



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 51/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 68 311.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 5. Mai 2009

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2008 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

CLIMA Climate Life Investment Management Advisor

ist als Marke für die Dienstleistungen

„Werbung und Designerleistungen, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Auflegung von Investmentfonds, Verwaltung von Investmentfonds, Investment-Banking, Investment-Beratung, Private Equity; Telekommunikation; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerleistungen; industrielle Analyse und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und

Entwicklung von Computerhardware und -software, Klimafor-
schung, Klimaschutz, Umweltforschung, Umweltschutz“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft mit Beschluss vom 22. April 2008 zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung sei als sprachüblicher Hinweis auf klimabezogene Investmentberatungen geeignet, auf klimarelevante sowie klimaspezifische Merkmale und Schwerpunkte der beanspruchten Dienstleistungen sachbezogen hinzuweisen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nur geringe Anforderungen zu stellen seien und dementsprechend die angemeldete Wortfolge über hinreichende Unterscheidungskraft verfüge. Bei der angemeldeten Marke handle es sich nicht um einen sprachüblichen Hinweis. Es müssten bereits drei Sprachen (Französisch, Spanisch und Deutsch) zur Interpretation der Abkürzung „Clima“ und noch eine vierte Sprache (Englisch) für das Verständnis der sich anschließenden Wortsequenz bemüht werden. Die Marke sei nach dem besonders in englischsprachigen Ländern praktizierten und der „hohen Kunst des Marketing“ entsprechenden Prinzip gebildet, einer aus mehreren Wörtern bestehenden Bezeichnung eine sinnstiftende Abkürzung (Akronym) voranzustellen. Wie auch andere bekannte, vergleichbar gebildete Zeichen zeigten, handle es sich hierbei nicht um einen sprachüblichen Hinweis, sondern um eine intelligente Kreation mit hoher Unterscheidungskraft. Dass die Abkürzung „Clima“ zufällig auf Französisch und Spanisch dem deutschen Wort „Klima“ entspreche, dürfe für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke keine Rolle spielen. Außerdem sei die sich an das Akronym anschließende Wortsequenz auch schon isoliert betrachtet schutzfähig. Zwar möge die Wortzusammensetzung „Investment Management Advisor“ für sich ge-

nommen als Hinweis auf einen Berater im Investmentbereich möglicherweise schutzunfähig sein. Die Hinzufügung der Begriffe „Climate“ und „Life“ sei jedoch erfinderisch und verleihe der Bezeichnung ein erhebliches Maß an Unterscheidungskraft. Schließlich widerspreche die Zurückweisung der Anmeldung der aktuellen Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, das mehrfach vergleichbar gebildete Marken auch der Anmelderin eingetragen habe. Insoweit rügt die Anmelderin die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und des Willkürverbots. Der angefochtene Beschluss beschränke sich auf eine lediglich kursorische Prüfung der Sach- und Rechtslage und eine unkritische Übernahme des Beantwortungsbescheides des Sachbearbeiters, der veraltete Rechtsprechung zitiere. Auch sei die Möglichkeit einer Erinnerung zu Unrecht abgeschnitten worden.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Kosten der Beschwerde aus Billigkeitsgründen der Staatskasse aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Hauptsache Erfolg. Die angemeldete Marke ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen weder wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch als beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der

Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093, 1094 [Nr. 13] - Marlene-Dietrich-Bildnis). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dabei darf die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke in Bezug

auf die beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Zwar mögen die einzelnen Bestandteile der angemeldeten Wortfolge „**Clima Climate Life Investment Management Advisor**“ teilweise einen mehr oder weniger beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen aufweisen. Wie auch die Anmelderin zugesteht, kann Entsprechendes auch noch für die Kombination „Investment Management Advisor“ zumindest in Bezug auf die in den Klassen 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen angenommen werden. Insoweit könnte diese Wortverbindung beschreibend darauf hinweisen, dass diese Dienstleistungen von einem auf dem Gebiet der Investmentverwaltung versierten Berater erbracht werden. Jedoch kann der angemeldeten Bezeichnung bei der gebotenen Gesamtbetrachtung (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) ein ausschließlich merkmalsbeschreibender oder lediglich anpreisender Charakter hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen nicht entnommen werden. Denn die Verbindung der Wortkombination „Investment Management Advisor“ mit den weiteren Bestandteilen „Climate“ und „Life“ ergibt keinen verständlichen Gesamtbegriff. Trotz der eindeutigen Bedeutung jedes einzelnen Bestandteils bleibt der Sinngehalt der Gesamtbezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen unklar und verschwommen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst. Auf die Frage, welchen Einfluss das vorangestellte Akronym auf die Unterscheidungskraft der Gesamtmarke hat (vgl. hierzu BPatGE 50, 155 - TRM Tenant Relocation Management), kommt es daher nicht mehr an.

Die angemeldete Bezeichnung ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen. Nach dieser Bestimmung sind solche Marken dem Registerschutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren

dienen können (vgl. BGH GRUR 2008, 900, 901 [Nr. 12] - SPA II). Aufgrund ihres unspezifischen Aussagegehalts ist die Bezeichnung „**Clima Climate Life Investment Management Advisor**“ nicht geeignet, Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar zu beschreiben.

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle war daher aufzuheben.

2. Der Kostenantrag der Anmelderin musste demgegenüber ohne Erfolg bleiben.

§ 71 MarkenG, der die Kosten des Beschwerdeverfahrens regelt, sieht die beantragte Auferlegung der Kosten auf die Staatskasse nicht vor. Eine Umdeutung des Kostenantrags in dem Sinne, dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Deutschen Patent- und Markenamt auferlegt werden sollen, ist ebenfalls nicht zielführend. Nach § 71 Abs. 2 MarkenG können dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Kosten nur auferlegt werden, wenn er einem Verfahren beigetreten ist und (Sach-)Anträge gestellt hat. Beides ist hier nicht der Fall.

Der Kostenantrag kann daher nur als Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG ausgelegt werden. Der in diesem Sinne auszulegende Antrag ist jedoch in der Sache zurückzuweisen, da die Voraussetzungen, unter denen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht kommt, nicht vorliegen.

Da die Beschwerde wirksam eingelegt ist, scheidet eine Rückzahlung wegen fehlenden Rechtsgrunds aus (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rn. 29).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen ist ebenfalls nicht angezeigt. Es bestehen keine Anhaltspunkte, die es unbillig erscheinen

ließen, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Insbesondere sind keine Verfahrensfehler ersichtlich, die eine Rückzahlung nahe legten.

Dass der angefochtene Beschluss sich im Wesentlichen auf eine Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 20. Februar 2008 beschränkt, stellt keinen Begründungsmangel und damit auch keinen Verfahrensfehler dar. In diesem Bescheid hat die Markenstelle mögliche Schutzhindernisse dargelegt, so dass die Bezugnahme hierauf nicht zu beanstanden ist, zumal die Anmelderin ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den Gründen der Beanstandung zu äußern, dies aber unterlassen hat.

Ebenso wenig stellt es einen Verfahrensfehler dar, dass die Anmeldung sogleich mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen wurde, mit der Folge, dass gegen die Zurückweisung keine Erinnerung möglich, sondern unmittelbar das Rechtsmittel der Beschwerde eröffnet war. Nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstelle in der Regel die Beschwerde zum Patentgericht statt. Dagegen ist die Erinnerung nach § 64 Abs. 1 MarkenG nur gegen Beschlüsse von Beamten des gehobenen Dienstes oder vergleichbaren Angestellten statthaft. Diese *können* zwar nach § 56 Abs. 2 Satz 3 MarkenG die Aufgaben der Markenstelle wahrnehmen. Nach § 56 Abs. 2 Satz 2 MarkenG werden die Aufgaben der Markenstelle jedoch grundsätzlich von einem *Mitglied des Patentamts* und damit von einem Angehörigen des höheren Dienstes wahrgenommen, gegen dessen Entscheidungen das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben ist. Die Verfahrensweise im vorliegenden Fall entsprach daher dem gesetzlichen Regelfall.

Die abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke durch den Senat und die dadurch bedingte Aufhebung der Zurückweisung durch die Markenstelle, rechtfertigt ebenfalls nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Die Anmelderin kann insoweit auch nicht mit Erfolg geltend machen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt andere mit der vorliegen-

den Anmeldung vergleichbare Marken ohne Weiteres eingetragen habe. Nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, GRUR 2004, 674 [Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Nr. 63] - Henkel), des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; GRUR 2008, 1093, 1095 [Nr. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis) und des Bundespatentgerichts (BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; MarkenR 2007, 178, 180 ff. - CASHFLOW; MarkenR 2007, 527, 531 - Rapido; BIPMZ 2008, 29 f. - Topline; a. A. lediglich der 29. Senat des BPatG GRUR 2007, 329 - SCHWABEN-POST), die vom Europäischen Gerichtshof in jüngster Zeit im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens bestätigt worden ist (EuGH, Beschl. v. 12. Februar 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 [Nr. 16 - 19]), kann aus vermeintlich vergleichbaren Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung einer späteren Anmeldung abgeleitet werden, da diese weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen führen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Dementsprechend können Voreintragungen auch keinen Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründen, wenn das Bundespatentgericht die Zurückweisung einer nach Auffassung der Anmelderin mit Voreintragungen vergleichbaren Marke aufhebt.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Ko