



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 14/08

---

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 48 717.9**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe am 23. Februar 2010

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 7. August 2006 haben die Anmelder die Wortmarke

### **Sales Catalog**

für das nachfolgende, nach der Beanstandung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) am 13. April 2007 eingereichte, neu gefasste Verzeichnis von Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 35: Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte im Rahmen von E-Commerce sowie der Bestellannahme, dem Lieferungsservice und der Rechnungsabwicklung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Aktualisierung von Daten in Computerdatenbanken; Marketing; Werbung und Werbemittlung, einschließlich über Internet und sonstige elektronische Medien; Buchhaltung für Dritte; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung über Internetadressen, -zugänge, -verwaltung sowie hinsichtlich des Betriebs von Homepages; Datenerfassung (Büroarbeiten);

Klasse 37: Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Hardware) für eine E-Commerce-Plattform; Pflege von elektronischen Geräten (Hardware);

Klasse 38: E-Mail-Dienste; Betrieb eines Internetportals für Dritte; Durchführung von Telefondiensten; Bereitstellung von Plattformen; Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, nämlich Datenfernübertragung für nationale und internationale Telefon- und/oder Internetnetze; Telekommunikationsservice, nämlich Übermittlung von Informationen und Daten in Netzwerken; Übertragung verschlüsselter oder unverschlüsselter Informationen und/oder Daten für Dritte; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Telefondienste mittels einer Hotline über telefonische und elektronische Netze für Internetbenutzer; Teletext-Services; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) für eine E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Daten zum Abruf aus dem Internet; Betrieb von Chatlines und Foren; Betrieb eines Chatrooms; Dienstleistungen eines Internetproviders und Onlineanbieters, nämlich Sammeln und Übermitteln von Nachrichten und Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen als Bilder, Texte und Zeichnungen im Rahmen der Dienstleistung von Presseagenturen; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich

Übermittlung von Nachrichten und digitalen Daten;  
Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte;  
Dienstleistungen für elektronische Medien, nämlich computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern in Netzwerken;  
E-Mail-Datendienste und Übermittlung elektronischer Post;  
Vermittlung von Angeboten, Terminen und Informationen, insbesondere Produkt- und Leistungs-  
informationen, nämlich durch Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet;  
computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern;  
Bereitstellung des Onlinezugriffs auf Computerprogramme, -spiele und gespeicherte Informationen;  
elektronische Datenübermittlung im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf virtuelle private Netzwerke;

Klasse 41: Herausgabe einer elektronischen Zeitung;

Klasse 42: Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherkapazitäten in digitalen Netzen; Vermietung von Software auf Datenträgern; elektronische Datenspeicherung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklung, Erstellung und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen (Software), insbesondere im Bereich der Telekommunikation; Softwareentwicklung, -pflege, -wartung und -beratung; Vermietung von Informationssoftware; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Vermietung von Computersoftware; Gestaltung von Webseiten für das Internet; Beratung in EDV- und Telekommunikations-Angelegenheiten; Entwicklung

von Internet-Sicherheitsstandards; Dienstleistungen eines Netzbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerdatenbanken, insbesondere im Internet; Speicherung von Webseiten für Dritte (Webhosting); Design von Netzwerkseiten und Homepages (Webdesigning); Design von Computersoftware; technische Beratung auf dem Gebiet des Internet; EDV-mäßige Wartung von digitalen Netzen; Dienstleistungen für elektronische Medien, nämlich computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern auf digitale Datenträgern (Premastering); technische Informatikberatung; technische und rechtliche Beratung über Internetadressen, -zugänge, -verwaltung; EDV-Beratung hinsichtlich des Betriebs von Homepages; Beratung über und Vergabe von Nutzungsrechten für die mobile Telekommunikation; Softwaresupport, nämlich technische Beratung zum Einsatz und Installation von Programmen und Reparatur von Software; technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Informationstechnik und Telekommunikation; Vermietung von Zugriffszeiten zu Computernetzwerken sowie von Zugangsmöglichkeiten (Software) und/oder uhrzeitabhängigen Netzzugriffen (Software) zu digitalen Netzen und Datenbanken; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen; Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherkapazitäten in digitalen Netzen; technische Entwicklung von Hardware.

Mit Beschlüssen vom 28. September 2007 und vom 6. Dezember 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung zurückgewiesen und dies damit begründet, dass es der angemeldeten Marke im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Die Anmeldung sei aus Wörtern der englischen Sprache zusammengestellt und bedeute "Verkaufskatalog". Dies würden die angesprochenen Verkehrskreise auch allgemein verstehen, da die beanspruchten Dienstleistungen in engem Zusammenhang mit dem Internet stünden und Englisch dabei üblicherweise verwendet werde. Kataloge seien Verzeichnisse, in denen Gegenstände oder Ähnliches aufgeführt werde. In der Informatik werde dieser Begriff für redaktionell betreute Angebote verwendet. Die Kombination mit dem Wort "Sales" (Verkauf) bringe lediglich zum Ausdruck, dass es sich um eine Zusammenstellung von Produkten handle, die zum Verkauf angeboten würden. Gegenstand von Katalogen, selbst herkömmlicher Versandunternehmen, seien nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen. Zudem werde der Begriff "Sales Catalog" von verschiedenen Firmen bereits als Bezeichnung zur Zusammenstellung ihrer Produkte verwendet. Auch die von den Anmeldern beanspruchten Dienstleistungen könnten Gegenstand eines Angebotes und damit auch eines entsprechenden Kataloges sein. Als für den Verkehr verständliche Benennung eines Verzeichnisses angebotener Produkte sei die Anmeldung ungeeignet, so bezeichnete Dienstleistungen, die dem Verkehr ebenfalls in einem "Sales Catalog" offeriert werden könnten, als markenrechtliches Unterscheidungs mittel zu dienen.

Die angemeldete Wortfolge erschließe sich dem an der Nutzung der beanspruchten Dienstleistungen interessierten Publikum in ihrer sofort erfassbaren Bedeutung "Verkaufskatalog" als vordergründig gegenstandsbezogene Sachangabe zum Inhalt bzw. Profil der betreffenden Dienstleistungen. Der sich daraus ergebende Gesamteindruck lasse die Wortfolge nicht als Herkunftshinweis auf einen ganz bestimmten Dienstleister erscheinen. Auch

vergleichbaren Begriffsbildungen sei für die vorliegenden Dienstleistungsbereiche der Schutz abgesprochen worden (29 W (pat) 209/96 SALES LINE; 29 W (pat) 278/99 Sales Call; 33 W (pat) 100/05 - Klick-Katalog).

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie sinngemäß beantragen,

die angefochtenen Beschlüsse des DPMA aufzuheben und die Anmeldung im beantragten Umfang einzutragen;

hilfsweise

die Eintragung mit dem Dienstleistungsverzeichnis vom 16. Dezember 2009.

Zur Begründung tragen sie vor, dass eine pauschale Zurückweisung nicht haltbar sei, sondern es stattdessen einer differenzierten Betrachtung bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen bedürfe. So sei auch in der vom DPMA zitierten Entscheidung zu "Klick-Katalog" (BPatG 33 W (pat) 100/05) lediglich für einige Dienstleistungen der Klasse 35 und nicht für alle beanspruchten Dienstleistungen der Schutz versagt worden.

Es sei zu berücksichtigen, dass ein körperlich vorhandener Verkaufskatalog mit den beanspruchten Dienstleistungen nichts gemeinsam habe. Vielmehr würden auch im vorliegenden Fall die Dienstleistungen einen technischen Charakter aufweisen, weshalb diese nicht ohne weiteres mit der Herstellung eines Verkaufskataloges in Verbindung gebracht werden könnten. Selbst wenn zwischen den Dienstleistungen und dem Zeichen "Sales Catalog" eine mittelbare Verbindung unterstellt würde, könne diese für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht ausreichen (BGH GRUR 1998, 465 - Bonus). Die Anmeldung stelle daher keine konkret leistungsbezogene beschreibende Sachaussage dar,

die auf eine bestimmte, für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft Bezug nehme. Ein Zeichen beschreibe nur dann relevante Umstände der Dienstleistungen, wenn es hinreichend eng mit der Dienstleistung selbst in Beziehung stehe. Dies sei nicht der Fall, weil der Begriff "Verkaufskatalog" etwas Körperliches bezeichne, Dienstleistungen aber unkörperlich seien.

Mit Schreiben vom 2. November 2009 hat der Senat die Anmelder unter Vorlage von Belegen aus dem Internet (u. a. Auszüge des Internetauftritts der Firma T... GmbH) darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nach vorläufiger Auffassung des Senats keine Aussicht auf Erfolg hat, weil Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorliegen dürften.

Die Anmelder haben darauf hin ergänzend vorgetragen, dass bei der Beurteilung von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Maßgeblich sei die Auffassung eines Durchschnittsverbrauchers ohne analysierende Betrachtungsweise. Durchschnittsverbraucher sei im vorliegenden Fall eine Person des normalen öffentlichen Lebens, die eine Anzeige in einer Zeitung lese oder ein Internetbenutzer. Dieser Durchschnittsverbraucher verstehe die Wortkombination als phantasievolle und daher unterscheidungskräftige Kreation. Es handele sich nicht um einen üblichen Begriff der deutschen oder einer anderen Sprache, sondern um eine Wortneuschöpfung, die phantasievoll, eigentümlich und nicht alltäglich sei. Der Zeichenbestandteil "Sales" sei einer naheliegenden Übersetzung nicht zugänglich und eine Assoziation mit den angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 38, 41, 42 nicht möglich.

Ergänzend machen die Anmelder geltend, dass die Firma T... GmbH ihnen gehöre.

Mit ihrem Hilfsantrag begehren die Anmelder die Eintragung mit einem abgeänderten Dienstleistungsverzeichnis, das sich von dem ursprünglichen Verzeichnis unterscheidet durch die Weglassung einzelner Dienstleistungen, durch Umklassifizierungen und die teilweise Wiederaufnahme von



Dienstleistungsbezeichnungen aus dem Verzeichnis vom 13. März 2007. Wegen der Einzelheiten wird auf das Verzeichnis vom 16. Dezember 2009 (Bl. 114 - 116 d. A.) Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelder hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Marke steht hinsichtlich einzelner Dienstleistungen das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, hinsichtlich aller Dienstleistungen weiterhin das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weil es ihr an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 5 i. V. m. Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

### 1.

**a)** Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG (MarkenRL) zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten sind (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) ADIDAS II). Es gibt nämlich insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei

verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 222 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Vorgaben ist die angemeldete Wortfolge für einen Teil der angemeldeten Dienstleistungen beschreibend.

**b)** Das angemeldete Zeichen besteht aus einer Verbindung der Wörter "Sales" und "Catalog". Das englische Wort "sale" heißt übersetzt "Verkauf, Absatz, Geschäft"; unter "catalog" versteht man einen "Katalog", d. h. ein "Verzeichnis" oder eine "Liste" (vgl. z. B. Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2001; Langenscheidt Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel, Finanzen/Englisch, 3. Auflage, 2007). Damit handelt es sich um Worte des englischen Grundwortschatzes, die angesichts weit verbreiteter Englischkenntnisse in Deutschland von den allgemeinen Verkehrskreisen in ihrem Bedeutungsgehalt erkannt werden.

Auch die - bei Zeichen, die aus mehreren Worten oder Wortbestandteilen zusammengefügt sind - vorzunehmende Gesamtbetrachtung (vgl. dazu: EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 28) SAT.2; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 96) Postkantoor; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 13) VISAGE) führt vorliegend nicht zu einem abweichenden Eindruck oder Bedeutungsgehalt.

Die für die angemeldete Marke nach den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache korrekt gebildete Verbindung beider Begriffe bedeutet Verkaufs- oder Absatzkatalog und kennzeichnet damit ein Verzeichnis, in dem Waren oder Dienstleistungen aufgelistet und zum Verkauf angeboten werden. Der zusammengesetzte Begriff "Sales Catalog" ist lexikalisch erfasst (z. B. in: Der

große Eichborn, Wirtschaftswörterbuch, Englisch-Deutsch, 3. Auflage, 2003: "Salescatalog" = Verkaufskatalog; [www.linguatec.de](http://www.linguatec.de); LEO- Wörterbuch) und wird auch bereits vielfach als Hinweis auf vorhandene Verkaufskataloge in gedruckter oder elektronischer Form verwendet (siehe Beispiele aus "Google" mit insgesamt 4240 Treffern auf Deutsch, Bl. 50 d. A.). Der durch die Wortkombination entstehende Sinngehalt geht damit nicht über die Summe ihrer Einzelbestandteile hinaus.

Entgegen der Auffassung der Anmelder ist auch kein besonderer, phantasievoller Gehalt oder eine eigentümliche Charakteristik der Wortzusammensetzung erkennbar, denn es handelt sich nicht um eine Wortneuschöpfung, sondern um einen gebräuchlichen Begriff der englischen Sprache, dessen Bedeutung als "Verkaufskatalog" sich den beteiligten Verkehrskreisen aufgrund der Häufigkeit der Verwendung beider Zeichenbestandteile, z. B. des Begriffs "SALE" als moderne Bezeichnung für Schlussverkäufe, und wegen der Ähnlichkeit zwischen dem englischen Begriff "catalog" und dem deutschen Wort "Katalog" ohne weiteres erschließt.

Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) Henkel). Dabei handelt es sich um den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.).

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen im vorliegenden Fall neben dem Geschäftsverkehr auch allgemeine und breite Verbraucherkreise, die die Möglichkeiten moderner Informationstechnologie, wie des Internets umfassend nutzen. Sie können ebenfalls an den angemeldeten Dienstleistungen interessiert

sein, da sich diese auch an den privaten Endkunden wenden, wie z. B. die "Pflege von elektronischen Geräten (Hardware)" in Klasse 37, "Durchführung von Telefondiensten", "Vermietung von Telekommunikationsgeräten" und weiteren Internetdiensten in Klasse 38 sowie die Vermietung verschiedener Software in Klasse 42. Vor allem aber größere oder kleinere Unternehmer, die Handelsgeschäfte betreiben und zu deren Abwicklung elektronische Datenverarbeitung und damit zusammenhängende Dienstleistungen nutzen wollen, wie z. B. E-Commerce, Internetzugänge oder -portale, elektronische Zeitungen und Speicherkapazitäten, werden von den beanspruchten Dienstleistungen angesprochen. Bei ihnen kann in noch höherem Maße als beim Durchschnittspublikum von Kenntnissen der Grundbegriffe der englischen Geschäfts- und Handelssprache ausgegangen werden.

**c)** Für die angesprochenen Verkehrskreise ist ohne weiteres erkennbar, dass ein Teil der angebotenen Dienstleistungen unmittelbar der Erstellung oder Übermittlung eines elektronischen Verkaufskataloges dienen kann. Dies liegt auf der Hand für die Entwicklung bzw. Erstellung und Bereitstellung von Soft- und Hardware zur Herstellung gedruckter oder elektronischer Verkaufskataloge und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, wie z. B. Installation der Software, Erstellung/Bereitstellung der notwendigen Internetzugänge, Webseiten und Datenübermittlungen. Demnach können insbesondere die nachfolgenden Dienstleistungen beschreibend verstanden werden:

Klasse 35: Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte im Rahmen von E-Commerce sowie der Bestellanahme, dem Lieferungsservice und der Rechnungsabwicklung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Aktualisierung von Daten in Computerdatenbanken;

- Klasse 37: Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Hardware) für eine E-Commerce-Plattform;
- Klasse 38: E-Mail-Dienste; Betrieb eines Internetportals für Dritte; Bereitstellung von Plattformen; Telekommunikationsservice, nämlich Übermittlung von Informationen und Daten in Netzwerken; Übertragung verschlüsselter oder unverschlüsselter Informationen und/oder Daten für Dritte; Telefondienste mittels einer Hotline über telefonische und elektronische Netze für Internetbenutzer; Teletext-Services; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) für eine E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Daten zum Abruf aus dem Internet; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und digitalen Daten; Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte; Dienstleistungen für elektronische Medien, nämlich computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern in Netzwerken; E-Mail-Datendienste und Übermittlung elektronischer Post; Vermittlung von Angeboten, Terminen und Informationen, insbesondere Produkt- und Leistungsinformationen, nämlich durch Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern; Bereitstellung des Onlinezugriffs auf Computerpro-

gramme, -spiele und gespeicherte Informationen; elektronische Datenübermittlung im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf virtuelle private Netzwerke;

Klasse 42: Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherkapazitäten in digitalen Netzen; Vermietung von Software auf Datenträgern; elektronische Datenspeicherung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklung, Erstellung und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen (Software), insbesondere im Bereich der Telekommunikation; Softwareentwicklung, -pflege, -wartung und -beratung; Gestaltung von Webseiten für das Internet; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerdatenbanken insbesondere im Internet; Speicherung von Webseiten für Dritte (Webhosting); Design von Webseiten und Homepages (Webdesigning); Dienstleistungen für elektronische Medien, nämlich computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern auf digitale Datenträgern (Premastering); EDV-Beratung hinsichtlich des Betriebs von Homepages; Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherkapazitäten in digitalen Netzen.

Durch das Zeichen "Sales Catalog" wird der Verwendungszweck, dem die genannten Dienstleistungen dienen können und damit die Bestimmung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unmittelbar beschrieben. Dies erschließt sich für die angesprochenen Verkehrskreise ohne nähere analysierende Betrachtungsweise,

weil es sich um Dienstleistungen handelt, die bei der Erstellung eines Verkaufskataloges in naheliegender Weise nötig oder zumindest üblich sind. Die Dienstleistungen erfassen zudem auch oberbegrifflich in wirtschaftlich-technischer Hinsicht die genannten Daten- und Entwicklungsdienstleistungen, die speziell auf die Schaffung eines elektronischen Verkaufskataloges ausgerichtet sind.

## 2.

Das Wort "Sales-Catalog" genügt zudem hinsichtlich sämtlicher angemeldeter Dienstleistungen nicht den an die Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b MarkenRL) zu stellenden Anforderungen.

**a)** Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (137 Nr. 29) Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (429 f Nr. 30 f.) Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (1043 Nr. 23, 24) Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (944 Nr. 23) SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher

oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH, GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) SAT.2).

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat daher streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) Das Prinzip der Bequemlichkeit; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59); Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) Companyline). Soweit der BGH insoweit einen *großzügigen Maßstab* postuliert hat (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 18) FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 (418) BerlinCard), hat er nunmehr klargestellt, dass gleichwohl - entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) Das Prinzip der Bequemlichkeit; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) Companyline) - eine *strenge und umfassende Prüfung* zu erfolgen hat (BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) My World).

**b)** Die angemeldete Bezeichnung ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum, sowohl Fachverkehrskreise als auch allgemeine Verbraucher, wird mit dem Begriff "Sales Catalog" im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen sofort und auf den ersten Blick Tätigkeiten verbinden, die im Zusammenhang mit einem Verkaufskatalog stehen, nicht aber den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

Hinsichtlich der oben unter Ziffer II 1. c) näher konkretisierten Dienstleistungen besteht bereits - wie dargelegt - ein unmittelbarer beschreibender Bezug zwischen dem Zeichen und den angemeldeten Dienstleistungen. In solchen Fällen ist eine Individualisierung nach der betrieblichen Herkunft ausgeschlossen (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) Biomild), denn bei derartigen ausschließlich beschreibenden Angaben ohne jeden unterscheidungs-



dungskräftigen Zusatz gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2009, 952 (Nr. 10) Deutschlandcard).

Darüber hinaus kennzeichnet der Begriff "Sales-Catalog" aber auch eine Vielzahl von Waren- und Dienstleistungen, die zwar typischerweise im Rahmen der Erstellung eines Verkaufskataloges erbracht werden, ohne aber unmittelbar damit verbunden zu sein. Auch derartigen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den sachbezogenen Begriffsinhalt des fremdsprachigen Zeichens als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 70, 86) Postkantoor; EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 62) EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850 FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952 (Nr. 10) Deutschlandcard).

Die Unterscheidungskraft darf nämlich nicht bereits deshalb bejaht werden, weil das angemeldete Zeichen die maßgeblichen Waren nicht unmittelbar beschreibt (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 69, 70, 86) Postkantoor; EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 62) EUROHYPO). Der Hinweis der Anmelder auf die Entscheidung des BGH vom 23.10.1997 (BGH GRUR 1998, 465 Bonus) passt insoweit nicht, denn der von den Anmeldern geforderte unmittelbar beschreibende Begriffsinhalt wäre lediglich für eine Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, nicht dagegen für eine Zurückweisung mangels Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Tatbestandsvoraussetzung (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 69, 70, 86) Postkantoor; EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 62) EUROHYPO).

Ein enger, die Unterscheidungskraft ausschließender Bezug kann z. B. bei Hilfsmitteln und -leistungen anzunehmen sein, die beim Vertrieb oder bei der Erbringung der angemeldeten Waren regelmäßig erbracht werden (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 32) FUSSBALL WM 2006; vgl. BPatG GRUR 2008, 1005 (1008) Deutschland Card).

Ein solcher Bezug liegt im zu entscheidenden Fall vor, denn die betriebswirtschaftlich sinnvolle Ausschöpfung eines elektronischen Verkaufskataloges erschöpft sich nicht in der Installation entsprechender Software, sondern erfordert üblicherweise zusätzliche unternehmerische Maßnahmen, die ebenfalls im Zusammenhang mit einem "Sales-Catalog" angeboten werden. Mit der Schaffung eines elektronischen Katalogs soll schließlich nicht nur ein Pendant zu einem gedruckten Katalogexemplar geschaffen werden, sondern der gesamte Vertrieb, also der Zugriff und die Gestaltung der zugehörigen Internetseiten, die Aktualisierung der Verkaufskataloge, die Bearbeitung und Verknüpfung von Kundenbestellungen, die Versendung der Waren, die Rechnungsabwicklung, die Verwaltung von Adress- und Bestelldaten sowie von Waren-/Lagerbeständen soll regelmäßig in ein solches System eingebunden und wirtschaftlich optimiert werden. Ein elektronisches Verkaufskatalogsystem ist insoweit als Element eines ganzheitlichen Marketingkonzepts zu sehen, welches umfassende unternehmerische Aktivitäten zur Planung des Katalogverkaufssystems, zur Erstellung der Rahmenbedingungen, sowie zur Koordination und Kontrolle der Abläufe erfordert (vgl. hierzu Firma "H..." S. 5 (Bl. 67 d. A.: "... Einkaufs- und Verkaufsorganisation müssen jedoch die anspruchsvollen Voraussetzungen für einen so hoch automatisierten Prozess erfüllen.")). Hierzu dient neben den bereits unter Ziffer 1. erwähnten Dienstleistungen eine Vielzahl weiterer Service- und Beratungsleistungen sowie Schulungen zu Betrieb, Pflege und Administration einer Informationsverarbeitungs-Infrastruktur, zu Marketing und Werbung; zur Telekommunikation mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sowie zur laufenden Verwaltung der Daten und Bestellungen zu Wartung und Reparatur von Geräten und Software; sowie technische, rechtliche und wirtschaftliche Beratung auf den Gebieten der elektronischen Medien, der

Informationstechnik, EDV/Software, Hardware und der Telekommunikation. Darunter fallen daher insbesondere folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: Marketing; Werbung und Werbemittlung, einschließlich über Internet und sonstige elektronische Medien; Buchhaltung für Dritte; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung über Internetadressen, -zugänge, -verwaltung sowie hinsichtlich des Betriebs von Homepages; Datenerfassung (Büroarbeiten);

Klasse 37: Pflege von elektronischen Geräten (Hardware);

Klasse 38: Durchführung von Telefondiensten; Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, nämlich Datenfernübertragung für nationale und internationale Telefon- und/oder Internetnetze; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Betrieb von Chatlines und Foren; Betrieb eines Chatrooms; Dienstleistungen eines Internetproviders und Onlineanbieters, nämlich Sammeln und Übermitteln von Nachrichten und Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen als Bilder, Texte und Zeichnungen im Rahmen der Dienstleistung von Presseagenturen;

Klasse 41: Herausgabe einer elektronischen Zeitung;

Klasse 42: Vermietung von Informationssoftware; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Vermietung von Computersoftware; Beratung in EDV- und Telekommunikations-Angelegenheiten; Entwicklung von In-

ternet-Sicherheitsstandards; Design von Computersoftware; technische Beratung auf dem Gebiet des Internet; EDV-mäßige Wartung von digitalen Netzen; technische Informatikberatung; technische und rechtliche Beratung über Internetadressen, -zugänge und -verwaltung; EDV-Beratung hinsichtlich des Betriebs von Homepages; Beratung über und Vergabe von Nutzungsrechten für die mobile Telekommunikation; Softwaresupport, nämlich technische Beratung zum Einsatz und Installation von Programmen und Reparatur von Software; technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Informationstechnik und Telekommunikation; Vermietung von Zugriffszeiten zu Computernetzwerken sowie von Zugangsmöglichkeiten (Software) und/oder uhrzeitabhängigen Netzzugriffen (Software) zu digitalen Netzen und Datenbanken; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen; Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherkapazitäten in digitalen Netzen; technische Entwicklung von Hardware.

Nach dem Ergebnis der Internetrecherche werden derartige, mit dem Katalogsystem eng verbundene Hilfsleistungen regelmäßig in Zusammenhang mit elektronischen Verkaufskatalogen angeboten. Das zeigt z. B: der Internetauftritt der Firma "I..." (Bl. 57 - 58 d. A.), der Firma "H..." (Bl. 60 - 89 d. A.) und verschiedener Unternehmensberater (Bl. 90 f. d. A.). Diese Belege aus dem Internet dokumentieren den unternehmerisch genutzten und für die relevanten Verkehrskreise ohne weiteres erkennbaren engen Zusammenhang zwischen den angemeldeten Dienstleistungen und einem elektronischen Verkaufskatalog.

Mit dem Begriff "Sales Catalog" werden daher nicht nur die unmittelbar mit der Erstellung eines Kataloges verbundenen Aufgaben, sondern auch mittelbar damit zusammenhängende Tätigkeiten und Anforderungen unternehmerischer Art in Verbindung gebracht, wie sie hier unter den Klassen 35, 37, 38, 41 und 42 angemeldet sind. Selbst im Rahmen der unter Klasse 41 angemeldeten "Herausgabe einer elektronischen Zeitung" sind Informationshinweise zum Verkaufskatalog und dem damit verbundenen Gesamtkonzept ohne weiteres denkbar, zumal gerade in diesem elektronischen Bereich ständig Neuerungen auftauchen, die periodisch wiederkehrende Auskünfte sinnvoll erscheinen lassen.

Angesichts der großen Verbreitung elektronischer Verkaufskataloge und der üblicherweise damit einhergehenden betriebswirtschaftlichen Optimierung des Absatzsystems weisen hier deshalb auch die Dienstleistungen, die nur mittelbar mit dem Verkaufskatalogsystem in Verbindung stehen, einen so engen Bezug zu einem "Sales-Catalog" auf, dass die beteiligten Verkehrskreise in Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen der verständlichen Bezeichnung "Sales Catalog" nicht den Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern einen inhaltlichen Bedeutungsgehalt entnehmen.

Anders als in der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 21.10.2003 (BPatG 33 W (pat) 100/2005 Klick-Katalog) erschließt sich für die angesprochenen Verkehrskreise wegen des üblichen und betriebswirtschaftlich notwendigen Gesamtkonzepts, das mit der Inkorporation eines elektronischen Verkaufskatalogsystems in naheliegender Weise verbunden ist, daher ohne weitere analysierende Zwischenschritte, dass unter der Bezeichnung "Sales-Catalog" auch die hier angemeldeten technischen und personellen Hilfsleistungen mit vermarktet werden. Die Abnehmer sind es schließlich gewöhnt, dass auch zugehörige Produktdienstleistungen, auf ihren Inhalt oder Zweck und nicht auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen.

**3.**

Soweit die Anmelder auf Voreintragungen Bezug nehmen, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Zum anderen fehlt es ohnehin wegen der großen Unterschiede bei der Zeichenbildung an der Vergleichbarkeit des angemeldeten Zeichens mit den von den Anmeldern erwähnten Voreintragungen.

**4.**

Soweit die Anmelder eine Erweiterung ihres Dienstleistungsverzeichnisses im Hilfsantrag dadurch vorgenommen haben, dass sie die Einschränkung auf der Grundlage eines umfassenderen und von dem endgültig ihrem Eintragungsantrag zugrunde gelegten Verzeichnisses vom 13. April 2007 - insbesondere in der Fein Formulierung und der Zuordnung zu den verschiedenen Dienstleistungsklassen - abweichenden vorherigen Entwurfs vorgenommen haben, stellt dies schon keine gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG statthafte Einschränkung dar, sondern eine generell unzulässige Erweiterung. Aufgrund dessen konnten diese Änderungen im Rahmen des Hilfsantrags nicht berücksichtigt werden.

Im Übrigen bedurfte es zu dem Hilfsantrag der Anmelder keiner gesonderten Entscheidung, da ihm keine eigenständige Bedeutung zukommt. Mit dem Hilfsantrag begehren die Anmelder nämlich ansonsten nur die Eintragung eines Dienstleistungsverzeichnisses, in dem lediglich auf einzelne der ursprünglich beanspruchten Dienstleistungen verzichtet wurde, ohne jedoch Einschränkungen hinsichtlich der

ursprünglich begehrten einzelnen Dienstleistungsarten oder -oberbegriffe vorzunehmen. Eine solche Einschränkung ist zwar gem. § 39 Abs. 1 2. Alt. MarkenG zulässig, wird sie indes nur im Rahmen eines Hilfsantrags vorgenommen, so geht dieser ins Leere, weil der Markensenat bereits im Rahmen des Hauptantrags von Amts wegen über jede einzelne beanspruchte Dienstleistung des ursprünglichen Verzeichnisses zu entscheiden hat, so dass kein eigenständiger Prüfungsgegenstand für den Hilfsantrag verbleibt.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob eine bedingte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der ursprünglich beim Markenamt eingereichten Anmeldung überhaupt wirksam abgegeben werden kann oder ob sie so zu behandeln wäre, wie ein Teilverzicht auf eine eingetragene Marke nach § 48 MarkenG, der nach der Rechtsprechung des BGH vom Markeninhaber in einem Widerspruchsverfahren nicht bedingt abgegeben werden kann (BGH GRUR 2008, 714 (Nr. 35)).

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI