



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 17/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. November 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 932 791

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

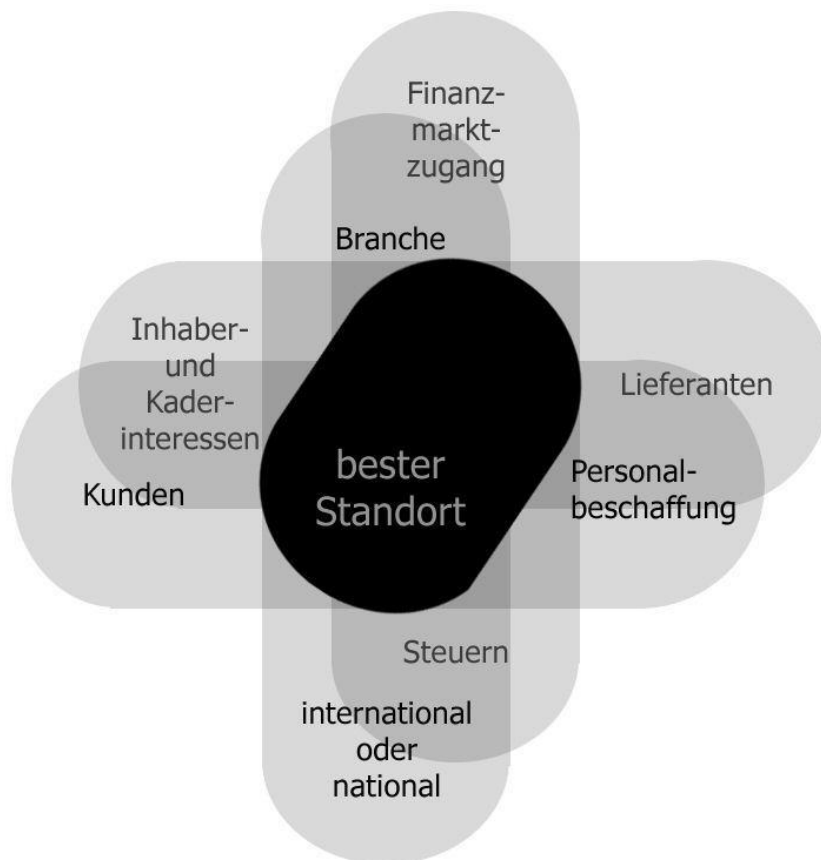
beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die auf der schweizerischen Basisanmeldung vom 1. Februar 2007 beruhende, am 2. August 2007 international registrierte, nachfolgend abgebildete Wort-Bildmarke IR 932 791



beansprucht Schutz u. a. für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;

Klasse 38: Télécommunications;

Klasse 41: Formation; divertissement;

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles.

Die Markenstelle für Klasse 42 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat der IR-Marke den beantragten Schutz in der Bundesrepublik Deutschland durch zwei Beschlüsse vom 9. Oktober 2008 und vom 1. Februar 2013, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, teilweise, nämlich im oben genannten Umfang verweigert, weil ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Die Markenstelle hat dazu ausgeführt, die Marke werde in Verbindung mit den o. g. Dienstleistungen vom inländischen Verkehr nicht als Herkunftshinweis aufgefasst, weil es sich lediglich um ein übliches Schaubild handle, welches die beanspruchten Dienstleistungen wiedergebe. Ihr fehle daher im Umfang der Zurückweisung die für den Markenschutz notwendige Unterscheidungskraft, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B PVÜ.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.

Der schutzsuchenden IR-Marke fehle nach ihrer Auffassung nicht die Unterscheidungskraft, selbst wenn einzelne Wortbestandteile beschreibend seien. Der Gesamteindruck der IR-Marke, eines logoartigen Zeichens, werde im Wesentlichen durch die grafischen Elemente und deren eigentümliche Anordnung, aber nicht den Text bestimmt. Auffallend seien der dunkle Mittelbereich, eine diagonal gestreckte Langkreisfläche sowie die vier weiteren Elemente, die jeweils ein Kreuz

bildeten. Für die Unterscheidungskraft könne bereits eine solche Kombination mehrerer, auch einfacher Figuren ausreichend sein. Eine Ähnlichkeit zu Diagrammen sei dagegen nicht gegeben und stünde i. Ü. der Unterscheidungskraft auch nicht entgegen. Die emblemartige grafische Gestaltung weise zudem gleich mehrere Merkmale der Wiener Klassifikation für Bildelemente auf.

Bei mehrteiligen Kombinationsmarken wie hier komme es auch nicht auf die Schutzfähigkeit der einzelnen Markenteile sondern auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an, auch die Kombination isoliert schutzunfähiger Markenteile könne eintragungsfähig sein, was hier der Fall sei.

Die Wortbestandteile seien in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend für die beanspruchten, universell einsetzbaren Dienstleistungen, dies zeige eine Gegenüberstellung der enthaltenen Begriffe und der beanspruchten Dienstleistungen. Diese ergebe, dass kein direkter Zusammenhang und auch kein enger beschreibender Bezug bestünden. Schließlich seien sowohl die grafische Darstellung als auch der Text interpretationsbedürftig und daher schutzfähig.

Ein Freihaltebedürfnis für die konkrete Ausgestaltung der Marke bestehe ebenfalls nicht, da es der Allgemeinheit unbenommen bleibe, einzelne Wortbestandteile, sowie Mengendiagramme und Plus-Zeichen zu verwenden.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Oktober 2009 und vom 1. Februar 2013 aufzuheben, soweit der international registrierten Marke IR 932 791 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Einer Erstreckung des Schutzes der IR-Marke 932 791 auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht im Umfang der Schutzverweigerung das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen, §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1, 113, 119, 124, MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA und Art 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 2 PVÜ.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und/ oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/ oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18

- FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/ oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 41). Der Grundsatz, dass es auf die Schutzfähigkeit des jeweiligen Zeichens in seiner Gesamtheit ankommt, schließt es nicht aus, dass bei einem aus mehreren Bestandteilen gebildeten Zeichen zunächst die Bedeutung der einzelnen Teile nacheinander geprüft wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Nr. 28 - SAT.2; EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 42 - PRANAHAUS). Für die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke ist dabei nicht ausschlaggebend, ob die einzelnen Wortbestandteile unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist ausschließlich, ob der damit entstandenen Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung zukommt. Dabei muss nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings berücksichtigt werden, dass eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortneubildung im allgemeinen ebenfalls als beschreibend angesehen werden kann, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Ein derartiger relevanter Unterschied setzt sprachliche und begriffliche Besonderheiten voraus, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen. Maßgeblich ist letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Nr. 98 - 100 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 39 - 41 - BIOMILD; GRUR 2006, 229, Nr. 34 - 37 - BioID; GRUR 2010, 931, Nr. 61 - 63 - COLOR EDITION).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines aus verschiedenen Wortelementen und Grafik zusammengesetzten Kombinationszeichens ist ferner maßgebend, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen sich in der bloßen Aneinanderreihung nicht unterscheidungskräftiger Angaben erschöpft oder einen darüber hinausreichenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittelt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 186 ff.).

Die Schutzfähigkeit von Kombinationszeichen vermag auch durch bildliche Ausgestaltungen und Zusätze begründet zu werden. Das setzt allerdings voraus, dass sie charakteristische Gestaltungselemente aufweisen, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann. Diese Voraussetzung fehlt insbesondere in Fällen, in denen die bildliche Gestaltung sich in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpft oder ausschließlich die – sachbezogenen - Aussagen der anderen Markenteile illustriert (Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 194 f.).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt der Schutz suchenden IR-Marke nach der maßgeblichen inländischen Verkehrsauffassung die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Das zentrale und optisch hervorgehobene Worтеlement „bester Standort“ wird vom Verkehr ohne Weiteres als beschreibender Sachhinweis darauf wahrgenommen, dass entweder der Anbieter der oben genannten Dienstleistungen sich selbst an einem dafür optimalen Ort befindet oder die so bezeichneten Dienstleistungen dabei behilflich sind, den für den Abnehmer am besten geeigneten Ort zu ermitteln oder zu schaffen. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind auch die kreuzförmig um das zentrale Worтеlemente „bester Standort“ angeordneten übrigen Wortbestandteile der Marke, nämlich „Branche“, Finanzmarktzugang“, „Lieferanten“, „Personalbeschaffung“ „Steuern“, „international oder national“, „Kunden“ und „Inhaber und Kaderinteressen“ insgesamt für die beanspruchten Dienstleistungen rein beschreibend oder stehen zumindest in einem engen beschreibenden Bezug zu diesen, da sie entweder die potentiellen Adressanten der Dienstleistungen näher spezifizieren oder den möglichen Inhalt der genannten Dienstleistungen beschreiben, für die die IR-Marke um Schutz nachsucht. Denn diese kreuzförmig um den zentralen Begriff „bester Standort“ angeordneten Worтеlemente bezeichnen allesamt verschiedene wirtschaftliche Faktoren, die für einen optimalen bzw. günstigen Ausgangspunkt einer wirtschaftlichen Aktivität, beispielsweise den Standort eines Unternehmens, von Bedeutung sein können, wie etwa die Nähe zu Kunden und Lieferanten, das Angebot von Mitarbeiter, sowie finanzielle und fiskalische Aspekte. Sämtliche beschwerdegegenständlichen

Dienstleistungen können die Auswahl eines solchen Ausgangspunktes im Sinne eines besonders gut geeigneten Ortes zum Gegenstand haben. Des Weiteren kann der Bedeutungsgehalt der IR-Marke vom Verkehr auch dahingehend verstanden werden, dass sich der Anbieter selbst an einem für die Erbringung der Dienstleistungen besonders geeigneten Standort befindet und deshalb die genannten Dienstleistungen mit hoher Qualität erbringt.

Demnach wird der angesprochene inländische Verkehr die Angabe „bester Standort“ sowie die weiteren Wortelemente der schutzsuchenden IR-Marke, welche durchweg standortbildende Faktoren benennen, als Hinweis auf das Ziel der Dienstleistungen, nämlich den „besten Standort“ zu ermitteln, oder als Qualitätsversprechen ansehen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis.

Etwas anderes gilt auch nicht für die von der Markeninhaberin beispielhaft herausgegriffene Gegenüberstellung von „Finanzmarktzugang“ und der beanspruchten Dienstleistung „Werbung“ bzw. für die weiteren herausgegriffenen Paare von Wortbestandteil und Dienstleistung, nämlich „Branche“/ „Geschäftsführung“, „Inhaber- und Kaderinteressen“/ „Unternehmensverwaltung“, „Kunden“/ „Büroarbeiten“, „Steuern“/ „Telekommunikation“, „international oder national“/ „Unterhaltung“, „Lieferanten“/ „wissenschaftliche und technologische Dienstleistung“, „Personalbeschaffung“/ „Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen“ sowie „bester Standort“/ „industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“. Zwar ist der Markeninhaberin zuzustimmen, dass die genannten, in der Marke enthaltenen Sachbegriffe nicht im Mittelpunkt der jeweiligen, ihnen gegenübergestellten Dienstleistung stehen. Für die Annahme einer beschreibenden Bedeutung genügt es allerdings schon, wenn sich diese auf weniger wichtige Merkmale der Dienstleistung bezieht (vgl. dazu Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 365). Hier liegt es ohne weiteres auf der Hand, dass Dienstleistungen wie „Unternehmensverwaltung“ auch die „Inhaber- und Kaderinteressen“ als einen wesentlichen Aspekt im Rahmen einer Unternehmensverwaltung beinhalten können, gleiches gilt auch für die übrigen, von der Markeninhaberin herausgegriffenen Begriffspaare und ebenfalls für jede beliebige Kombination von Wortelementen der schutzsuchenden Marke und den beanspruchten Dienstleistungen. Denn jedes der Wortelemente



„Branche“, Finanzmarktzugang“, „Lieferanten“, „Personalbeschaffung“, „Steuern“, international oder national“, „Kunden“ und „Inhaber und Kaderinteressen“ und „bester Standort“ kann in der Vorstellung des angesprochenen Verkehrs einen mehr oder weniger bedeutsamen Teilaspekt der in Rede stehenden Dienstleistungen bei der Suche nach einem geeigneten Ort beschreiben, sei es als selbstverständlicher Teil einer Dienstleistung der angebotenen Art, sei es als Beschreibung des bevorzugten Kundenkreises oder als Angabe der Spezialisierung des Anbieters auf bestimmte Branchen oder sonstige Aspekte der jeweiligen Dienstleistung. Sofern der Verkehr, was aufgrund der Gestaltung der schutzsuchenden Marke naheliegt, den Begriff „bester Standort“ als das hervorgehobene und prägende Element wahrnimmt, wird er die übrigen Wortelemente ohnehin nur als Teilaspekte dieses Begriffes auffassen und die Zielrichtung der beanspruchten Dienstleistungen durch diesen zentralen Begriff „bester Standort“ beschrieben ansehen. Die Kombination der für sich betrachtet schutzunfähigen Wortelemente führt vorliegend somit auch nicht in dem durch sie vermittelten Gesamteindruck zur Unterscheidungskraft des Zeichens. Denn es besteht kein merklicher, von der Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen wegführender Unterschied zwischen den einzelnen Begriffen und deren Gesamtheit. Vielmehr wird durch die Kombination von Begriffen die entweder (nur) beschreibend sind oder aber in einem engen beschreibenden Zusammenhang mit den Dienstleistungen stehen, mit anderen Begriffen, die isoliert betrachtet für die jeweilige Dienstleistung glatt beschreibend sind, im maßgeblichen Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft hervorgerufen. Vorliegend entsteht aus der Kombination mehrerer, für die jeweilige Dienstleistung beschreibender oder insoweit in einem beschreibenden Bezug aufweisender Begriffe eine insgesamt nicht unterscheidungskräftige, zufällig erscheinende Zusammenstellung merkmalsbeschreibender Angaben.

b) Daran ändert auch die grafische Ausgestaltung durch die kreuzförmige Anordnung der Wortelemente und deren Hinterlegung durch verschiedene Grautöne nichts. Diese sind für sich genommen nicht derart ungewöhnlich, dass sie geeignet wären, von der beschreibenden Bedeutung der Wortelemente, insbesondere

des hervorgehobenen, da im Zentrum der Marke platzierten und invers dargestellten Elements „bester Standort“, wegzuführen. Einfache graphische Gestaltungselemente, wie beispielsweise Kreuze, oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, reichen nicht aus, um in Kombination mit einem nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil dem Gesamtzeichen die notwendige Unterscheidungskraft zu verschaffen (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; BGH GRUR 2008, 710, 711 Tz. 20 – VISAGE; BPatG, B. v. 3. Februar 2010, Az.: 26 W (pat) 57/09 - Ambiente Trendlife). Dies gilt erst recht dann, wenn die grafische Gestaltung die sachbezogene Aussage der anderen Markenbestandteile lediglich illustriert (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 194).

So liegt es hier. Wie der Senat anhand mehrerer der Markenanmelderin übersandter Beispielen von Diagrammen belegt hat (mit Vfg. vom 5.06.2014 übersandt), lehnt sich die schutzsuchende Marke an gängige Schnittmengendiagramme an, die in Beratungspraxis, Ausbildung und Wissenschaft verwendet werden. An derartige Diagramme, die zur Veranschaulichung bestimmter Aspekte bei der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen dienen können, ist der angesprochene Verkehr gewöhnt. Vorliegend enthält die grafische Darstellung auch eine unmissverständlich erkennbare Sachaussage dahingehend, dass die im Zentrum der Marke stehende und optisch hervorgehobene Aussage „bester Standort“ im Schnittpunkt der kreuzförmig angeordneten Standortfaktoren liegt. Demgemäß wird der Verkehr der Grafik naheliegend die Aussage entnehmen, der „beste Standort“ für die Erbringung der Dienstleistungen oder für den Abnehmer derselben sei gerade jene Stelle, die in der Schnittmenge dieser aufgezählten Faktoren liege. Er wird deshalb darin eine auf den Inhalt der angebotenen Dienstleistungen bezogene Sachaussage, aber keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen erkennen. Der Umstand, dass die Grafik den Zusammenhang lediglich schematisch veranschaulichen kann und kein mathematisch-wissenschaftlich korrektes Diagramm dargestellt, ändert nichts dieser Verkehrswahrnehmung.

Der Umstand, dass die Marke „bester Standort“, wie die Markeninhaberin meint, verschiedene Bildelemente der Wiener Klassifikation in sich vereint, führt in der maßgeblichen Gesamtschau zu keiner anderen Beurteilung, da es darauf ankommt, wie das Zeichen in seiner Gesamtheit vom Verkehr aufgefasst wird. Die Aufnahme eines Bildelementes, das in der Wiener Klassifikation enthalten ist, in ein Zeichen besagt nichts über dessen Schutzfähigkeit. Denn dieses Verzeichnis grafischer Elemente trägt nichts zur Beurteilung der Unterscheidungskraft eines konkret angemeldeten Zeichens, welches mehrere Elemente aufweist, bei, sondern dient hauptsächlich dazu, die Recherche nach entgegenstehenden älteren Zeichen zu erleichtern und hat keinen Einfluss auf den Schutzzumfang (vgl. Art. 4 Abs. 1 Wiener Abkommen).

Aus diesen Gründen war der international registrierten Marke IR 932 791 „bester Standort“ gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B PVÜ der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb