

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 85/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Anmeldeemarke 397 59 367.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. August 1999 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmelderin begehrt die Eintragung der Wortmarke

## **SUCCESS MAKER**

für

Computerprogramme, einschließlich Compact-Discs und CD-ROMs, insbesondere für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke sowie Computerbetriebssystemen; Peripheriegeräte für Computer, nämlich Modems, Schnittstellengeräte, Tastaturen und sonstige Dateneingabe- und Bedienungsgeräte für Computer; elektronische und elektrische Geräte und Instrumente zur Übertragung und zur Wiedergabe von Bildern und Daten; Verbindungskabel und Steckdosen für Computeranlagen; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere bespielte Video- und Audiokassetten und -bänder; kinematographische Filme; Bücher und Druckschriften, einschließlich Periodika; Lehr- und Lernmaterial (soweit in Klasse 9 enthalten); Druckerzeugnisse, insbesondere Computerhandbücher zum Einsatz im Erziehungswesen; Erziehungs-, Ausbildungs-, Unterhaltungs- und Informationsdienstleistungen, vorgenannte Dienstleistungen auch mittels Einsatz von Computern sowie über Online-

Dienste; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Aktualisierung von Computersoftware; Design von Computersoftware; Computerberatungsdienste; Beratung auf dem Gebiet der Lehr- und Lernsoftware; Vermietung von Zugriffszeit auf Computerdatenbanken; Bereitstellung und Übermittlung von Daten und elektronischen Dokumenten mittels Computernetzwerken und Computerterminals.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamtes hat durch Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Anmeldemarke bestehe aus einfachen geläufigen englischen Begriffen, die völlig sprachüblich zusammengestellt und im deutschen Verkehr auch in ihrer Gesamtheit ohne weiteres in ihrer Bedeutung "Erfolgerzeuger, Erfolgsmacher" verständlich seien. Da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen teilweise für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke bestimmt seien und auch die Dienstleistungen für Lehr- und Lernzwecke eingesetzt wurden und für den beruflichen Einsatz bestimmt und geeignet seien und des weiteren jede Ausbildung und auch berufliche Tätigkeit auf die Erzielung eines gewissen Erfolgs ausgerichtet sei, vermittele die Anmeldemarke den Eindruck, daß mit Hilfe der Waren und angebotenen Dienstleistungen ein Erfolg in Aussicht gestellt werde und dieser damit auch leichter als mit anderen Waren oder Dienstleistungen zu erzielen sei. Auch wenn die Wortzusammenstellung lexikalisch nicht nachweisbar sei, werde sie doch von einem erheblichen Teil des angesprochenen Publikums im vorgenannten Sinn und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden, zumal sie üblichen Substantivierungen wie "Moneymaker" und "Muntermacher" nachempfunden sei. Der Hinweis der Anmelderin auf ausländische Zeichenvoreintragungen könne zu keiner anderen Entscheidung führen, da dies allenfalls für die Frage des Freihaltungsbedürfnisses, nicht aber für die Unterscheidungskraft eine Indizwirkung entfalten könne. Auch der weitere Hinweis der Anmelderin auf die Eintragung des Wort-/Bildzeichens "SUCCESS!" könne weder in Verbindung mit

dem Gleichheitsgrundsatz noch mit dem Vertrauensgrundsatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung des Patentamtes führen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach kommt der Anmeldemarke kein eindeutig im Vordergrund stehender Begriffsinhalt mit unmittelbar beschreibender Bedeutung zu. Es treffe nicht zu, daß die Marke aus völlig sprachüblich zusammengestellten englischen Worten bestehe; da die Wortzusammenstellung lexikalisch nicht nachweisbar sei, sei auch nicht ersichtlich, wie ein solches, bislang nicht existentes Wortgebilde dem inländischen Verkehr jederzeit ohne weiteres verständlich sein solle, zumal auch die im angefochtenen Beschluß wiedergegebene Übersetzung keinen sofort logisch nachvollziehbaren Sinn ergebe. Dabei sei es auch fraglich, ob die beteiligten Verkehrskreise die englischsprachigen Worte überhaupt ins Deutsche übersetzten. Selbst bei einer Übersetzung könne sich aber niemand unter dem Begriff "Erfolgmacher" etwas vorstellen. Der Hinweis im angefochtenen Beschluß, die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin seien zum Teil auch für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke bestimmt und deshalb beschreibend, weil jede Ausbildung auf die Erzielung eines gewissen Erfolgs ausgerichtet sei, stelle eine zergliedernde, analysierende Betrachtungsweise dar, welche nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unzulässig sei. Zudem gehe die Argumentation auch deshalb fehl, weil die Anmeldemarke nicht nur für Waren und Dienstleistungen für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke, sondern auch für eine Vielzahl weiterer Waren und Dienstleistungen angemeldet sei. Schließlich berücksichtige der Beschluß auch nicht in ausreichendem Maße die Voreintragung der angemeldeten Marke in den USA und in Kanada; wenn das Zeichen bereits im eigenen Sprachraum als unterscheidungskräftig angesehen und deshalb als Marke eingetragen worden sei, so könne ihm im fremdsprachigen Ausland wie hier in Deutschland die Unterscheidungskraft kaum mehr abgesprochen werden. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, da die Anmeldemarke weder im allgemein geschäftlichen Verkehr noch im Fachsprachgebrauch beschreibend genutzt werde. Das Zeichen habe auch keine unmittelbar beschreibende Bedeutung, da der Erfolg nicht der Ware selbst anhafte, sondern

erst "erzeugt" werden müsse, also ein von den Waren und Dienstleistungen losgelöstes Fernziel sei, welches sich im übrigen auf eine Person beziehen müsse. Mangels absoluter Versagungsgründe sei die Marke daher schutzfähig.

Die Anmelderin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben;
2. hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

## II

Auf die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) und begründete Beschwerde ist der angefochtene Beschluß aufzuheben, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen.

Ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG scheidet - wovon auch der angefochtene Beschluß ausgeht, nachdem die Zwischenverfügung zunächst noch auf dieses Schutzhindernis abgestellt hatte - aus, da die Anmelde-  
marke nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Eigenschaften und Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Auch in ihrer deutschen Übersetzung als "Erfolgsmacher" oder "Erfolgserzeuger" bezeichnet die Marke keine Eigenschaften, welche den beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar anhaften, sondern lediglich die Erwartungshaltung, welche ein Verwender dieser Waren und Dienstleistungen (möglicherweise) mit ihrem Einsatz verbindet. Diese Erwartungshaltung selbst stellt jedoch keine unmittelbare Eigenschaft der mit der Bezeichnung versehenen Produkte dar.

Die Tatsache, daß ein Freihaltebedürfnis ausscheidet, führt jedoch entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht zwangsläufig dazu, einer angemeldeten Marke auch

die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft zuzusprechen. Zwar kann nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung einer Wortmarke die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, wenn ihr kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache (oder einer bekannten Fremdsprache) handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH, GRUR 1999, 1 089 [1 091] - YES; BGH WRP 2000, 298 [299] - Radio von hier; BGH, WRP 2000, 300 [301]- Partner with the best; BGH GRUR 2001, 162, [163] - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Auch wenn ein Freihaltebedürfnis nicht vorliegt, kann eine Anmeldemarke gleichwohl einen rein sachbezogenen Inhalt haben, nämlich wenn das angesprochene Publikum, auf dessen Auffassung es im Rahmen des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im Gegensatz zum Freihaltebedürfnis, welches vorrangig aus Sicht der Mitbewerber zu beurteilen ist, allein ankommt, das angemeldete Zeichen zB nur als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der hiermit bezeichneten Produkte versteht, selbst wenn sich die Verwendung dieses Zeichens zur Bezeichnung von Eigenschaften der Produkte bislang im Verkehr nicht eingebürgert hat. Ein solcher produktbeschreibender Inhalt kann der Anmeldemarke aber hier nicht zugeordnet werden.

