt die Anmeldemarke eine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Sie wird zudem - wie bereits dargelegt - als Sachangabe im Verkehr eingesetzt (vgl. ergänzend „9. Darmstädter Kunststofftag“ unter „[www.k-fhd.de/pdf/Bericht%209.K-Tag.pdf](http://www.k-fhd.de/pdf/Bericht%209.K-Tag.pdf)“: „..., Ermittlung prozessorientierter Kennzahlen mit der Methode Manufacturing Scorecard, ...“). Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Mitbewerber das angemeldete Zeichen unabhängig von seiner Schreibweise benötigen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Knoll

Kätker

Dr. Kortbein

CI