



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 59/06

Verkündet am

...

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 12 173.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2008 durch die Richterin Fink als Vorsitzende sowie die Richterin Dr. Mittenberger-Huber und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Target Group Planning

soll für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Werbung, insbesondere Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Werbung im Internet für Dritte auch durch Banner-Werbung; Marketing, insbesondere Marketing auch in digitalen Netzen; Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen;

Klasse 38:

Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; E-Mail-Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging);

Klasse 42:

Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere Entwurf und Entwicklung von Software für die Bereitstellung von Online-Werbung und/oder Werbung im Internet; Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Web-Servern, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing); Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting); Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten;

in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 4. November 2005 und die dagegen gerichtete Erinnerung mit Beschluss vom 13. Februar 2006 zurückgewiesen. Dem angemeldeten Zeichen fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Das angesprochene Publikum sei auf dem beanspruchten Dienstleistungsgebiet an Englisch als Fach- und Werbesprache gewöhnt und verstehe die aus den bekannten englischen Begriffen „Target“, „Group“ und „Planning“ zusammengesetzte Wortfolge ohne Weiteres als Sachaussage im Sinne von „Zielgruppenplanung“. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich des Marketings und der Kommunikationstechnologie erschließe sich diese beschreibende Be-

deutung unmittelbar. Dies ergebe sich aus der einschlägigen Fachliteratur, nach der das Problem der Planung von Zielgruppen bekanntermaßen ein Zentralproblem der Kommunikation sei.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass sich der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen kein konkreter Aussagegehalt zuordnen lasse. Ausweislich der vorgelegten Unterlagen handele es sich bei Target Group Planning um ein von der Anmelderin entwickeltes Produkt, das eine gezielte Zielgruppenplanung und -ansprache ermögliche. Die Wortzusammensetzung werde daher ausschließlich von der Anmelderin benutzt und von deren Mitbewerbern nicht benötigt.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse vom 4. November 2005 und 13. Februar 2006 aufzuheben.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der beanspruchten Wortfolge steht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft

hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, Rn. 66 f. - EUROHYPO; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Enthalten die Bestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, den das angesprochene Publikum für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres erfasst, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Dies gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen, wenn zu diesen durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch unmittelbar hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner).

2. Die angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der sprachüblich gebildeten Wortfolge „Target Group Planning“ ohne Weiteres die Bedeutung „Zielgruppenplanung“. Im hier maßgeblichen Bereich der Werbedienstleistungen und der Informations- und Kommunikationstechnologie ist die Verwendung fachsprachlicher englischer Begriffe allgemein üblich. Der englische Ausdruck „target group“ bezeichnet in der Werbesprache die Zielgruppe (vgl. Bruhn/Homburg (Hrsg.), Gabler Marketing Lexikon, 2001; Pepels, Kompaktlexikon Marketing-Kommunikation, 2000; Strauch, Das Werbelexikon, 1997). Auch der weitere Zeichenbestandteil „planning“ ist ohne Weiteres als „Planung“ verständlich. Die Wortfolge in ihrer Gesamtheit enthält damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 29 - BioID). Eine beschreibende Verwendung im vorgenannten Sinne zeigen auch die von der Anmelderin eingereichten Unterlagen, z. B. „Target Group Planning (TGP®) ist das Targeting-System, das Ihnen noch mehr als präzise und direkte Zielgruppen-

ansprache bietet. Mit TGP® definieren Sie Ihre Zielgruppe so umfassend wie noch nie und erreichen das gesamte Zielgruppenpotential.“ - <http://www2.target-group-planning.de>. Daneben ist der Verkehr an verschiedene entsprechend gebildete Bezeichnungen gewöhnt. So beschreibt der Fachbegriff „Target Marketing“ ein an der Zielgruppe ausgerichtetes Marketing und für die zielgruppengesteuerte Bannereinspielung auf einer Internetseite ist der Begriff „Targeting“ lexikalisch belegt (vgl. Behrens/Esch/Leischner/Neumaier (Hrsg.), Gabler Lexikon Werbung, 2001; Bruhn/Homburg (Hrsg.), Gabler Marketing Lexikon, 2001).

3. In Verbindung mit den beanspruchten Werbedienstleistungen „Werbung, insbesondere Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Werbung im Internet für Dritte auch durch Banner-Werbung; Marketing, insbesondere Marketing auch in digitalen Netzen; Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen“ erkennt das angesprochene Publikum in der beanspruchten Wortfolge daher nur den Sachhinweis, dass diese mittels Target Group Planning erbracht werden und keinen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen „Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; E-Mail-Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging); Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere Entwurf und Entwicklung von Software für die Bereitstellung von Online-Werbung und/oder Werbung im Internet; Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Web-Servern, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet, Zurverfügungstellen von

Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing); Zurverfügungstellen von Webspaces (Webhosting); Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten“. Die Zielgruppenplanung als Instrument des Marketings bedarf zum Einen einer umfangreichen Zielgruppenanalyse, die eine entsprechende Hard- und Software zur Erfassung und Auswertung der relevanten Daten voraussetzt. Darüber hinaus erfordert auch die Umsetzung der Zielgruppenplanung, z. B. eine gezielte Banner- oder E-Mail-Werbung, die notwendige technische Infrastruktur in Form von Kommunikationsverbindungen, Webseiten und E-Mail-Diensten. Zwischen dem Target Group Planning als Marketinginstrument und den zu seiner Umsetzung erforderlichen Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie besteht deshalb ein enger funktionaler Zusammenhang, so dass das angesprochene Publikum auch bezüglich dieser Dienstleistungen den beschreibenden Aussagegehalt des Zeichens unmittelbar erfasst.

Die Beschwerde konnte daher keinen Erfolg haben.

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

WA