Allerdings scheidet dies nicht bereits daran, daß die Marke nach Auffassung der Anmelderin vom inländischen Verkehr nicht im Sinne von "Erfolgserzeuger" oder "Erfolgsmacher" übersetzt wird oder dieser sich jedenfalls unter einer solchen Bedeutung nichts vorstellen kann. Beide Worte, aus denen das Zeichen gebildet ist, gehören zum englischen Grundwortschatz, der weiten Kreisen des angesprochenen inländischen Publikums bekannt ist. Es liegt daher nahe, daß dieses die Worte unmittelbar mit "Erfolg" und "Macher" übersetzen und verstehen wird. Auch wenn eine Verbindung beider Worte bislang lexikalisch nicht nachweisbar ist, bedeutet das nicht, daß die vorliegende Verbindung nicht unmittelbar verständlich wäre. Denn wegen der Vielzahl ähnlich gebildeter Wortzusammenstellungen mit

dem Bestandteil "-maker" bzw "-macher", an welche das inländische Publikum bereits gewöhnt ist, wofür die im angefochtenen Beschluß angeführten Begriffe "Moneymaker" und "Muntermacher" als bekannte Beispiele dienen können, ist die vorliegende Wortverbindung dem inländischen Verkehr ohne weiteres im vorgenannten Sinn verständlich. Es erscheint auch lebensfremd anzunehmen, das Publikum könne sich unter dem Begriff "Erfolgsmacher" nichts vorstellen. Gerade wegen der vorgenannten Vergleichsfälle liegt es vielmehr auf der Hand, daß das Publikum ohne jede analysierende Betrachtung diesen Begriff unmittelbar in dem Sinne versteht, daß die hiermit bezeichneten Produkte ihm zur Erzielung eines von ihm erwarteten Erfolgs verhelfen werden.

Allerdings kann aus einem solchen Verständnis des Anmeldezeichens lediglich gefolgert werden, daß es sich dabei um eine Anpreisung der hiermit gekennzeichneten Produkte handelt, indem die Marke Erwartungshaltung der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft und anspricht, welche diese mit der Verwendung der gekennzeichneten Produkte in Verbindung bringen sollen. Darüber hinaus besagt eine solche Anpreisung jedoch nichts über die hiermit gekennzeichneten Produkte selbst; denn das bloße Hervorrufen einer Erwartungshaltung, welche durch die Verwendung der Waren und Dienstleistungen (angeblich) erfüllt werden kann, gibt noch keinen Hinweis darauf, um welche Produkte es sich handelt, worin ihre besonderen Eigenschaften liegen sollen und welchen unmittelbaren Zweck ihre Verwendung verfolgt. Eine Produktbeschreibung läßt sich daher der Anmeldemarke nicht entnehmen.

Auch wenn es sich erkennbar um eine werbemäßige Anpreisung handelt, besteht keine Veranlassung, daß die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen nur als ein gebräuchliches Wort der Umgangs- oder Werbesprache und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen werden. Eine Verwendung der Wortverbindung zu Werbezwecken vermochte der Senat nicht festzustellen. Die von ihm durchgeführte Internetrecherche ergab zwar eine Vielzahl von Internetseiten, auf denen die Wortverbindung "SUCCESSMAKER" auftaucht; bei einer stichprobenar-

tigen Überprüfung konnte jedoch festgestellt werden, daß sie sich ausschließlich auf das von der Anmelderin vertriebene Produkt beziehen. Eine darüber hinausgehende Verwendung der Wortverbindung zu Werbezwecken auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungssektor ließ sich demgegenüber nicht feststellen.

Fehlt aber ein unmittelbar produktbeschreibender Begriffsinhalt und besteht auch keine Veranlassung, daß das Anmeldezeichen vom Verkehr nur als gebräuchliches Werbewort solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, kann ihm die erforderliche - wenn auch eher schwache - Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Da auch sonstige Eintragungshindernisse nicht ersichtlich sind, war der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Dr. Schade

Albert

Schwarz

Pü