



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 43/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. August 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2011 023 846.4**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. August 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner, der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Beschluss vom 16. Mai 2012 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Markenmeldung 30 2011 023 846

### **pointing the way**

nach Beanstandung durch einen Beamten des höheren Dienstes für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

„Klasse 9: Computer-Programme (gespeichert); Computer-Software (gespeichert); Computer; Interfaces; Computer-Interfaces

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; organisatorisches Projektmanagement; organisatorisches Managementsystem, Dateienverwaltung mittels Computer; Unternehmensberatung; Personalmanagementberatung

Klasse 37: Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, Bereitstellung von Internetzugängen (Hardwareinstallation), Installation und Wartung von Netzwerksystemen, alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Management-Systemen, wie Qualitäts-, Umwelt-, Wissens-, Personal-, Facility-, Sicherheits-, Hygiene-, Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz-Management-Systemen sowie integrierten Management-Systemen

Klasse 38: Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; elektronische Nachrichtenübermittlung;

Klasse 41: Coaching, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Organisation und Veranstaltung von Kolloquien, Vorträge, Workshops, Seminare, Arbeitskreise, Coaching, Schulungen sowie Aus- und Fortbildungen für Management-Systeme und deren Methoden und Werkzeuge, alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Management-Systemen, wie insbesondere Qualitäts-, Umwelt-, Wissens-, Personal-, Facility-, Sicherheits-, Hygiene-, Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz-Management-Systemen sowie integrierten Management-Systemen

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Aktualisieren von Computersoftware, Beratung von Telekommunikationstechnik; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Computersystemanalysen; Datenverwaltung auf Servern; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; digitale Datenverarbeitung; Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen, EDV-Beratung, Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht, Erstellung wissenschaftlicher Gutachten, Hard- und Softwareberatung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen, Leistungsüberwachungen und Analyse des Netzwerkbetriebs; Aktualisierung und Installation von Software; Qualitätsprüfung, technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Wartung von Computersoftware; technische Beratung über die Erstellung und Ent-

wicklung für und von Management-Systemen, technische Analyse und Konzeption im Rahmen der Einführung und Umsetzung von Management-Systemen; alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Management-Systemen, wie insbesondere Qualitäts-, Umwelt-, Wissens-, Personal-, Facility-, Sicherheits-, Hygiene-, Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz-Management-Systemen sowie integrierten Management-Systemen; technische Beratung über Analyse, Konzeption, Erstellung, Optimierung, Einführung und Umsetzung von zunehmender/virtueller Realität (Augmented Reality/Virtual Reality), verteilte und kooperative Management-Systeme; technische Beratung über die Erstellung und Entwicklung von Werkzeugen zur Koordination, Kooperation und Kommunikation für und per Telekommunikation, alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Management-Systemen, wie insbesondere Qualitäts-, Umwelt-, Wissens-, Personal-, Facility-, Sicherheits-, Hygiene-, Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz-Management-Systemen sowie integrierten Management-Systemen“. (Die hier wiedergegebene Formulierung und Klassifikation der Waren und Dienstleistungen entspricht derjenigen der Anmeldung).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der Wortfolge "pointing the way" fehle für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere der Umstand, dass ein gewisser Teil des Verkehrs "pointing the way" nicht nur im Sinne von "richtungsweisend", sondern auch im Sinne von "den Weg ebnen" verstehen könnte, führe nicht zur Eintragungsfähigkeit des Zeichens, weil "pointing the way" in beiden Bedeutungen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich als sachlich beschreibender Begriff wahrgenommen werde. Denn für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei es ein in der Werbung hervorzuhebender Vorteil, wenn diese auf ihrem Gebiet richtungsweisend seien oder dem Kunden für seine Ziele und Pläne den Weg ebneten. Da die das Anmeldezeichen bildenden Einzelwörter zum einfachsten englischen Grundwortschatz gehörten,

werde der inländische Verkehr der beanspruchten Wortfolge zumindest die Bedeutung „die Richtung weisen“ ohne weiteres beimessen und diese daher als Sachhinweis, aber nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. In ihrem Beanstandungsbescheid vom 25. Mai 2011 hat die Markenstelle das Anmeldezeichen zusätzlich gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für freihaltebedürftig erachtet.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie hält ihre Anmeldung für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Zwischen der Bedeutung „richtungsweisend“ und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehe kein sachlicher Bezug. Die Übersetzung der beanspruchten Wortfolge sei nicht landläufig bekannt. Schließlich verweist die Anmelderin auf ihrer Ansicht nach einschlägige Voreintragungen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2012 aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Der Senat hat in einer verfahrensleitenden Verfügung zu den Erfolgsaussichten der Sache Stellung genommen. Daraufhin ist in dem auf Antrag der Anmelderin, § 69 Nr. 1 MarkenG, anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung am 20. August 2013, wie angekündigt, für die Anmelderin niemand erschienen. Die Ladung zum Termin ist ihr ausweislich des zur Akte gereichten Empfangsbekennnisses am 1. Juli 2013 zugegangen.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Wie bereits die Markenstelle festgestellt hat, ist die Wortfolge „pointing the

way“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 38, 41 und 42 freihaltebedürftig und daher nicht schutzfähig, § 8 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Ihre Monopolisierung zugunsten eines Markeninhabers widerspräche einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an einer ungehinderten Verwendbarkeit beschreibender Sachangaben (Ströbele, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 265 zu § 8). Dieses Allgemeininteresse wird bereits durch die bloße potenzielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber GRUR 2005, 127, 129; BPatG GRUR 2010, 338, 340 - Etikett; GRUR 2010, 1017, 1019 - Bonbonform).

Die beanspruchte Wortfolge lässt sich, wie sich aus den der Anmelderin durch den Senat vorab mit Gelegenheit zur Stellungnahme übersandten Belegen ergibt, mit ihren von der Markenstelle zitierten Bedeutungen „1. richtungsweisend; 2. den Weg ebnen“ jeweils lexikalisch nachweisen. Der Fachverkehr für Computerhard- und -software sowie der Fachverkehr für die von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 38, 41 und 42 verfügen über hinreichende Kenntnisse der Welthandelsprache Englisch, um „pointing the way“ i. S. v. „richtungsweisend“ zu verstehen.

Für die Frage, ob eine in einer Fremdsprache objektiv beschreibende Sachangabe im Inland auch als solche verstanden wird, kann das Verständnis der jeweils angesprochenen Fachverkehrskreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff. (Rn. 45) – Matratzen Concord/Hukla im Anschluss an Rn. 45 bis 47, 50, 56 und 57 der Schlussanträge des Generalanwalts vom 24. November 2005 in dieser Rechtssache C-421/04; vgl. davor bereits EuGH GRUR 1999, 723, 726 (Rn. 29) – Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 682 (Rn. 24–26)

– Bostongurka; sowie BPatG MarkenR 2007, 527 - Rapido; BPatG 24 W (pat) 110/05, B. v. 9. März 2007 – bagno; BPatG 28 W (pat) 28/10, B. v. 16. Juni 2010 – Porco; BPatG 24 W (pat) 531/10, B. v. 18. September 2012 - BALANCE-N-BRIGHTEN).

Mit ihrer Bedeutung „richtungsweisend“ beschreibt die bezeichnete Wortfolge lediglich werblich-anpreisend eine Eigenschaft so bezeichneter, hier beanspruchter Waren und Dienstleistungen. Richtungsweisend kann ein Produkt wie die beanspruchte Soft- und Hardware dadurch sein, dass es über besondere, zukunftsorientierte Eigenschaften verfügt, weil es sich etwa neuer Technologien bedient und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse umsetzt. Richtungsweisend können die beanspruchten Dienstleistungen erbracht werden, indem sich ihre Erbringer neuer Technologien bedienen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auf ihrem Gebiet umsetzen. Mit dieser zumindest für die angesprochenen Fachverkehrskreise verständlichen Bedeutung erschöpft sich „pointing the way“ somit für die so bezeichneten, hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer Merkmalsbeschreibung, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Zur Schutzversagung reicht es bereits aus, dass ein Zeichen in einer seiner Bedeutungen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sein kann (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie).

Da es auch Wettbewerbern der Anmelderin unbenommen bleiben muss, eine Wortfolge mit der Bedeutung „richtungsweisend“ werblich-anpreisend zur Bezeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen zu verwenden, ist das Anmeldezeichen freihaltebedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Voreintragungen führen schließlich weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die

Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 63 - Henkel; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 43, 44 – Postkantoor; EuGH GRUR 2009, 676, Rn. 19 - SCHWABENPOST; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; GRUR 2008, 1093, Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 33 - Papaya; BPatG GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb