



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 75/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Januar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 801 610

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 8. Januar 2008 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzenden, sowie der Richter Bender und Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 4. Juli 2002 ist die Wortmarke

### **GREENWICH CONSULTING**

als IR-Marke für nachfolgende Dienstleistungen mit Benennung für die Bundesrepublik Deutschland international registriert worden:

Klasse 35:

Management services concerning relations with clients (consulting services relating to business, business management); advertising services and business information; updating of advertising material; business management assistance services; business organization and management advice and assistance services; business consulting; billboard advertising, distribution of publicity material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), particularly for national or international mail-order sales; services provided by a franchiser namely, assistance regarding the operation or management of industrial or commercial companies; operating an administrative data bank; commercial information and consulting services; business promotion for third parties of all types, and particularly for the provision of cards for privileged users; sales

marketing and sales promotion services for third parties of all kinds and on all media, particularly for national or international mail-order sales; data entry, editing, compilation and processing services and, in general, services relating to recording, transcription transmission and systemization of written communications and sound and/or visual recordings; subscription services for third parties to printed matter and to all media containing information, texts, sounds and/or images, electronic or non-electronic and digital publications, audiovisual products or multimedia products (computer editing of texts and/or still or animated images and/or musical or non-musical sounds), for interactive or other use, on the corresponding carriers (audio digital compact disks, audio digital videodisks); document reproduction; rental of all types of advertising and commercial presentation equipment; computer file management, business advice and advertising regarding telematic services; organization of exhibitions for commercial and advertising purposes; subscription to a computer communication, telephone or computer (Internet) system; subscription to a television channel; business organization and management consultancy; assistance and consultancy in connection with business management; market study; business expertise; business consulting, inquiry and information services; consultancy in connection with personnel issues; personnel recruitment; information services and advice relating to recruitment; database management; strategic management services in the field of telecommunications; administrative management of exhibition venues; creation and operation of lead data banks and databases.

Services de management concernant la relation clientèle (services de consultation dans le domaine des affaires, gestion des affaires); services de publicité et informations d'affaires; mise à jour

de documentation publicitaire; services d'aide à la direction des affaires; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de données administratives; services de conseils et d'informations commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment pour la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de documents; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique (Internet);

abonnement à une chaîne de télévision; conseils en organisation et direction des affaires; aide et consultation pour la direction des affaires; étude de marché; expertise en affaire; conseils, informations et renseignements d'affaires; consultation pour des questions de personnel; recrutement de personnel; services d'informations et conseils en matière de recrutement; gestion de bases de données; services de gestion stratégique dans le domaine des télécommunications; gérance administrative de lieux d'expositions; constitution et exploitation de banques de données et de bases de données juridiques.

Klasse 36:

Financial, banking and monetary services; financial, banking and monetary services accessible by e-mail or the Internet; insurance underwriting; banking business; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; real estate brokerage; real estate appraisal; real estate valuation; raising capital; capital investments; insurance, financial and banking consultancy; securities brokerage; financial, fiscal and real estate appraisals; financing and financial sponsoring services; savings banks; financial management; issue of travelers' checks, tokens of value and letters of credit; credit bureaux; debt collection agencies; financial analysis; lease-purchasing; setting up lease contracts; credit and debit card services; surety services; foreign exchange operations; check verification; safe deposits; savings; financial and banking information; raising and investment of funds; electronic transfer of funds; lending; pledge loans; fire insurance underwriting; capital investment; collateral loans; financial transactions; deposit of valuables; life insurance underwriting; raising capital; stock exchange quotations; term account services; financial market prospecting relating to investment

and management of securities and financial instruments; mutual funds; consultancy services relating to financial management and strategy in the telecommunications sector.

