



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 502/10

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 040 369.4**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. März 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Wort-/Bildzeichen

potential<sup>2</sup>

ist am 10. Juli 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests, Personalmanagementberatung;

Klasse 41: Berufsberatung.

Durch Beschluss vom 29. Oktober 2009 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass es sich bei dem für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlichen und sprachüblich gebildeten Wort-/Bildzeichen um einen beschreibenden und anpreisenden Hinweis auf Art und Thematik der beanspruchten Dienstleistungen handele. Denn im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen aus der Personalbranche und Berufsberatung bezeichne "Potential" allgemein die Gesamtheit aller vorhandenen, verfügbaren Mittel, Möglichkeiten, Fähigkeiten und Energien des Einzelnen bzw. des Personals eines Unternehmens. Die Anfügung der hochgestellten "2" sei ein in der Werbebranche übliches Gestaltungsmittel und werde vom angesprochenen Publikum als Hinweis auf eine Potenzierung, Steigerung oder Verstärkung im Sinne von "besonders gut, intensiv" verstanden. Auch die graphi-

sche Ausgestaltung - Kleinschreibung in grauer Farbe mit Hochzahl - vermöge die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen, weil es sich um eine einfache, werbeübliche Gestaltung des Schriftzuges handele, an die der Verkehr gewöhnt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Oktober 2009 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Sie trägt vor, dass der Begriff "Potential", der überwiegend den Sachgebieten der Physik, Mathematik und Medizin zuzuordnen sei, vielfältige Bedeutungen habe. Der Begriff sei als "die noch nicht realisierte Möglichkeit im Allgemeinen bzw. im philosophischen Sinne" oder als "eine spezielle Funktion auf der Menge der Strategiekombination eines Spiels" zu verstehen. Der vom DPMA zugewiesene Bedeutungsgehalt sei für den relevanten Durchschnittsverbraucher deshalb nicht ohne weiteres zu ermitteln. Da der Begriff in Alleinstellung verwendet werde, lasse er sich nicht einem bestimmten Bedeutungsgehalt zuordnen. Die Verwendung der hochgestellten "2" sei weder im Sprachgebrauch noch zu Werbezwecken üblich. Deshalb seien 2003 und 2005 zwei Wortmarken mit dem Wortbestandteil "hoch zwei" als schutzfähig angesehen worden. Auch mit dem Begriff "Potential" sei eine Vielzahl vergleichbarer Drittmarken, teilweise in jüngster Zeit, eingetragen worden. Wegen der genauen Markenbezeichnungen, der Registernummern sowie der Waren- und Dienstleistungsklassen dieser Drittmarken wird auf Seite 4 der Beschwerdebegründung (Bl. 31 GA) sowie auf die ihr beigefügten Registerausdrucke (Anlage 4, Bl. 35 - 48 GA) Bezug genommen. Die neben dem Wortbestandteil "potential" in den bereits eingetragenen Wortmarken enthaltenen Begriffe "Human", "Development", "High", "Pro" oder "Talents" seien rein beschreibend und könnten keine Kennzeichnungskraft begründen, so dass diese Abweichungen nicht entschei-

dungserheblich seien. Wie ihre Google-Recherche belege, finde sich zudem kein einziger Benutzungsnachweis für das Anmeldezeichen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens *potential<sup>2</sup>* als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 - BIOMILD). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 - BIOMILD). Ferner erfordert das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschrei-

benden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden, vielmehr genügt, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden **können** (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 38 - BIOMILD). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es - in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich - ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH a. a. O. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 38, 39 - BIOMILD). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Bestandteilen "potential" und einer hochgestellten "2" zusammen.

Der Begriff "Potential", der von dem lateinischen Substantiv "potentia" mit den Bedeutungen "Vermögen, Kraft, Wirksamkeit, Wirkung, Macht, (politische) Gewalt, (Ober-)Herrschaft" (PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein - Deutsch, 3. Aufl. 2003, S. 697) stammt, welcher spätlateinisch auch adjektivisch in der Form "potentialis" (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 1995, S. 1032) gebraucht wurde, wird zwar im naturwissenschaftlichen Bereich auch als physikalische Größe zur Beschreibung der Stärke eines Kraftfeldes in einem Punkt des Raumes, als potenzielle Energie eines Körpers (Duden - Deutsches Universalwörterbuch a. a. O.; Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]) und als thermodynamische Größe in der Chemie, Elektrotechnik und Elektrochemie sowie in der Philosophie als noch nicht realisierte Möglichkeit und in der Spieltheorie als Funktion auf der Menge der Strategiekombinationen eines Spiels (<http://de.wikipedia.org/wiki/Potential>) verstanden, aber die von den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen aus der Personalberatungsbranche und Berufsberatung angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise werden ihn mühelos im Sinne von "Leistungsfähigkeit" oder "Gesamtheit aller vorhandenen, verfügbaren Mittel, Möglichkeiten, Fähigkeiten und Energien" des Einzelnen bzw. des Personals eines Unternehmens verstehen (Duden - Deutsches Universalwörterbuch a. a. O.; Ety-

mologisches Wörterbuch des Deutschen a. a. O.; Brockhaus Enzyklopädie, Band 22 POT-RENS, 21. Aufl. 2006, S. 6; Duden - Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 1083). Denn der Sinngehalt einer Marke ist ausschließlich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Zur Beschreibung der Stärke und Talente von Mitarbeitern und Führungskräften wird der Begriff "Potential" in der Personalberatungsbranche auch benutzt, wie einer Internetrecherche des DPMA, welche der Beschwerdeführerin zusammen mit der gerichtlichen Hinweisverfügung vom 10. Februar 2010 übermittelt wurde, zu entnehmen ist (Bl. 8 - 12 d. Anmeldeakte).

