



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 8/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 041 276

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juni 2012 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle hat das angemeldete Wortzeichen

IPR Manager

letztlich für die Waren und Dienstleistungen

16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Handbücher, Plakate, Poster, Prospekte, Transparente, Wandtafeln; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Fotos;

35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung, Erstellung von Statistiken, Geschäftsgutachten und betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erteilung von Auskünften und Informationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Werbung, insbesondere Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

41: Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten; Veröffentlichung von Büchern; Verfassen und Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form), ausgenommen für Werbezwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung, Leitung und Durchführung von

Kolloquien, Workshops [Ausbildung], Seminaren, Symposien, Konferenzen und Kongressen; Coaching;

42: wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, insbesondere Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung;

45 Dienstleistungen eines Juristen und eines Rechtsanwalts, insbesondere Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte und des Urheberrechts; Lizenzierung von Computersoftware [juristische Dienstleistungen]; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Mediation; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Verwaltung von Urheberrechten

zurückgewiesen. Dies hat die Markenstelle damit begründet, „IPR Manager“ werde das angesprochene Publikum dahingehend verstehen, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handle, die von einem Manager für geistiges Eigentum angeboten, erbracht oder von diesem für seine Tätigkeit benötigt würden. „IPR“ stehe nämlich für „Intellectual Property Rights“, also Rechte am geistigen Eigentum. Die Bezeichnung „Manager“ für eine Führungskraft sei in die deutsche Sprache eingegangen.

Alle versagten Waren und Dienstleistungen könnten von einem solchen Manager angeboten oder erbracht werden oder sich thematisch mit dessen Arbeit befassen. Ein Druckereierzeugnis bzw. Lehr- und Unterrichtsmittel könne zu dem Thema schulen, die betriebswirtschaftliche Beratung das geistige Eigentum betreffen, Daten könnten zu dem Thema zusammen gestellt werden, Seminare und Konferenzen dazu stattfinden, Recherchen und wissenschaftliche Untersuchungen über geistige Eigentumsrechte stattfinden, juristische Dienstleistungen könnten die Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten betreffen usw.

Es müsse nicht genau definiert werden, was ein IPR-Manager alles leiste, da dies naturgemäß sehr umfassend sein könne. Der Begriff könne bewusst weit gefasst sein, um ein möglichst breites Feld abzudecken. Folglich gebe „IPR Manager“ keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern beschreibe Art, Thema, Anbieter oder Erbringer der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen.

Zwar werde nicht jedermann die Abkürzung IPR kennen; wer sich mit dem Thema befasse, aber schon.

Eine Mehrdeutigkeit sei nicht ersichtlich, da fern liegende Bedeutungen außer Betracht bleiben könnten und es ausreiche, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend sei. Internationales Privatrecht werde man kaum managen können. Da es einen Manager für International Public Relations möglicherweise auch geben könnte, wäre „IPR Manager“ auch insoweit beschreibend.

Dass der Begriff „IPR Manager“ bereits im genannten Sinne im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten und geistigem Eigentum verwendet werde und dies nicht nur vom Anmelder, sei aus den als Anlage beigefügten Internetauszügen ersichtlich.

Selbst vergleichbare Anmeldungen, wie IPR-ATTORNEY, e-manager und DSB-Manager, gäben keinen Anspruch auf Eintragung von „IPR Manager“ als Marke. Hinsichtlich der Waren „Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Werbemittel, nämlich Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Papier- und Papierwaren, soweit in Klasse 16 enthalten“ hatte die Erinnerung des Anmelders Erfolg. Diese Waren würden nicht von einem IPR-Manager angeboten oder für seine Tätigkeit benötigt und hätten auch sonst keinen Bezug dazu.

Der Anmelder hat dagegen Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, IPR sei nicht allgemein als Abkürzung bekannt. Die von der Markenstelle zu Grunde gelegten Deutung sei nur eine von vielen. IPR könne z. B. auch für „Idee Public Relations“, „International Public Relations“, „Institut für Public Relations“ stehen. In der Kombination mit „Manager“ ergebe sich kein beschreibender Sinn. Zur Über-

tragung auf Waren wären zudem gedankliche Schritte notwendig, die für Markenschutz sprächen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben, als sie dem angemeldeten Zeichen Markenschutz versagen.

II.

Die zulässige Beschwerde, über die nachdem der Anmelder keine mündliche Verhandlung beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet, ohne eine solche entschieden werden kann, hat in der Sache keinen Erfolg. Einer Registrierung der angemeldeten Marke steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428).

Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee; GRUR Int. 2003, 632, Rn. 73 - Linde).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG errichtet eine hohe Hürde für die Erlangung des Markenschutzes; die darin enthaltenen Formulierungen „dienen können“ und „Bezeichnung sonstiger Merkmale“ bilden einen sehr weit gefassten Versagungsgrund. Deshalb muss jegliche Möglichkeit einer beschreibenden Funktion eines Zeichens zur Subsumtion unter die zweite Alternative des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen (vgl. Sekretaruk, Farben als Marken, 2005, S. 54 Rn. 96). Dass ein

beschreibender Ausdruck einen Wiedererkennungswert hat, berührt seine beschreibende Aussage nicht.

Zur Beschreibung geeignet sind auch nicht im Duden verzeichnete Wörter (vgl. BGH GRUR 2004, 146, 147 f. (Rz. 32) - Doublemint). Ebenso spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss das angemeldete Zeichen zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, „ausschließlich“ aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, doch verlangt dies nicht, dass diese die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500 LS 5, Tz. 57, 102 - Postkantoor).

Zu Markenschutz führt es auch nicht, dass die beschreibende Verwendung von „IPR Manager“ gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen ist. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 Nr. 2 MarkenG haben unterschiedliche Regelungsgehalte. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes im Sinne von §§ 14 ff. MarkenG lediglich eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken und damit eine Beschränkung des Markeninhabers im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Im Gegensatz dazu soll § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Registerverfahren Fehlmonopolisierungen verhindern. § 23 MarkenG lässt die Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren unberührt.

Dass IPR jedenfalls u. a. für „Intellectual Property Rights“ sowie „International Public Relations“ steht, hat die Markenstelle ausreichend belegt. Mit beidem können sich Manager, also Führungskräfte bzw. Betreuer, beschäftigen. Die von der Markenstelle bereits als verwendet belegte Kombination „IPR Manager“ versteht das Publikum als Bezeichnung für einen Menschen, der sich leitend mit IPR beschäftigt. An solche Kombinationen sind die Verbraucher gewöhnt; so kennen sie etwa Hotelmanager. Hochschulen bilden Food-Manager aus. Auch Abkürzungen stehen oft neben „Manager“, wie z. B. in „EDV-Manager“ oder „IT-Manager“.

Die Möglichkeit zur beschreibenden Verwendung ist für alle noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen gegeben.

Waren der Klasse 16 können sich inhaltlich mit IPR-Managern beschäftigen oder für diese bzw. deren Ausbildung bestimmt sein.

Die Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45 gehören zu den von IPR-Managern erwarteten Leistungen, wenn man IPR als „Intellectual Property Rights“ versteht.

Die Dienstleistungen der Klasse 41 können darauf gerichtet sein, über IPR-Management zu informieren, IPR-Manager zu informieren bzw. zu schulen oder IPR-Managern einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.

Coaching kann für IPR-Manager oder von diesen als Dienstleistung erbracht werden.

2) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht ebenso wenig Anlass wie für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Der vorliegende Fall wirft keine grundsätzliche Rechtsfrage auf. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchststrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

CI