Services bancaires, financiers et monétaires; services bancaires, financiers et monétaires accessibles par e-mail ou Internet; assurances; affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; courtage en biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; expertise immobilière; constitution de capitaux; investissements de capitaux; consultations en matière d'assurances, en matière financière et bancaire; courtage en Bourse; estimations financières, fiscales et immobilières; services de financement et de parrainage financier; caisse de prévoyance; gérance de fortunes; émission de chèques de voyage, de bons de valeur et de lettres de crédit; agences de crédit; agences de recouvrement de créances; analyse financière; crédit-bail; établissement de baux; services de cartes de crédits et de cartes de débits; cautions (garanties); opération de change; vérification des chèques; dépôt en coffre-forts; épargne; informations financières et bancaires; constitution et placement de fonds; transfert électronique de fonds; prêt; prêt sur gage; assurance contre l'incendie; investissement de capitaux; prêt sur nantissement; transactions financières; dépôt de valeurs; assurance sur la vie; constitution de capitaux; cote en Bourse; services de compte à terme; prospection de marchés financiers en vue du placement et de la gestion de valeurs financières et mobilières; fonds communs de placement; services de conseils en gestion et en stratégie financière dans le domaine des télécommunications.

Klasse 38:

Telecommunication services; electronic messaging services via the Internet, Extranet, Intranet; secure email services; press and information agencies; communication via radio, telephone and telegraph equipment as well as through any data communication means and videotex, and in particular via computer terminals, peripheral equipment or electronic and/or digital equipment, using videophones, picture phones and videoconferencing equipment; sending or transmission of telegrams and messages; data transmission services, particularly batch transmissions, electronic document dispatching, email services; telephone call transfer or telecommunication services; cellular telephone communication; satellite transmission; television program broadcasting; radio and television programs and more generally audiovisual and multimedia programs; telex and telegram transmission services; transmission of information by teleprinter; communication via computer terminals; computer transmission of information for the purpose of obtaining data held in data banks and image banks; communication services via computer networks in general namely communication via computer terminals; message consultation services and data transmission via networks and specific and/or portable terminals; technical consulting and advice in the field of telecommunications; transmission services for written communications and sound and/or visual recordings; rental of modems; electronic correspondence exchange (electronic messaging).

Services de télécommunications; services de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de dépêches et de messages; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission par satellite; diffusion de programmes de télévision; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias; services de transmission de télex, de transmission de télégrammes; transmission d'informations par télécopieur; communication par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images; services de communication sur réseaux informatiques en général à savoir communication par terminaux d'ordinateurs; services de consultation de messages en transmission de données sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables; consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications; services de transmission de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services de location de modems; services d'échange de correspondances électroniques (messagerie électronique).



Klasse 41:

Teaching, training, education and entertainment services; sporting and cultural activities; correspondence courses; editing and publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspapers, periodicals, magazines, publications of all sorts and in all forms (other than for advertising purposes) including electronic and digital publications (other than advertising) of sound and/or visual media, of multimedia carriers, (interactive disks, compact and read-only digital audio disks), of multimedia programs (computer editing of texts and/or still or animated images), of games and particularly of television, audiovisual games, games on CDs and CD-DAs, on magnetic media; introductory and further education and teaching relating to all fields of general interest; organization of seminars, placements and courses; organization of conferences, forums, congresses and colloquiums; production of radio and television programs, of audiovisual and multimedia programs (computerized editing of texts and/or images, still or animated, and/or sounds, musical or not), for interactive or other uses; booking of seats for shows; organization of competitions, of games (entertainment) and of information campaigns and professional or other events, for educational or cultural purposes; development and production of information programs, of radio and television entertainment programs, of audiovisual and multimedia programs (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or musical or non-musical sounds) for interactive or other use; organization of shows; production and rental of films and cassettes including videocassettes, and more generally of all sound and/or visual media, and of multimedia carriers (interactive disks, compact and read-only digital audio disks); lending of books and other publications; toy lending library services namely: recreational services (entertain-

ment) and game and toy lending services, services provided by a franchiser, namely primary staff training, videotape editing; operating lotteries; organization of cultural and educational exhibitions; editorial offices; translation services; videotape filming.

Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement; activités culturelles et sportives; cours par correspondance; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisation de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; réservation de places pour les spectacles; organisation de concours, de jeux (divertissements) et de campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non, à buts éducatifs ou culturels; réalisation et production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons

musicaux ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); prêt de livres et autres publications; services de ludothèques à savoir: services d'animations ludiques (divertissements) et de prêt de jeux et jouets, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel, montage de bandes vidéo; organisation de loteries; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; bureaux de rédaction; services de traduction; filmage sur bandes vidéo.

Klasse 42:

Professional consulting regarding computers; legal consultancy; site hosting (Internet); services provided by a franchiser, namely transfer (provision) of technical know-how, licensing services, copyright management, design (development) of legal data banks and databases; computer programming for electronic instruments and apparatus, for computers, for telecomputing and computer communication systems, for multimedia equipment, programming of multimedia equipment; rental services for computers, software, scanners, CD-writers, printers, printer peripheral equipment; leasing access time to a database server center; design (development) of sites on global computer networks; engineering; rental of computer, computer communication and telematic apparatus and instruments; technical consulting and advice in the field of computing.

Consultations professionnelles en matière d'ordinateurs; consultations juridiques; hébergement de sites (Internet); services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire technique, concession de licences, gérance de droits d'auteur, conception (élaboration) de banques de données et de bases de données juridiques; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias, programmation de matériels multimédias; services de location d'ordinateurs, de logiciels, de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; ingénierie; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique; consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique.

Mit Beschluss vom 23. März 2006 hat die Markenstelle für Klasse 35 IR der Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37, 107, 113 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 2 MMA und Art. 6 quinquies B PVÜ verweigert, da es sich um eine nicht unterscheidungskräftige Angabe handle. Nach ihrer Auffassung dürfe sich die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern müsse streng und vollständig ausfallen. Ein Eintragungshindernis könne sich nämlich nicht nur daraus ergeben, welchen Bezug die angemeldete Bezeichnung zu den beanspruchten Dienstleistungen habe, sondern auch daraus, dass das Publikum im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der Produkte in der fraglichen Wortkombination eine Sachinformation erkenne. Hier ist die beanspruchte Wortverbindung erkennbar und sprachüblich aus der geografischen Angabe „Greenwich“ und dem in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen englischen Wort „Consulting“ zusammengesetzt. Das neben Fachverkehrskreisen angesprochene allgemeine Publikum werde die Wortverbindung als Hinweis auf

die Art und den Erbringungsort der angebotenen Dienstleistungen verstehen, nämlich Beratungsleistungen, die in oder für Greenwich erbracht würden, einen Stadtteil von London, der hierfür durchaus in Betracht komme, da sich dort u. a. die „Greenwich School of Management“ befinde, die einen guten Ruf genieße. Der Begriff „Consulting“ sei nicht nur beschreibend für Dienstleistungen der Unternehmensberatung, sondern könne auch alle anderen, wie „Telekommunikation, Finanzwesen, Unterhaltung, Verbreitung von Werbematerialien“ betreffen. Die Bezeichnung sei in ihrem Sinngehalt klar und eindeutig. Auch die von der Markeninhaberin zitierten Voreintragungen von Gemeinschaftsmarken könnten weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Bindung führen, weil die Entscheidung über die Schutzfähigkeit keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstelle.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der international registrierten Marke, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 23. März 2006 aufzuheben und der Internationalen Registrierung vollständigen Schutz in Deutschland zu gewähren.