Das zweite Zeichenelement, das aus der Hochzahl "2" besteht, wird vom Verkehr als Hinweis auf eine Potenzierung, Steigerung oder Verstärkung im Sinne von "besonders gut, nämlich zweifach oder mehrfach gut" verstanden, wie die sich aus der Internetrecherche des Senats ergebende Verwendung von "Wirkung<sup>2</sup>" als Titel des Buches der Autorin H... mit dem Untertitel "Überzeugen mit Körpersprache & Stimme" und von "mein schönes zuhause<sup>3</sup>" als Titel einer Haus- und Gartenzeitschrift mit einem besonders umfassenden Informationsangebot zeigen.

Mit ihrer Gesamtbedeutung "potential<sup>2</sup>" stellt die angemeldete Marke daher einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der in Rede stehenden Dienstleistungen dar. Denn sie trifft die beschreibende Sachaussage, dass die Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests sowie die Personalmanagementberatung zur Gewinnung von Personal, also Mitarbeitern und Führungskräften, mit besonders guten oder vielfältigen Qualifikationen und/oder gesteigerter Leistungsfähigkeit und -bereitschaft führt. Im Zusammenhang mit der Berufsberatung bringt das Kennzeichen zum Ausdruck, dass diese die Fähigkeiten des Einzelnen optimal erkennt und dem geeigneten beruflichen Betätigungsfeld zuführt.

Auch die grafische Ausgestaltung in Form der Kleinschreibung in grauer Farbe mit einem Exponenten vermag das Freihaltebedürfnis nicht auszuräumen, weil es sich um eine einfache, im Verkehr häufig anzutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung handelt, so dass das Anmeldezeichen auch als sprachliche Neuschöpfung nicht so ungewöhnlich ist, dass sie in Bezug auf die genannten Dienstleistungen einen über die bloße Summe ihrer beschreibenden Bestandteile hinausgehenden individualisierenden Herkunftshinweis darstellen kann (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 37 - BIOMILD). Die Neuschöpfung hat vielmehr selbst ausschließlich beschreibenden Charakter und wird auch im inländischen Sprachgebrauch als reine Sachbezeichnung aufgefasst. Dies zeigt sich auch daran, dass der Gesamtbegriff "potential<sup>2</sup>", wenn er in einen sachlichen Fließtext betreffend Dienstleistungen im Personalberatungs- und Berufsberatungsbereich eingesetzt wird, weder unpassend noch eigentümlich wirkt, sondern Bestandteil eines sinnvollen Satzes sein kann (Binger, Markenrecht, 2007, Teil 3 Rdnr. 133).

Da die angemeldete Marke `potential2` im Verkehr zur Beschreibung der von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen dienen **kann** und somit nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann dahingestellt bleiben, ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) vorliegt.

Der Umstand, dass der Begriff "potential" Bestandteil einer Vielzahl von eingetragenen Wortmarken in der Zusammensetzung mit "Talents", "HUMAN ... DEVELOPMENT", "HIGH" "Right", "Kunst-", "Video ... Coaching", "Pro ...!", " ...3", "talents", "TALENTVIEW OF ..." und "EQUI..." ist, welche teilweise in den Jahren 2007, 2008 und 2009 eingetragen wurden, ändert nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit des vorliegend zu beurteilenden Anmeldezeichens. Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des DPMA, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG darstellen. Dies setzt aber

voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich herausstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche rechtswidrig waren (BPatG 29 W (pat) 43/04 - juris Tz. 15 - print24). Ferner wird verlangt, dass die Beschwerdeführerin ihrer - die Amtsermittlung immanent einschränkenden - materiellen Mitwirkungslast nachkommt. Das bedeutet, dass sie substantiiert zur Vergleichbarkeit des Eintragungszeitpunkts, des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der Zeichen selbst und der jeweiligen Rechtsprechungssituation vortragen muss. Es genügt nicht, - wie hier - ähnlich geartete Voreintragungen ohne eigene Auswertung und Gegenüberstellung nach den vorgenannten Kriterien durch Vorlage von Registerauszügen schlicht aufzuzählen (BPatG GRUR 2009, 1173, 1175 - Freizeit-Rätsel-Woche). Dabei ist zudem auf den ersten Blick erkennbar, dass es bereits an vergleichbaren Sachverhalten fehlt, weil die eingetragenen Wortmarken bis auf die IR-Marke "POTENTIAL3" schon vom Wortlaut her ganz wesentlich von dem Anmeldezeichen abweichen. Da die Kennzeichnungskraft dieser Marken ausgehend vom Gesamtbegriff in Bezug zu den konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, kann entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht pauschal angenommen werden, die jeweiligen Zusatzbestandteile hätten nur rein beschreibenden Charakter. So kann z. B. die Wortmarke "Pro Potential" im Zusammenhang mit vergleichbar angemeldeten Dienstleistungen aus der Personalberatungsbranche nicht in einen sinnvollen Fließtext eingebaut werden. Soweit in Bezug auf die IR-Marke "POTENTIAL3" eine Vergleichbarkeit vorliegen sollte, ist zum einen anzuführen, dass über die Eintragungsfähigkeit dieser Marke im Jahre 2001 die Schweizer Behörde und nicht das DPMA entschieden hat. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass sich allein aus einer oder wenigen vorangegangenen Entscheidungen noch nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung ableiten lässt, zumal es sich um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln kann. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rdnr. 18 - Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und SCHWABENPOST).



Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, besteht nicht.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterschreiben.

Dr. Kortbein

Kortge

Dr. Kortbein

Hu