



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 541/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 002 436.7**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 29. Mai 2012

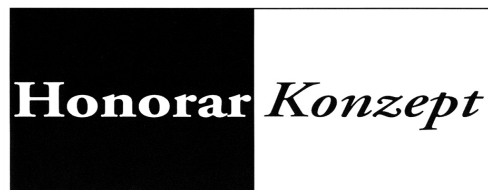
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Anmelderin hat am 16. Januar 2009 die Wort-/Bildmarke



für die folgenden Dienstleistungen (mit der Leitklasse 36) angemeldet:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 42: Aktualisierung (Update) von Software; Computerhard- und Softwareberatung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; EDV-Beratung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung); technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Editie-

ren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering)

Klasse 45: juristische Dienstleistungen; Lizenzierung von Computersoftware.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat mit Beschluss vom 23. April 2010 die Anmeldung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG seien gegeben. Die Wortfolge „Honorarkonzept“ habe für die angemeldeten Dienstleistungen einen beschreibenden Sinngehalt, der so stark im Vordergrund stehe, dass die Wortfolge nicht unterscheidungskräftig sei. Das Publikum verstehe die Wortfolge als Hinweis auf einen die Vergütung von Freiberuflern betreffenden Plan. Auch die grafische Ausgestaltung der Marke könne die Unterscheidungskraft nicht begründen. Letztlich bestehe ein Freihaltebedürfnis, da auch Konkurrenten der Anmelderin die Möglichkeit haben müssten, ihre Dienstleistungen mit der Wortfolge „Honorarkonzept“ zu bezeichnen. Wenn möglicherweise ähnliche Marken eingetragen worden seien, so sei das für die Markenstelle nicht bindend.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.

Sie meint, dass die angemeldete Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweise. Sie sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Es könne gemeint sein, dass die Anmelderin gegen ein Honorar Konzepte erstelle, oder dass sie Konzepte für die Honorierung von Freiberuflern entwerfe, oder dass es - was tatsächlich zutrefte - darum gehe, die Versicherungsprämie und die Vergütung des freiberuflichen Vermittlers voneinander zu trennen, den Vermittler also mit einem separates Honorar zu vergüten und die Versicherungsprämie entsprechend „abzuspecken“.

Die graphische Gestaltung sei so charakteristisch, dass sie entgegen der Auffassung der Markenstelle die Unterscheidungskraft begründe.

Zugunsten der Anmelderin müsse berücksichtigt werden, dass die Marken „HONORAR-BANKER“, „Wert-Konzept“ und „Konzept & Markt“ eingetragen worden seien.

Der Senat hat mit Schreiben vom 20. März 2012 das Ergebnis einer durchgeführten Internet-Recherche mitgeteilt und auf seine die Erfolgsaussichten der Beschwerde betreffenden Bedenken hingewiesen. Die Anmelderin hat dazu Stellung genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

### 1.

Die Wortfolge „Honorar Konzept“ kann gegenüber den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen sowohl die Endverbraucher als auch der jeweilige Fachverkehr in der Unternehmensführung und im EDV-Bereich gehören, dazu dienen, ein Merkmal der in Frage stehenden Dienstleistungen zu beschreiben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

#### a)

Die Wortfolge kann entweder dahingehend verstanden werden, dass die Dienstleistungen gegen ein Honorar erbracht werden, das nach einem bestimmten Plan ermittelt ist, oder dahingehend, dass die Dienstleistungen einen Honorare betreffenden Plan zum Gegenstand haben. In beiden Bedeutungen handelt es sich um die Beschreibung eines Merkmals der Dienstleistungen.

Das wird durch die Ergebnisse der Internet-Recherche des Senats belegt, die der Anmelderin mit den Hinweisen vom 20. März 2012 übersandt worden sind. Insofern wird auf diese Anlagen Bezug genommen. Danach wird „Honorarkonzept“ als Begriff verwendet, der einen Plan für die Entlohnung insbesondere von Freiberuflern beschreibt.

Der Verein Deutscher Zahnärzte nennt unter seinen Themen ein „Honorarkonzept für Versicherungen“.

Der Unternehmensberater Joinbain bietet ein „am Ergebnis gemessenes Honorarkonzept“.

Der Unternehmensberater Consult 55 arbeitet gegen ein „leistungsabhängiges Honorarkonzept, bei dem ein Honorar nur dann fließt, wenn der Berater Einsparmöglichkeiten findet“.

Ebenso bietet der Unternehmensberater Sellgate ein „Honorarkonzept“, das erfolgsorientiert gestaltet ist.

Der „systemische Couch im Allgäu“ (Kommunikationstrainer) wirbt damit, dass „unser Honorarkonzept Neues“ bringe.