Zur Begründung trägt sie vor, dass die Marke hinreichend unterscheidungskräftig sei, zumal auch geringe Unterscheidungskraft zur Schutzgewährung ausreiche. Die Markenstelle habe lediglich pauschal die fehlende Unterscheidungskraft postuliert, ohne die hierfür notwendige Einzelprüfung anhand der tatsächlich beanspruchten Dienstleistungen durchgeführt zu haben. Die Bezeichnung „GREENWICH CONSULTING“ existiere in dieser Form weder im deutschen noch im englischen Sprachgebrauch und sei eine Fantasiebezeichnung. Ortsnamen im weiteren Sinne, wie z. B. Stadtteile, seien nur dann schutzunfähig, wenn die angesprochenen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Marke davon ausgingen, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen tatsächlich an dieser Stelle erbracht würden. „Greenwich“ werde aber nicht mit Beratungsdiensten in Verbin-

dung gebracht. Zudem liege der Schwerpunkt bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke in ihrer Gesamtheit, ohne dass es auf ein bestimmtes Niveau, eine sprachliche oder künstlerische Kreativität oder Einbildungskraft ankäme. Die hier beanspruchten Beratungs-, (Tele-)Kommunikations-, Bildungs-, aber auch technischen Dienstleistungen könnten, um in Deutschland überhaupt wahrgenommen werden zu können, naturgemäß auch in Deutschland erbracht werden, so dass der Erbringungsort nicht Greenwich sei, sondern der jeweilige Ort in Deutschland als tatsächliche Erbringungsstätte, wo die unter der Marke angebotene Dienstleistung tatsächlich wahr- und in Anspruch genommen werde. Es sei das Wesen solcher internationaler Beratungsgesellschaften, dass sie gerade vor Ort in dem jeweiligen Land, in dem die Berater zum Einsatz kämen, die abgefragte Leistung anböten. Der Begriff „Consulting“ sei auch nicht für alle beanspruchten Dienstleistungen, wie z. B. „Telekommunikation, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten etc.“ beschreibend. Die Organisation und Durchführung von Sportspielen, das Angebot von Telekommunikationsdiensten, die Durchführung von Lotterien oder der Verleihservice von Büchern und Spielen werde nicht als Beratungsdienstleistung angesehen. Eine derartige Verwässerung des Beratungsbegriffs gebe es in der deutschen Sprache bislang nicht. Im Übrigen sei bereits eine Reihe von zusammengesetzten Marken mit dem Bestandteil „Greenwich“ eingetragen worden und sogar des Öfteren „Greenwich“ in Alleinstellung. Es bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis. Geografische Herkunftsangaben bezeichnen bei Dienstleistungen den Ort der Erbringung. Da die beanspruchten Dienstleistungen in Deutschland erbracht würden, werde durch die Marke gerade keine geografische Herkunftsbezeichnung monopolisiert.

Die vorläufige Rechtsauffassung des Senats ist der Beschwerdeführerin unter Übersendung der ermittelten Belege mit der Terminladung mitgeteilt worden. Eine Stellungnahme hierzu erfolgte nicht. Die Beschwerdeführerin ist auch zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle der Internationalen Registrierung den nachgesuchten Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt, da der Marke als beschreibender Angabe wegen Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Die Zurückweisung der Schutzerstreckung ist im angefochtenen Beschluss zutreffend auf Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ gestützt. Auch wenn der Prüferbeschluss zu Beginn lediglich auf den Zurückweisungsgrund der nicht unterscheidungskräftigen Angabe ausdrücklich Bezug genommen und insoweit nur den für nationale Markenmeldungen relevanten § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zitiert hat, so hat er sich doch im weiteren Verlauf zur Begründung der Schutzversagung auf den beschreibenden Charakter der Anmeldung für alle begehrten Dienstleistungen gestützt, so dass ihm ungeachtet der unvollständigen Zitierung im Eingangssatz beide Eintragungshindernisse des Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zugrunde liegen, wegen derer auch die Beanstandung erfolgt war. Der Senat legt daher ebenso beide Eintragungshindernisse zugrunde, wie auch in der mündlichen Verhandlung erörtert. Die Markeninhaberin hat in ihrer schriftlichen Beschwerdebegründung auch zu beiden Schutzversagungsgründen Stellung genommen.

2. Die Eintragung von Marken, die unter Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ fallen, darf i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA und § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nur verweigert werden, wenn ihnen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder wenn sie u. a. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,

der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rspr. des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. Urteil des EuGH vom 23. Oktober 2003, C-191/01 P - Doublemint, Randnummern 30-32; Slg. 2003, I-12447; MarkenR 2003, 450; Mitt. 2004, 28; GRUR 2004, 146; GRUR Int. 2004, 124) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. u. a. zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL; ABl. EG 1989, L 40/1) das Urteil des EuGH vom 4.5.1999, C-108/97 und C-109/97 - Chiemsee, Randnummern 25, 26; Slg. 1999, I-2779; MarkenR 1999, 189; GRUR 1999, 723, GRUR Int. 1999, 727, WRP 1999, 629).

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (s. Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-363/99 - Postkantoor, Randnummer 97, zu der entsprechenden Vorschrift in Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c MarkenRL; Slg. 2004, I-1619;



MarkenR 2004, 99; GRUR 2004, 674; GRUR Int. 2004, 500). Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ist lediglich auf ihre Gesamtwahrnehmung durch den angesprochenen Durchschnittsverbraucher abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Randnummer 35; Slg. 2004, I-8317; MarkenR 2004, 393; GRUR 2004, 943; Mitt. 2004, 513; GRUR Int. 2005, 44), wobei eine Betrachtung der Anmeldung in ihrer Gesamtheit vorzunehmen ist.

„Namentlich an der Freihaltung von Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Warengruppen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, dienen können, vor allem von geografischen Bezeichnungen, besteht ein Allgemeininteresse, das insbesondere darauf beruht, dass diese Zeichen oder Angaben nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise, etwa dadurch beeinflussen können, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden“ (EuGH - Chiemsee, a. a. O., Randnummer 26).

Diese Vorschrift verbietet die Eintragung von geografischen Bezeichnungen als Marke nicht nur, wenn sie bestimmte geografische Orte bezeichnen, die für die betroffenen Warengruppen bereits berühmt oder bekannt sind und die daher von den beteiligten Verkehrskreisen, also von Handel und Durchschnittsverbraucher, in dem beanspruchten Gebiet mit dieser Warengruppe in Verbindung gebracht werden. Vielmehr müssen auch geografische Bezeichnungen, die von Unternehmen verwendet werden können, für die vernünftigerweise also für die Zukunft zu erwarten ist, dass sie mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden, als geografische Herkunftsangaben für diese freigehalten werden (EuGH - Chiemsee, a. a. O., Randnummern 29 - 31).

Schließlich ist die Angabe der geografischen Herkunft der Ware zwar üblicherweise die Angabe des Ortes, wo die Ware hergestellt worden ist oder hergestellt werden könnte; es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Verbindung

zwischen der Warengruppe und dem geografischen Ort auf anderen Anknüpfungspunkten beruht, z. B. dem Umstand, dass die Ware an dem betreffenden geografischen Ort entworfen worden ist (EuGH - Chiemsee, a. a. O., Randnummern 37).

Diese vom EuGH aufgestellten und aufgrund der Harmonisierung des Markenrecht durch die MarkenRL auch für Internationale Registrierungen und nationale Marken in der Europäischen Gemeinschaft anzuwendenden Kriterien gelten nicht nur für Waren, sondern in gleicher Weise für Dienstleistungen.

Dabei ist auf das Verständnis eines durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Randnummer 31; Slg. 1998, I-4657; WRP 1998, 848; GRUR Int. 1998, 795). Die im vorliegenden Fall beanspruchten Dienstleistungen richten sich sowohl an den allgemeinen Durchschnittsverbraucher als auch an ein spezielleres Fachpublikum mit gewissen professionellen Erfahrungen. Während nämlich die Dienste der Klassen 36 bis 41 überwiegend an den allgemeinen Kunden gerichtet sind, wenden sich speziellere Leistungen, u. a. im Bereich von Geschäftsführung und Unternehmensleitung in den Klassen 35 und 42, an den Fachverkehr.

Die Schutz suchende Marke setzt sich nach Erkenntnis des Senats aus zwei beschreibenden Begriffen zusammen.

Bei „GREENWICH“ handelt es sich um einen international bekannten Stadtteil von London und damit um eine geografische Herkunftsangabe („Ursprungsort“). Neben einer ehemaligen Marineakademie und der berühmten Sternwarte (Greenwich Mean Time) sind dort auch eine Universität (University of Greenwich) und eine Management-Schule (Greenwich School of Management) angesiedelt. Darauf hat zutreffend bereits der angefochtene Beschluss hingewiesen, und dies bestätigt

auch die Recherche des Senats, die der Markeninhaberin mit der Terminladung übermittelt worden ist (s. u. a. <http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwich> und <http://www.greenwich-college.ae.uk>).

Zu geografischen Herkunftsangaben gehören nämlich auch Ortsnamen im weiteren Sinne, wie Stadtteile (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 227), insbesondere wenn sie sehr bekannt sind, wie im hiesigen Fall. An „Greenwich“ knüpfen sich wegen der Bekanntheit des Orts positiv besetzte Vorstellungen auch und gerade im Hinblick auf die beanspruchten Beratungsdienstleistungen. Sofern diese nicht schon durch die bereits vorhandenen Bildungseinrichtungen (auch gewerbsmäßig) angeboten werden, ist dies jedenfalls vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten, da London als Stadt insgesamt ein bekanntes Finanz- und Managementdienstleistungszentrum ist.

So kann „Greenwich“ durchaus als Ursprungs-, Entwurfsort der angebotenen Leistungen verstanden werden, die von hieraus auch über Ländergrenzen hinaus mittels elektronischer Medien oder durch Standorte oder Veranstaltungen außerhalb von London angeboten und erbracht werden. Diese Art der Verbindung der Marke mit den Diensten stellt einen Schutzversagungsgrund für eine geografische Herkunftsangabe dar. Auch Mitbewerber müssen unbehindert durch Rechte Dritter auf den Ausgangsort ihrer der IR-Marke entsprechenden Dienstleistungen hinweisen können, zumal die Ansiedlung von weiteren Bildungs- und Beratungsinstitutionen oder -firmen vernünftigerweise nicht auszuschließen ist.

Demgegenüber kann die Anmelderin sich nicht erfolgreich darauf berufen, dass eine geografische Herkunftsangabe sich nur auf den Erbringungsort beziehen könne, da die Verbindung zwischen Dienstleistungen und dem geografischen Ort auch auf anderen Anknüpfungspunkten beruhen kann. Gerade die beanspruchten Dienste werden nämlich üblicherweise nicht an einem bestimmten Ort (Büro des Dienstleisters) erbracht, sondern von dort aus organisiert und/oder konzipiert und

dann an anderen Plätzen, u. a. beim Kunden durch Mittelspersonen oder Medien (z. B. Internet) angeboten und durchgeführt.

Das zweite Element, „CONSULTING“, stellt einen Begriff dar, der auch in die deutsche (Wirtschafts-) Sprache eingegangen ist und nicht nur als Unternehmensberatung, sondern als Beratung sowie Beratungstätigkeit im weitesten Sinne verstanden wird (s. z. B. Duden, Fremdwörterbuch, 2. Aufl. 2000). Beratung in seiner umfassenden Bedeutung stellt aber eine wesentliche beschreibende Angabe für alle beanspruchten Dienstleistungen dar, die von Managementdiensten, Werbung, Geschäftsführung, Bank-, Finanzwesen, über Telekommunikations- sowie Unterrichts- und Erziehungsdiensten bis hin zu Konsultationsdiensten reichen. All diese Dienste befassen sich mit der Beratung, schließen sie ein oder dienen ihr. Bei ihnen ist gerade der Beratungsfaktor ein ganz wesentliches Element von Art, Gegenstand und Beschaffenheit, ja Qualitätsgrad des unterbreiteten Services.

Die Markeninhaberin vermag nicht zu überzeugen, soweit sie den Begriff „Consulting“ nicht für alle beanspruchten Dienstleistungen, wie „Telekommunikation, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten etc.“ als beschreibend ansieht. Gerade bei den obigen Diensten stellt z. B. die Beratung über Art, Umfang und Anwendung einer Telekommunikationseinrichtung, über Art, Form, Zeit und Ort der sportlichen, kulturellen und unterhaltenden Aktivitäten ein wesentliches Merkmal für deren Erfolg oder ihr Gelingen dar.

Das gilt auch für die von ihr weiter zitierten Dienste, nämlich die Organisation und Durchführung von Sportspielen sowie das Angebot von Telekommunikationsdiensten. Diese bedürfen ebenso intensiver Beratung, um einen erfolgreichen Ablauf oder ein, den individuellen Ansprüchen genügendes System zu gewährleisten. Aber auch die Durchführung von Lotterien oder der Verleihservice von Büchern und Spielen sind regelmäßig mit Beratungsdiensten verbunden, um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden. Angesichts seines breiten Sinngehalts umfasst der Beratungsbegriff diesen Bereich ebenfalls.

Auch die konkrete Zusammenstellung dieser beiden beschreibenden Begriffe führt zu keiner anderen Wertung.

Nachdem die beanspruchte Kombination „GREENWICH CONSULTING“ sprachüblich gebildet ist, steht ihrem Verständnis auch in ihrer Gesamtheit als insgesamt beschreibender Angabe nichts im Weg. Der Sinngehalt von Beratungsdienstleistung aus Greenwich oder nach dem speziellen Standard von London-Greenwich, einer zentralen Bank- und Dienstleistungsmetropole, drängt sich dem angesprochenen Verkehr, sowohl den Fachverkehrskreisen als auch dem allgemeinen Publikum, unmittelbar auf.

Einerseits sind die beanspruchten Dienstleistungen so speziell, dass die Beratung für ihre zielgerichtete Durchführung eine ganz wesentliche Beschaffenheitsangabe darstellt, insbesondere um die Wünsche und Vorstellungen der Kunden mit dem Repertoire des Anbieters in Einklang zu bringen. Andererseits sind sie so komplex, dass sie Gegenstand der Beratung sein können, wenn nicht gar müssen.

Daher gelangt der Senat zu dem Ergebnis, dass der IR-Marke für alle beanspruchten Dienstleistungen der Schutz zu versagen ist. Die gilt nicht nur für diejenigen in Klassen 35, 41 und 42, also z. B. Managementdienste, Unterricht und Erziehung oder Rechtsberatungen und Programmierungsdienste, bei denen die Beratung schon nach der Beschaffenheit im Vordergrund steht, sondern auch für diejenigen der Klassen 36 und 38, also z. B. Bank- und Geldgeschäfte oder Telekommunikationsdienste, deren sinnvolle Inanspruchnahme eine vorherige fachspezifische Beratung erfordert.

Angesichts des einheitlichen Charakters aller beanspruchter Dienstleistungen im Hinblick auf die Bedeutung des Beratungsmoments würde ein Eingehen auf jede einzelne der beanspruchten Dienstleistungen nur zu unnötigen argumentativen Wiederholungen führen. Eine Prüfungsinstanz hat zwar, wenn sie die Eintragung einer Marke ablehnt, in ihrer Entscheidung für jede der in der Anmeldung bezeich-

neten Waren und Dienstleistungen anzugeben, zu welchem Schluss sie gekommen ist. Wenn allerdings dasselbe Eintragungshindernis für eine Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen festgestellt wird, darf sich die zuständige Behörde auf eine globale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken (EuGH, Urteil vom 25.10.2007, C-238/06 P - Develey-Flasche, Randnummer 91; MarkenR 2007, 475).

Demgegenüber kann sich die Markeninhaberin nicht darauf berufen, dass die beanspruchte Bezeichnung „GREENWICH CONSULTING“ in dieser Form weder im deutschen noch im englischen Sprachgebrauch existiere und eine Fantasiebezeichnung sei. Dies ändert nämlich nichts an ihrem klar beschreibenden Inhalt. Zudem können Lexika und Wörterbücher schon aus Gründen ihres Umfangs nicht alle grammatikalisch möglichen Wortkombinationen enthalten.

3. Aufgrund ihres klaren beschreibenden Gehalts mangelt der Anmeldung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft i. S. v. Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nämlich die einer Marke, gleich welcher Kategorie, 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.

Die Marke muss einen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen, also die Garantie einer bestimmten Ursprungsidentität bieten. Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware unter Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. Bei der Beurteilung ist jeweils das beanspruchte Zeichen in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu betrachten (vgl. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/99 P - SAT.2, Randnummern 48; Slg. 2004, I-8317; MarkenR 2004, 393;

GRUR 2004, 943; Mitt. 2004, 513; GRUR Int. 2005, 44). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig insoweit die Unterscheidungskraft (vgl. EuGH - Postkantoor, Randnummer 86).

Das gilt im vorliegenden Fall auch für die Art von Dienstleistungen, bei denen der beschreibende Gehalt nicht ein notwendiges oder wesentliches, sondern ein zusätzliches Merkmale darstellt. Auch für diese Dienste, für die die Marke von Teilen des Verkehrs eher als mittelbar beschreibend angesehen wird, wird das Schutzsuchende Zeichen jedenfalls nicht als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis verstanden, da nichts in seinem Aussagegehalt oder Erscheinungsbild über eine Sachangabe hinausreicht.

4. Bestehende Eintragungen von Marken mit dem Greenwich-Element, auf die sich die Markeninhaberin beruft, sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies gilt in gleicher Weise für nationale Markeneintragungen wie für Gemeinschaftsmarken und Internationale Registrierungen.

Einerseits sind nämlich Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Marke, sei es aufgrund einer nationalen Anmeldung oder einer Schutzerstreckung einer IR-Marke, nach dem MarkenG Rechts- und keine Ermessensentscheidungen. Ihre Rechtmäßigkeit ist daher allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) zu beurteilen.

Andererseits stellen registrierte Gemeinschaftsmarken und in anderen Staaten bereits vorliegende Eintragungen einen Umstand dar, der für die Eintragung lediglich berücksichtigt werden kann, ohne entscheidend zu sein. Keine Vorschrift des MarkenG verpflichtet das Deutsche Patent- und Markenamt oder und im Fall einer Beschwerde das Bundespatentgericht, zu den gleichen Ergebnissen zu gelangen wie das Harmonisierungsamt oder die nationalen Ämter in einem gleichartigen Fall

(vgl. Urteil des EuGH vom 12.1.2006, C-173/04 P - Standbeutel, Randnummern 48, 49; Slg. 2006, I-551; MarkenR 2006, 19; GRUR 2006, 233; GRUR Int. 2006, 226). So berührt z. B. die Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke durch europäische Instanzen weder die Gültigkeit noch den Schutz von gleichartigen älteren nationalen Eintragungen (s. Urteil des EuGH vom 25.10.2007, C-238/06 P - Develey-Kunststoff-Flasche, Randnummern 56 - 58; MarkenR 2007, 475).

Im Übrigen weichen die von der IR-Markeninhaberin genannten Beispiele schon in der Markenbildung (andere Wortkombinationen bzw. solche mit Bildelementen) und zumeist auch von den geschützten Waren und Dienstleistungen her von der streitgegenständlichen Marke ab. Die zitierten Gemeinschaftsmarken mit dem „greenwich consulting“-Element verfügen wiederum neben diesen Wörtern noch über zusätzliche Bildelemente. Somit vermögen diese Entscheidungen auch inhaltlich nicht zu überzeugen, reichen jedenfalls nicht aus, die oben genannten Schutzversagungsgründe zu widerlegen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Knoll

Bender

Dr. Kortbein

CI