



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 42/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 062 841.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 22. September 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2013 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

INREFLEX

ist am 6. Dezember 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung insbesondere Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in der Geschäftsführung, Beratung in Fragen des Personalwesens und der innerbetrieblichen Kommunikation

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. April 2013 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil es sich bei dem Zeichen „INREFLEX“ um eine beschreibende Angabe handle. Das Anmeldezeichen stamme zwar nicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, weise jedoch auf „integrale Reflexion und Exposition“ bzw. auf die „integrale Expositions-Reflex-Methode“ hin und sei ein Begriff zur Bezeichnung einer bestimmten Lehrmethode, mit der auf dem Gebiet der Unternehmensberatung und Personalführung Mitarbeiter und Führungskräfte geschult würden. Das Zeichen gebe nur einen Hinweis auf die Art und Weise bzw. die Methode, mittels derer die hier beanspruchten Dienstleistungen erbracht würden. Wie diese Lehrmethode funktioniere müsse nicht genau definiert werden; eine gewisse Unschärfe des angemeldeten Begriffs führe nicht zu einer Schutzfähigkeit. Auch Wortneuschöpfungen seien dann nicht schutzfähig, wenn sie wie im vorliegenden Fall ohne Weiteres verständlich seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat ihre Beschwerde weder begründet noch einen konkreten Sachantrag gestellt.

Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, dass es sich bei INREFLEX um ein Kunstwort handle, das weder im deutschen noch im englischen Sprachraum lexikalisch nachweisbar oder gebräuchlich sei. Der einzige Verwendungsnachweis beziehe sich auf die Homepage einer Firma, die Seminare und Coachings unter der Bezeichnung „Integrale Expositions-Reflex-Methode“ anbiete und „INREFLEX“ als interne Abkürzung für dieses Angebot nutze. Selbst wenn aber ein einzelner Anbieter den Begriff als Bezeichnung für eine selbst erfundene „Methode“ verwende, ergebe sich daraus weder ein nachweisbarer Sprachgebrauch noch ein von den Verkehrskreisen angenommener spezifischer Inhalt, der zu einem Freihaltebedürfnis führe. Der Fantasiebegriff INREFLEX vermittele allenfalls unklare und verschwommene Assoziationen ohne konkret leistungsbeschreibenden Inhalt, so dass ein Eintragungshindernis nicht bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung des Zeichens „INREFLEX“ stehen für die beanspruchten Dienstleistungen entgegen der Auffassung der Markenstelle keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Dem Anmeldezeichen fehlt es insbesondere nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 – My World; GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner

Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen,

selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. - BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 – SAT 2; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

b) Gemessen an diesen Grundsätzen verfügt das Anmeldezeichen „INREFLEX“ in Bezug zu den hier beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Weder ist die konkrete Wortbildung „INREFLEX“ sprachüblich zusammengesetzt und von Haus aus beschreibend noch handelt es sich bei dem Anmeldezeichen um einen gebräuchlichen oder gar lexikalisch nachweisbaren Fachbegriff.

Den Begriff „INREFLEX“ als solchen gibt es im Deutschen und im Englischen nicht. Auch soweit das Anmeldezeichen als Zusammensetzung aus den Wörtern „in“ und „Reflex“ aufgefasst wird, hat es – anders als die Markenstelle meint - keinen ohne Weiteres verständlichen Aussagegehalt. Sowohl bei „IN/in“ wie auch „REFLEX/Reflex“ handelt es sich zwar um gängige Wörter der deutschen und englischen Sprache. Das Wort „Reflex“ bedeutet in der Physik einen Widerschein bzw. Lichtreflex und in der Physiologie die Reaktion eines Organismus auf einen das Nervensystem treffenden Reiz (vgl. Duden Online unter www.duden.de); Gleiches gilt im Englischen (reflex = Reflex, Spiegelung, Wi-

derschein; vgl. LEO Online Wörterbuch unter leo.dict.org; PONS Online-Wörterbuch unter de.pons.com). Dem vorangestellten Wort „in“ kommen im Deutschen wie auch Englischen verschiedene Bedeutungen zu. Als Präposition gibt es je nach Kontext bzw. nachfolgendem Wort Hinweise im Sinne von „darin befindlich“, „hin zu einem Ziel“, „innerhalb von“, „auf eine Art und Weise“. Als Adjektiv bedeutet es in der Umgangssprache „modern, trendig“ (vgl. DUDEN Online; PONS Online Wörterbuch).

Das Gesamtzeichen dürfte von den hier angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich in erster Linie um ein unternehmerisch tätiges Fachpublikum handelt, mit „in Reflex“ verstanden bzw. übersetzt werden; zwar ist die Wortbildung – anders als „im Reflex“ oder „aus Reflex“ – insoweit grammatikalisch nicht korrekt oder sprachüblich, andere Bedeutungen liegen jedoch fern. Im Sinne von „in (Nerven)Reflex“ oder „in Widerschein/in Spiegelung“ kommt dem Zeichen ohne weitere sinntragende Wörter nur ein unspezifischer Aussagegehalt für die angemeldeten Dienstleistungen aus dem Bereich der Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Unternehmens- und Personalberatung zu. Nichts Abweichendes ergibt sich daraus, dass in vielen Bereichen (auch im hier relevanten Bereich des Coaching und Consulting) Reflexmethoden zur Anwendung gelangen; denn ungeachtet der Frage, ob das Wort „Reflex“ in Alleinstellung überhaupt mit dem Sachbegriff „Reflexmethoden“ gleichgestellt werden kann und so einen mehr oder weniger beschreibenden Bezug zu den hier beanspruchten Dienstleistungen aufzuweisen vermag, so führt jedenfalls bei der gebotenen Gesamtbetrachtung des Zeichens die Verbindung mit dem vorangestellten Wort „IN/in“ zu einem verschwommen und unklaren Begriffsinhalt.

Ferner handelt es sich bei „INREFLEX“ auch nicht um eine naheliegende Abkürzung für eine Lehrmethode, die auf „**integraler Reflexion** und **Exposition**“ basiert. Entsprechendes folgt auch nicht aus dem von der Markenstelle beigefügten Auszug aus der Homepage einer Firma, die Seminare im Bereich der Organisationsoptimierung und Wissensvermittlung anbietet. Diese beschreibt auf ihrer Homepage die „INREFLEX-Methode“ als eine mehrgliedrige Methode, bei der Teilnehmer in einem ersten Schritt mit realitätsnahen und zugespitzten Situationen aus dem Berufsalltag konfrontiert werden (Exposition) und in einem zweiten Schritt die gesammelten Erfahrungen integral reflektieren. Aus diesen beiden Schritten, nämlich „Exposition“ und „integrales Reflektieren“, wird der Methodename „InReflex-Methode“ gebildet (vgl. Bl. 5-7 d. VA.). Eine für den hier angesprochenen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung der Dienstleistungen ergibt sich daraus aber nicht. Vielmehr ist eine zergliedernde Betrachtungsweise unausweichlich, um den Sinngehalt des Akronyms „INREFLEX“ zu ermitteln. Denn zum Einen ist „in/IN“ schon nicht als Abkürzung für das Adjektiv „integrale“ lexikalisch nachweisbar oder sonst gängig. Zum Anderen steht in Bezug zu dem Zeichenelement „-REFLEX“ – anders als es bei der Schreibweise InReflex sein mag - das eigenständige und gebräuchliche Wort „Reflex“ mit seinem ursprünglichen Wortsinn, nicht aber die Zusammensetzung der allenfalls vereinzelt verwendeten Abkürzungen von Reflexion (Refl.) und Exposition (Ex.) im Vordergrund. Auch handelt es sich bei dem Begriff „Reflex/reflex“ nicht um das dem Verb „reflektieren“ (nachdenken, bedenken) entsprechende Substantiv „Reflexion“. Nicht zuletzt werden die Wörter „integrales Reflektieren“ und „Exposition“ im Zeichen „INREFLEX“ in einer Reihenfolge abgekürzt, die nicht der zeitlichen Abfolge der Methodenschritte entspricht, da die Exposition vor dem integralen Reflektieren erfolgt.

Zu einem denkbaren beschreibenden Gehalt des Anmeldezeichens gelangt der angesprochene Verkehr daher allenfalls über mehrere Gedankenschritte. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne Weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

Schließlich wird der angesprochene Verkehr das Zeichen „INREFLEX“ auch nicht wegen einer bereits verbreiteten beschreibenden Verwendung als sachbezogenen Hinweis auf die „integrierte Expositions-Reflex-Methode“ auffassen. Die Entwicklung der von Haus aus nicht unmittelbar und ohne Weiteres verständlichen Wortbildung zu einem Fachbegriff bzw. zu einer Fachabkürzung kann nur dann angenommen werden, wenn vor dem Anmeldezeitpunkt eine verbreitete beschreibende Verwendung nachweisbar ist (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 19 – smartbook; BPatG, Beschluss vom 15. Februar 2005, 27 W (pat) 74/03 - Tae Bo).

Eine derartige Verwendung kann aber nicht festgestellt werden. Sie folgt auch nicht aus dem bereits zitierten Verwendungsbeispiel im Internet, auf das sich die Markenstelle allein stützt. Dort wird unter dem Stichwort „methoform » InReflex-Methode – Wissensvermittlung“ das Wort INREFLEX in Kombination mit der Angabe „Methode“ wie folgt benutzt: „INREFLEX-Methode...INTEGRALE EXPOSITIONS-REFLEX-METHODE...Es handelt sich dabei um eine von *methoform* speziell entwickelte Lehrmethode, die durch mehrperspektivische Reflexion und Methodenvermittlung eine sehr hohe Lerngeschwindigkeit und sofortige Anwendbarkeit bewirkt...“. Hierin kann nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit eine beschreibende Verwendung gesehen werden; nach Auffassung des Senats liegt vielmehr eine kennzeichenmäßige Verwendung vor. Der Senat konnte schließlich auch im Rahmen seiner eigenen Recherche nicht feststellen, dass der Begriff „INREFLEX“ bereits zum hier maßgeblichen Anmelde-

zeitpunkt zu einer geläufigen Bezeichnung für eine Management-Lehrmethode geworden wäre.

Mangels dienstleistungsbeschreibender Sachaussage kann dem Anmeldezeichen daher nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden.

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen ebenfalls nicht gegeben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Pü