

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 44/01

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt  
zugestellt am

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 398 60 437.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Wortmarke

Ad-Effect

ist zur Eintragung in das Register angemeldet worden und zwar ursprünglich für folgende Dienstleistungen:

"Werbe-, Markt-, Meinungsforschung und -analyse sowie die dazugehörigen Dienstleistungen, das Aufstellen und Auswerten von Statistiken für Dritte, das Erstellung von Programmen für die entsprechende Datenverarbeitung, Pflege und Aktualisierung dieser Programme, Betrieb einer Datenbank".

Nachdem die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts diese Anmeldung im Hinblick auf § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG beanstandet hatte, hat sie die Anmeldung mit Beschluß vom 3. November 1999 wegen fehlender Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens das Warenverzeichnis der angemeldeten Marke

beschränkt und wie folgt neu gefaßt:

"Werbe-, Markt-, Meinungsforschung und -analyse sowie die dazugehörigen Dienstleistungen, nämlich das Aufstellen und Auswerten von Statistiken für Dritte, das Erstellung von Programmen für die entsprechende Datenverarbeitung, Pflege und Aktualisierung dieser Programme, Betrieb einer Datenbank".

Die Anmelderin meint, daß die angemeldete Wort-Kombination keine unmittelbare Beschreibung der Dienstleistungen enthalte, für die die Marke angemeldet sei. Die Bedeutung des Wortelements "Ad" bleibe unbestimmt, weil diese Buchstabenfolge verschiedene Bedeutungen annehmen könne. Sollte die Marke als englischer Begriff aufgefaßt werden, müsse hervorgehoben werden, daß diese Wort-Kombination im Englischen lexikalisch nicht nachweisbar sei. Im übrigen könne für fremdsprachige Wortmarken nur unter engen Voraussetzungen ein Freihaltungsbedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bejaht bzw die Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG verneint werden. Die angemeldete Wort-Kombination "Ad-Effect" sei nicht als konkrete Beschreibung der Dienstleistungen geeignet, für die sie eingetragen werden soll. Das Markenwort lasse nicht erkennen, welche konkrete Dienstleistung gemeint sei, und gebe insbesondere aus sich heraus keinen sofortigen Aufschluß über die unter dieser Bezeichnung angebotene Methode.

Die Anmelderin trägt weiter vor, Feststellungen darüber, wie die angesprochenen Verkehrskreise voraussichtlich die angemeldete Marke verstehen würden, seien nur auf der Grundlage von Umfragen zulässig. Die Eintragungen in Wörterbüchern könnten für derartige Feststellungen keine ausreichenden Belege abgeben.

Außerdem behauptet die Anmelderin, gegenwärtig seien mehr als 70 Marken in dem deutschen Register eingetragen, die - wie die angemeldete Marke - aus einem vorangestellten "Ad" und einem nachgestellten weiteren Wort bestünden. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe erst kürzlich die Marke "Ad-Life" für

eine andere Marktforschungsmethode eingetragen.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. November 1999 aufzuheben.

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Das Gericht habe die entscheidungserheblichen Fragen als Grenzfälle angesehen, so daß eine eindeutige, auf der Hand liegende und somit ohne zusätzliche Tatsachenermittlung begründbare Entscheidung nicht möglich sei.

In der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 24. April 2001 hat der Senat die Anmelderin darauf hingewiesen, daß die angemeldete Marke Freihaltungsbedürftig iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sein könnte.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, aber nicht begründet, weil die angemeldete Marke als konkrete Beschreibung für alle Dienstleistungen geeignet ist, für die sie eingetragen werden soll. Die Marke ist deswegen Freihaltungsbedürftig iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und kann nicht in das Register eingetragen werden.

Die angemeldete Marke besteht aus einer Kombination von zwei verschiedenen Wörtern. Der englische Begriff "Effect" bedeutet "Wirkung", "Effekt" (vgl. PONS COLLINS, Großwörterbuch Deutsch/ Englisch, Englisch/Deutsch, Neubearbeitung 1999, S 1282). Die Buchstabenfolge "Ad" wird im Englischen als verkürzter Ausdruck für "advertisement" (Anzeige) oder "advertising" (Werbung) verwendet (vgl. Koschnick, Enzyklopädisches Wörterbuch Marketing, 1994, Bd 1, Teil 1, S 15;

PONS COLLINS, Großwörterbuch Deutsch/ Englisch, Englisch/Deutsch, Neubearbeitung 1999, S 1051). Daß "Ad" als Abkürzung auch weitere verschiedene Bedeutungen haben kann, macht diese Buchstabenfolge nicht auf eine Weise mehrdeutig, daß sie als konkrete Beschreibung der Dienstleistungen, um die es hier geht, unbrauchbar würde. Entscheidend ist vielmehr, ob die angemeldete Marke gerade im Hinblick auf die von der Anmeldung erfaßten Dienstleistungen mehrdeutig ist (vgl. BPatG GRUR 2001, 741, 743 "Lichtenstein"). Das ist zu verneinen. Denn im Bereich von Werbung und Marketing liegt eine Auffassung der Buchstabenfolge "Ad" im Sinne der englischen Abkürzung "ad" für "Anzeige" und "Werbung" aus den folgenden Gründen am nächsten: Englisch ist in Deutschland im Bereich von Werbung und Marketing neben dem Deutschen zweite Fachsprache. Die angemeldete Marke ist ersichtlich abgeleitet von dem Fachausdruck "advertising effect" der englischen Werbe- und Marketing-Sprache, der dem deutschen Fachausdruck "Werbewirkung" entspricht. Der Begriff "advertising effect" ist bereits seit 1994 durch das Standardwerk von Wolfgang J. Koschnick, Enzyklopädisches Wörterbuch Marketing 1994, Englisch/Deutsch, Bd 1, Teil 1, S 55 ff, belegt. Der entsprechende deutsche Fachausdruck "Werbewirkung" ist seit 1983 nachweisbar (vgl Gabler, Lexikon Werbung, 1983, S 380, und Koschnick, Standard-Lexikon Werbung Verkaufsförderung Öffentlichkeitsarbeit, 1996, Bd 2, S 1162 ff). Eine Verkürzung von "advertising" zu "ad" ist in der englischen Werbesprache auch bei Wortkombinationen üblich. Dazu wird nur beispielsweise auf folgende Begriffe hingewiesen: "ad canvasser", "ad evaluation", "ad exposure", "ad noting", "ad recall", "ad retention" (vgl Koschnick, "Enzyklopädisches Wörterbuch Marketing 1994, Englisch/Deutsch, Bd 1, Teil 1, S 16, 17, 20, 23). Bei dieser Sachlage kommt eine Deutung des Markenelements "Ad" in erster Linie als englische Abkürzung des Ausdrucks "advertising" in Frage.

Als englischer Gesamtbegriff bedeutet "Ad-Effect" "Werbewirkung". Maßgebend für die Frage, ob dieser begriffliche Gehalt eine konkrete Beschreibung iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG enthält, sind die Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll (vgl Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 8 Rdn 56; Fezer, Mar-

kenrecht, 2. Aufl 1999, § 8 Rdn 123a; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl 2000, § 8 Rdn 71). Angemeldet ist "Ad-Effect" für "Werbe-, Markt-, Meinungsforschung und -analyse sowie die dazugehörigen Dienstleistungen". Jede dieser Dienstleistungen kann dazu dienen, Erkenntnisse über die Wirkungen von Werbung zu gewinnen. Dieses Potential beschreibt die angemeldete Marke und ist deswegen eine Eigenschaftsangabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Daß die Wortkombination "Ad-Effect" bereits von einem Dritten in eben diesem Sinne benutzt wird, ist belegt: Die Internet Werbe-Agentur ADhappy hat diesen Ausdruck im Sinne von "Werbewirkung" auf Seite 2 ihrer Internetpräsentation (<http://www.adhappy.co.kr:7000/introduce/inta001.html> ) vom 21. Februar 2001 benutzt. Einen Ausdruck davon hat der Senat der Anmelderin vor der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2001 zur Kenntnisnahme zugeleitet.

Für § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entscheidungserheblich ist dagegen, für welche Dienstleistungen die Anmelderin die Marke tatsächlich benutzt. Es kann deswegen offenbleiben, ob die angemeldete Wort-Kombination die Erkenntnismethode konkret beschreibt, die die Anmelderin unter dem Begriff "Ad-Effect" anbietet. In diesem Zusammenhang gibt der Senat lediglich zu bedenken, daß die Anmelderin in ihrer Internetpräsentation vom 21. Februar 2001 (<http://www.rsg-ddf.de/deutsch/methoden/dadeffec.htm>) die Methode "Ad-effect" mit einem Schlagwort als "den Kampagnencheck" definiert. Weiter heißt es an derselben Stelle, "Ad-Effect stellt die Werbewirkung der tatsächlichen Kontaktchance gegenüber", und: "RSG Ad-Effect bietet Ihnen als After-Flight-Research eine frühzeitige Prognose der Kampagnenwirkung auf die Marke und schnelle Informationen zur Leistung eines geschalteten Mediamix". Demnach soll auch die unter "Ad-Effect" angebotene Methode Erkenntnisse über Werbewirkungen vermitteln.

Als Ausdruck für "Werbewirkung" ist die angemeldete Wort-Kombination für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich. Daß Englisch im Bereich von Marketing und Werbung neben dem Deutschen zweite Fachsprache ist, wurde bereits festgestellt. Die Anmelderin wendet sich mit ihren Dienstleistungen

in erster Linie an Unternehmen, die für die Verbesserung ihrer Werbekampagnen fachkundige Unterstützung suchen. Dieses Publikum verfügt über eine gewisse Fachkunde und ist regelmäßig mit den einschlägigen englischen Fachausdrücken vertraut. Davon geht auch die Anmelderin aus, wie aus der bereits zitierten - grundsätzlich deutschsprachigen - Internetpräsentation vom 21. Februar 2001 deutlich wird, in der die Anmelderin - ohne weitere Erläuterungen - englische Begriffe wie "Trackingverfahren", "Mediaspendings", "Recall", "Recognition", "Benefits"; "After-Flight-Research" verwendet.

Aus diesen Gründen folgt aus der Fremdsprachigkeit keine besondere Eigenart der Marke, die sie als konkrete Beschreibung der von der Anmeldung erfaßten Dienstleistungen unbrauchbar macht. Vielmehr hat die unmittelbare Verständlichkeit der angemeldeten englischen Wortkombination für die angesprochenen Verkehrskreise zur Folge, daß die angemeldete Marke markenrechtlich so zu behandeln ist, wie ihre Übersetzung ins Deutsche behandelt werden müßte (vgl Fezer, Markenrecht, 2. Aufl 1999, § 8 Rdn 238 ff; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl 2000, § 8, Rdn 133, jeweils mwNachw).

Der Senat kann seine Feststellungen zu der Eignung der angemeldeten Marke, als beschreibende Angabe verwendet und verstanden zu werden, durchaus auf Wörterbücher und Fachbücher stützen. Insoweit besteht keine Veranlassung zur Durchführung einer Befragung der angesprochenen Verkehrskreise. Wörterbücher und Fachbücher belegen den aktuellen und üblichen Sprachgebrauch im allgemeinen oder im jeweiligen Fachbereich. Sie geben direkten Aufschluß darüber, was allgemein verständlich und insoweit verwendbar ist.

Schließlich kann sich die Anmelderin zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken vermag nicht zu einer Selbstbindung des Patentamts zu führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (BGH BIPMZ 1998, 248, 249 "Today"; GRUR 1997, 527, 529 "Autofelge"; BPatGE 13, 113

"men's club"; 32, 5 "CREATION GROSS").

Aus den dargelegten Gründen kann die angemeldete Wortkombination nicht zugunsten der Anmelderin markenrechtlich monopolisiert werden. Sie muß vielmehr für alle Mitbewerber iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG freigehalten werden. Die Beschwerde der Anmelderin ist daher zurückzuweisen.

Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde ist kein Raum, weil die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG nicht erfüllt sind. So ist nach Ansicht des Senats nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden. Rechtlich beruht die vorliegende Entscheidung des Senats auf in ständiger Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen zur Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses; in der Sache liegt der Schwerpunkt auf der tatrichterlichen Bewertung der entscheidungserheblichen Tatsachen, die insoweit in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht weiter erörtert werden können.

Dr. Ströbele

Dr. Schmitt

Werner

Bb