

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 81/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. September 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 15 449.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und Dr. Fuchs-Wisseemann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 des Patentamts vom 7. Februar 2000 aufgehoben.

Gründe

I

Die Anmelderin hat am 16. März 1999 die Marke

added value placement

für die folgenden Dienstleistungen angemeldet:

"Beratung bei und Vermittlung von Unternehmensübernahmen, Management buy-outs, Management buy-ins, leveraged buy-outs, Unternehmensfusionen sowie Börseneinführungen, Finanzwesen, Geldgeschäfte".

Mit Beschluß vom 7. Februar 2000 hat die Markenstelle für Klasse 36 Markenschutz versagt und dazu ausgeführt, die Marke sage beschreibend aus, daß die Dienstleistungen Placements seien und die Anmelderin zusätzliche Leistungen erbringe, zB Public-Relations.

Hiergegen hat die Anmelderin am 8. März 2000 Beschwerde erhoben mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben. Sie hat vorgetragen, die Unterscheidungskraft sei großzügig zu beurteilen. Die Wortfolge "added value placement" lasse unterschiedliche Deutungen zu. Sie sei bislang nicht nachweisbar und mit dem ungewöhnlichen Bezug von "added value" auf "placement" auch

nicht freihaltungsbedürftig. In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis beschränkt auf

"Beratung bei und Vermittlung von Unternehmensübernahmen, Management buy-outs, Management buy-ins, leveraged buy-outs".

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin führt nach Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Die noch beanspruchten Dienstleistungen haben zu Plazierungen im Sinne der Unterbringung von Wertpapieren bei Emissionen keinen so engen Bezug mehr, daß sich hieraus ein Freihaltungsbedürfnis ergeben könnte.

Die angesprochenen Verkehrskreise sind keine Kleinanleger. Geschäftsleute aber nehmen Fachbegriffe, wie "placement" und "added value", im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen sehr präzise wahr und verstehen diese im fachsprachlichen Sinn. Es ist deshalb nicht darauf abzustellen, daß Verbraucher "added value placement" fälschlich so nehmen könnten, daß die Wortfolge beschreibend wirkt.

Die angebotenen Dienstleistungen, insbesondere im Rahmen von Fusionen, können zwar den Wert von Aktien der beteiligten Unternehmen verändern; deshalb können sie jedoch nicht Placements gleichgesetzt werden. Selbst für eine Dienstleistung, die ein Steigen des Kurses, was als "added value" angesehen werden könnte, zur Folge hat, ist "added value placement" keine schutzunfähige Angabe. Für ein solches Verständnis sind zu viele Gedankenschritte notwendig, als daß es markenrechtlich noch entscheidungserheblich sein könnte.

Vermittlung von Unternehmensübernahmen, Beratung im Zusammenhang mit Fusionen und Managementdienstleistungen beeinflussen zwar Geschäftsvorgänge, die Kursauswirkungen haben, dies ist aber nur eine indirekte Folge der Tätigkeit, wie sie bei vielen Dienstleistungen auftreten kann, wenn diese Einfluß auf Umsatz und Gewinn des Unternehmens haben.

Gegen Markenschutz spricht auch nicht die Auffassung der Markenstelle, die Dienstleistungen selbst könnten mit einem "Zusatznutzen" verbunden sein, was "added value" zum Ausdruck bringe. "Placement" bezeichnet die noch beanspruchten Dienstleistungen nicht klar, weshalb allein der Hinweis auf einen Zusatznutzen nicht ausschlaggebend gegen Markenschutz spricht.

Für die Verneinung eines Freihaltungsbedürfnisses wäre ein direkterer Bezug zu Börsengeschäften notwendig, als ihn die nach Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses noch verbliebenen Dienstleistungen aufweisen.

Die jedenfalls im Zusammenhang damit bislang nicht nachweisbare Wortfolge "added value placement" besitzt auch Unterscheidungskraft, zumal jede noch so geringe ausreicht, Markenschutz zu gewähren (vgl. BGH GRUR 1991, 136 - New Man).

"Placement" ist aus den bereits genannten Gründen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Unternehmensübernahmen, der Beratung hierbei und Managementdienstleistungen kein deutlicher Sachhinweis und besitzt daher noch eine gewisse unternehmenskennzeichnende Wirkung.

Die Kombination mit "added value" berührt die Unterscheidungskraft nicht, weil es "placement" keine Bedeutung gibt, mit der der geringe, aber vorhandene phantasiervolle Überschuß entfallen könnte. Es kommt daher nicht darauf an, daß die

Markenstelle andere Kombinationen mit "added value" nachgewiesen hat, und die Kombination somit sprachüblich ist.

Winkler

Dr. Albrecht

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hu