



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 518/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 116 185.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

Weißbuch

ist am 11. Dezember 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Planung und Umsetzung von Personalumbau- und Personalabbau-Programmen.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, vom 29. Oktober 2020 wurde die Anmeldung vollumfänglich zurückgewiesen, weil dem beanspruchten Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Zur Begründung wurde ausgeführt, dass das angemeldete Wort „Weißbuch“ zum einen im Bereich der Diplomatie ein mit weißem Einband oder Umschlag versehenes (deutsches) Farbbuch und zum anderen im Bereich der Politik eine zur Information der Öffentlichkeit von einer staatlichen Stelle erarbeitete Zusammenfassung von Dokumenten, Statistiken o. Ä. bezeichne. Weißbücher würden sowohl von staatlichen Stellen als auch von nichtstaatlichen Einrichtungen und Organisationen zu unterschiedlichen Themengebieten herausgegeben und enthielten in der Regel fachliche Perspektiven, konkrete Vorschläge, Empfehlungen und Prognosen,

trügen Fragen, Erkenntnisse und Lösungsansätze zusammen oder gäben Orientierung zu bestimmten Themenkomplexen. Weißbücher könnten auch den Arbeits- und Personalbereich betreffen. So habe das Bundesministerium für Arbeit und Soziales z. B. ein „Weißbuch Arbeiten 4.0“ veröffentlicht, das als Ergebnis eines breiten gesellschaftlichen Dialogs Impulse für die Gestaltung der künftigen Arbeitswelt setzen solle. Die angebotenen Dienstleistungen könnten auf der Basis eines „Weißbuches“ erbracht werden. Das angemeldete Zeichen beschreibe die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar. Es werde aber ein enger Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen hergestellt und deshalb sei die Annahme gerechtfertigt, dass der Verkehr den sachbezogenen Begriffsinhalt des Zeichens ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasse sowie in der Bezeichnung nicht ein Mittel zur Unterscheidung der Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen sehe. Ein Weißbuch könne ein wesentliches Hilfsmittel sein, um die „Planung und Umsetzung von Personalumbau- und Personalabbau-Programmen“ durchzuführen. Beispielsweise könnten in einem Weißbuch Informationen, Konzepte und Ansätze für die Planung und Umsetzung von Personalumbau- und Personalabbau-Programmen enthalten und zusammengestellt sein oder fortentwickelt werden, die als Grundlage oder Impuls für die Dienstleistungserbringung dienen. Auch sei es möglich, darin Verfahrensschritte festzulegen, bestehende Fragen zu klären sowie allgemeine Informationen und Handlungsempfehlungen rund um die Planung und Umsetzung von Personalumbau- und Personalabbau-Programmen schriftlich festzuhalten. Die beteiligten Verkehrskreise würden der Bezeichnung deshalb nicht den Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen entnehmen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 3. Dezember 2020. Sie ist der Auffassung, dem angemeldeten Zeichen fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Mit der Markenmeldung werde nur Schutz für eine eng begrenzte Dienstleistung beansprucht. Das vom Deutschen Patent- und Markenamt zur Begründung herangezogene „Weißbuch Arbeiten 4.0“ befasse sich mit dem digitalen und gesellschaftlichen Wandel sowie dessen Auswirkungen auf

die Arbeitswelt, also mit politischen Themen. Die Dienstleistung „Planung und Umsetzung von Personalumbau- und Personalabbau-Programmen“ sei Teil der allgemeinen Unternehmensberatung und lasse sich nicht dem Themenbereich dieses Weißbuchs zuordnen. Die angesprochenen Fachkreise würden das „Weißbuch“ der Anmelderin als deren Produkt zur Steuerung und Umsetzung von Personalabbauprogrammen erkennen. Die Unternehmensberatung „g...“ zähle mit 300 Beratern in 11 Ländern zu den zehn umsatzstärksten deutschen Beratungsunternehmen. Der „Weißbuch-Ansatz“ sei schon sehr lange in der Branche bekannt. So sei 2015 im Rahmen des größten Fachkongresses für Personalverantwortliche im deutschsprachigen Raum ein Vortrag dazu gehalten worden. Auch im unternehmenseigenen Magazin sei bereits vor fünf Jahren über ihn berichtet worden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2020 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 17. Januar 2023 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Die Anmelderin hat darauf erwidert, dass die Auffassung des Senats, dass der Begriff „Weißbuch“ in den Bereichen Diplomatie, Politik oder Gesellschaft als beschreibender Begriff verstanden werde, nachvollziehbar sei. Im hier maßgeblichen Sektor der Personalverwaltung von Wirtschaftsunternehmen bestehe ein solches Verständnis jedoch nicht. Die angemeldete Marke beanspruche keinen Schutz für politische oder gesellschaftliche Themenkreise. Sie werde in dem sehr engen Bereich der „Planung und Umsetzung von

Personalumbau- und Personalabbau-Programmen“ nicht beschreibend verstanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 17. Januar 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

Weißbuch

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

a) Das beanspruchte Zeichen spricht Fachleute in den Bereichen „Personalumbau“ und „Personalabbau“ sowie Unternehmensinhaber und Angehörige der Managementebene in Unternehmen an.

b) Ein „Weißbuch“ ist ein „mit weißem Einband oder Umschlag versehenes (deutsches) Farbbuch“ bzw. eine „zur Information der Öffentlichkeit von einer staatlichen Stelle erarbeitete Zusammenstellung von Dokumenten, Statistiken o. Ä. zu einem bestimmten Bereich“ (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff „Weißbuch“, als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023). „Das Weißbuch im ursprünglichen Sinn ist eines der internationalen politischen Bunt- oder Farbbücher. Darunter versteht man Dokumentensammlungen, welche die Regierung eines Staates veröffentlicht, um Orientierung über politische Fragen zu geben. Oft dient ein Weißbuch der Rechtfertigung des eigenen politischen Handelns, insbesondere der Außenpolitik“ (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Weißbuch>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023).

In Deutschland gibt es das Weißbuch der Bundeswehr, das jeweils durch das Bundesministerium der Verteidigung erarbeitet und durch die Bundesregierung verabschiedet wird. Es handelt sich dabei um ein Grundlagendokument, das die sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik Deutschland und der Verbündeten für die kommenden Jahre aus Sicht der Regierung darstellt und als Leitfaden für sicherheitspolitische Entscheidungen und Handlungen in Deutschland dienen soll (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Weißbuch>“ als Anlage 2 und „<https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/weissbuch/faq/was-ist-ein-weissbuch--12388>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023).

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 2016 ein „Weißbuch Arbeit 4.0“ veröffentlicht, in dem die Schlussfolgerungen aus einer gesellschaftlichen Debatte über die Gestaltung der Zukunft der Arbeit dokumentiert werden (vgl.

„<https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a883-weissbuch.html>“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023).

„Die Europäische Kommission veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen sowohl Grünbücher als auch Weißbücher. ... Die von der Kommission veröffentlichten Weißbücher enthalten Vorschläge für Maßnahmen der Gemeinschaft in einem bestimmten Bereich. Wird ein Weißbuch vom Rat positiv aufgenommen, kann es die Grundlage für ein Aktionsprogramm der Union im betreffenden Bereich bilden“ (vgl. „<https://www.eu-info.de/europa-punkt/gesetzgebungsverfahren/weissbuch>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023).

Der Begriff des „Weißbuchs“ wird aber nicht nur im Zusammenhang mit politischen Fragestellungen verwendet. So definiert ihn das GABLER Wirtschaftslexikon wie folgt: „Unter einem White Paper (dt. Weißbuch) wird eine Sammlung von Ratschlägen und Empfehlungen zu einem bestimmten Vorgehen verstanden“ (vgl. „www.wirtschaftslexikon.gabler.de“ als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023).

Auch im nichtstaatlichen Bereich werden Fakten und Handlungsvorschläge in „Weißbüchern“ gesammelt und veröffentlicht. So haben der Deutsche Verein zur Förderung der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung e. V. das „Weißbuch Lehrkräftefortbildung“ (vgl. „<https://lehrerfortbildung.de/arbeitsgruppen/projekt-weissbuch>“ als Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023), der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e. V. das Weißbuch „Nachhaltigkeit im Interaktiven Handel“ (vgl. „<https://www.bevh.org/presse/weissbuecher.html>“ als Anlage 8 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023), das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. das „APS-Weißbuch Patientensicherheit“ (vgl. Anlage 9 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023) und der Bundesverband Geriatrie das „Weißbuch Geriatrie“ (vgl. Anlage 9 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023) herausgegeben.

c) Unter Zugrundelegung dieser auch den Zeitraum vor der Anmeldung des gegenständlichen Zeichens betreffenden Fundstellen werden die vorliegend angesprochenen Fachkreise in Unternehmen den Begriff „Weißbuch“ nur dahingehend verstehen, dass die beanspruchten Dienstleistungen „Planung und Umsetzung von Personalumbau- und Personalabbau-Programmen“ auf der Grundlage einer Zusammenstellung von Fragestellungen, Fakten und Lösungsansätzen, die in einem Weißbuch niedergeschrieben sind, erbracht werden.

Da Weißbücher ausweislich obiger Belege in allen Bereichen des politischen und wirtschaftlichen Lebens eingesetzt werden, ist entgegen der Auffassung der Anmelderin selbst im Kontext spezifischer Personalumbau- und -abbauprogramme nicht davon auszugehen, dass das in Rede stehende Zeichen insoweit als Unterscheidungsmittel angesehen wird. Der Begriff „Weißbuch“ wird allgemein als „Sammlung von Ratschlägen und Empfehlungen zu einem bestimmten Vorgehen“ definiert (vgl. „www.wirtschaftslexikon.gabler.de“, a. a. O.). Es liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die maßgeblichen Verkehrskreise dem Begriff „Weißbuch“ in Verbindung mit den Dienstleistungen „Planung und Umsetzung von Personalumbau- und Personalabbau-Programmen“ eine andere, geschweige denn eine herkunftshinweisende Bedeutung beimessen.

2. Trotz entsprechender Anregung des Senats im gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023 hat die Anmelderin keine Ausführungen zur Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG gemacht und hierzu auch keine Belege vorgelegt. Insofern besteht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fort.

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.