Ein Personalberater wirbt mit den Worten: „Dieses Honorarkonzept ist hervorragend geeignet für Kleinunternehmer sowie Unternehmen ohne Etat für externe Personalbeschaffung ...“

Bei [www.jobware.de](http://www.jobware.de) heißt es: „Bei der mandatierten Personalsuche drückt sich dies in einem klar erfolgsbasierten Honorarkonzept aus.“

Der Personalberater Friese & Partner wirbt mit einem „erfolgsorientierten Honorarkonzept.“

Die Bilanzbuchhaltung Renate Petschnigg wirbt mit einem „Honorarkonzept, welches es dem Jungunternehmer-Kunden ermöglicht, die Kosten für die notwendigsten Buchhaltungsleistungen so gering wie möglich zu halten.“

Der Rechtsanwalt Meißner erarbeitet mit dem Mandanten ein „individuelles Honorarkonzept“.

Der Innovationsberater innoventas wirbt mit einem „übersichtlichen und klar verständlichen Honorarkonzept.“

Das Collegium Musicum Aschaffenburg erarbeitet auf Wunsch „ein Proben- und Honorarkonzept.“

Die Sprachschule Linguapraxis wirbt mit ihrem „vorteilhaften Honorarkonzept“.

Die Möller Horcher Public Relations GmbH „bietet ab sofort ihr erfolgsorientiertes Honorarkonzept“.

Im Bereich des Handels mit Versicherungen und Finanzprodukten wird der Begriff „Honorarkonzept“ in einer speziellen, ebenfalls beschreibenden Bedeutung verwendet. Er bringt zum Ausdruck, dass der Berater nicht gegen eine Provision des Anbieters, sondern gegen ein durch den Kunden zu zahlendes Honorar arbeitet; er soll also kein vom Verkaufserfolg abhängiger Vermittler, sondern ein echter, am Interesse des Kunden orientierter Berater sein.

„Neue Transparenzvorschriften für die Finanzbranche bestätigen das kundenorientierte Honorarkonzept der Eleatis AG“ (Überschrift auf [www.bankkaufmann.com](http://www.bankkaufmann.com)).

Der Vermögensberater Schmidt-Sinns „hat sich dem Honorarkonzept in der Finanzberatung verschrieben“ (Werbung der L & S Honorarberatung Bodensee GmbH).

„Schon lange sucht Herr Misselwitz nach einem Institut, welches sich dem Honorarkonzept in der Vermögensberatung verschrieben hat, da dies die einzige Form der gerechten Entlohnung des Beraters durch den Kunden ist“ (Mitteilung der quirin bank).

„Der am schnellsten wachsende Vermittler von Argentos verfolgt ein reines Honorarkonzept“ (Text der UFP Finanz GmbH über das Potential der Honorarberatung).

„So gehört das Unternehmen mit zu den ersten Finanzdienstleistern, die das Honorarkonzept erfolgreich umgesetzt haben“ (Selbstdarstellung der Onlineplattform [directfinance.de](http://directfinance.de)).

In diesen Bedeutungen hat die Wortfolge „Honorarkonzept“, wie sich aus dem jeweiligen Zusammenhang ergibt, beschreibenden Charakter.

Soweit die Anmelderin aus der Existenz unterschiedlicher Bedeutungsvarianten schließen will, dass eine unterscheidungskräftige, nicht rein beschreibende Wortfolge vorliege, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Mehrdeutigkeit der Zeichenfolge ist zwar nach der Rechtsprechung des BGH ein Indiz - unter mehreren Indizien - für die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (BGH GRUR 2002, 64, 65 - INDIVIDUELLE; BGH GRUR 2012, 270 Nr. 11 - Link economy). Vorliegend geht es jedoch darum, ob eine beschreibende Angabe im Sinne des

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Ist die angemeldete Wortfolge mehrdeutig, und hat eine der in Betracht kommenden Bedeutungen beschreibenden Charakter, so ist das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, auch wenn noch andere, nicht beschreibende Bedeutungen als möglich erscheinen (EuGH GRUR 2004, 146 Nr. 32 - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 97 - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 Nr. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 378). Vorliegend erscheint die Wortfolge „Honorarkonzept“ nicht nur in einer, sondern sogar in beiden dargestellten Bedeutungen als beschreibend.

b)

Wenn die schutzsuchende Marke von der Anmelderin auch als Firma verwendet wird und als solche in der Branche einen hohen Wiedererkennungswert erlangt hat, so kann das Schutzhindernis dadurch nicht entfallen. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) kommt es nicht darauf an, wie das Zeichen verwendet worden ist (BPatG, Beschluss vom 2.11.2011, 29 W (pat) 545/11 Rn. 37 - fine selection). Auf Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) beruft sich die Anmelderin nicht.

c)

Die Wortfolge „Honorar Konzept“ hat für alle in der Anmeldung genannten Dienstleistungen beschreibenden Charakter.

Für die Dienstleistungen der Klasse 36 kommt insbesondere die engere Bedeutung in Betracht, wonach Versicherungen, Finanzprodukte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien nicht gegen Provision angeboten werden, sondern der Kunde gegen ein von ihm selbst zu zahlendes Honorar beraten wird.

Alle übrigen Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45, für die die Marke angemeldet worden ist, werden üblicherweise gegen ein Honorar erbracht. Daher kann bei ihnen die weitere Bedeutung zutreffen, wonach das Honorar nach einem be-



stimmten Konzept ermittelt wird. Auch die Werbung für Dritte, das organisatorische Projektmanagement im EDV-Bereich und die übrigen Leistungen der Klassen 42 und 45 können gegen ein Honorar erbracht werden, das auf einem bestimmten Plan beruht. Ebenso kann die Dienstleistung darin bestehen, dass die Erbringung solcher Dienstleistungen gegen ein Honorar geplant wird. Ob die von der Anmelderin erbrachten Dienstleistungen der Klassen 42 und 45 tatsächlich diesen Inhalt haben, ist unerheblich.

2.

Auch die graphische Gestaltung kann die Schutzfähigkeit nicht begründen.

a)

Unauffällige graphische Gestaltungen sind keine eigenständigen „Zeichen oder Angaben“ im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie vermögen nichts daran zu ändern, dass die Marke ausschließlich aus beschreibenden Zeichen und Angaben besteht (vgl. BPatG GRUR 2011, 918 Nr. 36 - STUBENGASSE MÜNSTER; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 411 f. vgl. zu anderen Wort-/Bildmarken, die ebenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1c GMV zurückgewiesen wurden; EuG T-487/09 (Nr. 38 f.) - ReValue (PAVIS); EuG T-64/09 (Nr. 42) - >packaging (PAVIS); BGH GRUR 1997, 634 (Ziff. 3b) TURBO).

Maßgeblich ist, ob durch die besondere graphische Ausgestaltung ein eigenständiger Gesamteindruck bewirkt wird, der über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht und sich nicht lediglich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 678, Rn. 98 - 100 - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rn. 39 - 41 - BIOMILD; EuGH GRUR 2006, 229, 230, Rn. 31 - BioID; EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 45, 69 - EUROHYPO). Der Verkehr ist an einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds gewöhnt, da diese in der Werbung häufig verwendet werden (vgl. BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 - VISAGE; BGH GRUR 2001, 1153 Nr. 19 f. - antiKALK).

Die graphischen Elemente der schutzsuchenden Marke treten nicht so auffallend hervor, dass die Marke insgesamt als schutzfähig erscheinen könnte. Der Wechsel der Farben (einmal weiße Schrift auf schwarzem Grund, einmal schwarze Schrift auf weißem Grund) ist in Werbetexten nicht ungewöhnlich. Dasselbe gilt für das Schriftbild und für den Umstand, dass das zweite Wort („Konzept“) ebenfalls großgeschrieben ist. Die Anmelderin räumt selbst ein, dass die einzelnen bei der graphischen Gestaltung verwendeten Elemente den Rahmen des Werbeüblichen nicht verlassen. Auch die Kombination dieser Elemente ist nichts Ungewöhnliches, wie sich aus den Anlagen zum Senatshinweis vom 20. März 2012 ergibt, und kann kein anderes Ergebnis begründen.

b)

Der Beschwerde kann auch nicht aus der Erwägung stattgegeben werden, dass die angemeldete Marke gegebenenfalls nur einen geringen Schutzzumfang habe, dass die Anmelderin aus der Marke nur gegen ein Zeichen vorgehen könne, das genau dieselbe Gestaltung aufweise, und dass dem Freihaltebedürfnis damit ausreichend Rechnung getragen werde. Der Schutzzumfang einer Kombinationsmarke kann im Verletzungsverfahren erst dann bestimmt werden, wenn die Marke eine (sei es auch nur geringe) Kennzeichnungskraft hat, die entweder auf die in ihr enthaltenen Worte, oder auf ihre graphische Gestaltung, oder auf das Zusammenwirken beider Elemente zurückgeht. Auf dieser Grundlage kann entschieden werden, unter welchen Voraussetzungen ein anderes Zeichen der geschützten Marke ähnelt (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), obwohl es sich in dem einen oder anderen Element von ihr unterscheidet (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rn. 127; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 14 Rn. 538). Hat die Marke in ihren einzelnen Elementen und in ihrer Gesamtheit gar keine Kennzeichnungskraft, dann kann der Schutzzumfang nicht bestimmt werden. Das Problem darf deshalb in solchen Fällen nicht in das Verletzungsverfahren verlagert werden.

3.

Ob vergleichbare Marken eingetragen worden sind, ist unerheblich. Die gesetzlichen Eintragungsvoraussetzungen haben Vorrang und sind in jedem Verfahren selbständig zu prüfen (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 und 19 - Schwabenpost; BGH GRUR 1997, 527 - Autofelge; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BPatGE 51, 157 - Linuxwerkstatt; BPatG GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 36 ff.).

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI