



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 4/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
8. April 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 15 637.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2003 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Oktober 2001 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Am 17. März 1999 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

Image

für eine Vielzahl von Dienstleistungen der Klassen 35, 39, 41 und 42 angemeldet worden. Mit Beschluss vom 2. Oktober 2001 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Dienstleistungen

"Werbung, Dienstleistung einer Werbeagentur, insbesondere auf Printmedien, Radio-, Fernsehwerbung einschließlich Werbung im Internet und in Intranets; Erstellen von Homepages im Internet; Werbeberatung; Publizieren, Verlegen und Herausgabe von Druckerzeugnissen; digitales Publizieren, insbesondere im Internet, auf CD-Rom, auf DVD, Disketten und sonstigen digitalen Speichermedien; Geschäftsführung; Dienstleistungen eines Werbetexters; Unternehmensverwaltung; Marketing, insbesondere Direktmarketing und Telefonmarketing; Beratung im Bereich Marketing, Medienplanung und -schaltung und im Bereich des Direktmarketing; Grafikdesign, Entwickeln von Marketingkonzepten,

-kampagnen; Marktforschung und Marktanalyse; Erstellen von Produktanalysen, insbesondere für die Markteinführung von Produkten; Erstellen von Fragebögen für die Marktforschung; Dienstleistungen einer Druckerei, insbesondere Desktop-Publishing, Bildbearbeitung, Belichtungsservice, Erstellen von Druckerzeugnissen, Bedrucken von Werbemitteln, Bindearbeiten von Druckerzeugnissen; Schaufensterdekoration; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Außenwerbung; Unternehmensberatung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Vervielfältigung von Dokumenten; Werbemittlung; Planung und Durchführung von Pressekonferenzen für andere; Erstellen und Versenden von Pressemailings für andere; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Filmproduktion; Filmvorführungen; Künstlervermittlung; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und digitalen Medien; Entwerfen von Designs, insbesondere von Spieldesigns und von digitalen Spielen; Entwerfen von Designs für die Fortbildung, insbesondere Design von Lernprogrammen; Entwerfen und Erstellen von Printmedien; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Meinungsforschung; Photographieren; Dienstleistung eines Photographen; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen".

Nach Auffassung der Markenstelle stellt die angemeldete Marke für die zurückgewiesenen Dienstleistungen eine freihaltungsbedürftige Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Das englische Wort "image" bedeute in seiner deutschen Übersetzung "Bild, Bildnis" und "(mentale) Vorstellung, (mentales) Bild". In die deutsche Sprache sei es vorrangig in der Bedeutung "Vorstellung, (positives) Bild, das ein Einzelner oder eine Gruppe von einer Einzelperson, einer anderen Gruppe oder einer Sache hat", eingegangen. Daher sei das angemeldete Wort "Image" hinsichtlich der zurückgewiesenen Werbe- und Marketingdienstleistungen, unter-

nehmensbezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 und öffentlichkeitsbezogenen Dienstleistungen der Klasse 41 eine Sachangabe, dass die Dienstleistungen der Förderung des Images der (Unternehmens-)Kunden dienen. Für die weiteren zurückgewiesenen Dienstleistungen aus dem Bereich der Medienerstellung und -publikation sowie des EDV-gestützten Designs stehe hingegen der Sinngehalt von "Image" im Sinne von "Bild (grafische Darstellung)" im Vordergrund, da diese Dienstleistungen einen unmittelbaren Zusammenhang zu Bilddarstellungen, insbesondere den vom Begriff "image" umfassten Photographien aufwiesen. Zudem fehle der Anmeldemarke für die zurückgewiesenen Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da die maßgeblichen Verkehrskreise die Bezeichnung "Image" wegen ihres rein beschreibenden Charakters ohne Phantasiegehalt nicht als auf einen bestimmten Hersteller hinweisendes Zeichen verstehen würden.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung hat sie das Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung beschränkt auf

"Geschäftsführung".

Zur Begründung führt sie aus, dass die angemeldete Marke jedenfalls für die noch verfahrensgegenständliche Dienstleistung nicht freihaltungsbedürftig sei und ihr hierfür auch nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle. Soweit der Begriff "Image" als Vorstellung von Personen über Andere verstanden werde, sei zu berücksichtigen, dass dieses geistige Vorstellungsbild bei jeder Person (dem Rezipienten) aufgrund unterschiedlicher Einflussfaktoren individuell und damit nicht eindeutig festgelegt sondern wandlungsfähig hervorgerufen werde. Dieses Vorstellungsbild

sei subjektiv, gegenstandslos und abstrakt. Beim Rezipienten entstehe erst aufgrund nachgeordneter Gedankenschritte in der Gedanken- und Vorstellungswelt ein Vorstellungsbild. Dass die Markenstelle, je nach Art der Dienstleistungen, von unterschiedlichen Begriffsinhalten des Markenworts ausgegangen sei, zeige, dass sie interpretativ tätig geworden sei und das Wort "Image" erst nach einigen Überlegungen in einen Zusammenhang mit den Dienstleistungen gebracht werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die angemeldete Wortmarke "Image" für die nunmehr noch beanspruchte Dienstleistung "Geschäftsführung" für nicht unmittelbar beschreibend und noch für unterscheidungskräftig.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Zwar ließ sich das Markenwort mit den Bedeutungen "Vorstellung, Bild, das jemand von einer Person, Gruppe oder Sache hat" und "Bild" i.S.v. "Abbild(-ung), Bilddatei" in bestimmten Waren- und Dienstleistungsbereichen umfangreich belegen, etwa auf den Gebieten der Werbung oder im Grafikbereich. Für die Dienstleistung "Geschäftsführung" hat der Senat jedoch keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine solche Merkmalsbeschreibung ermitteln können. Es ist auch nicht ohne Weiteres ersichtlich, ob und inwiefern das Wort "Image" ein Merkmal dieser Dienstleistung unmittelbar bezeichnen kann. Vielmehr bedarf es

mehrerer Gedankenschritte, um eine der o.g. Bedeutungen mit Geschäftsführungstätigkeit in Verbindung zu bringen und einen konkreten beschreibenden Bezug herzustellen.

Dies wird dadurch erschwert, dass ein bestimmter Bedeutungsgehalt für diese Dienstleistung auch nicht eindeutig im Vordergrund steht. So kann mit "Image" z.B. das (gute) Image des Dienstleistungserbringers gemeint sein. Ebenso kann aber auch die Förderung des Kundenimages zum Tätigkeitsbereich des Erbringers gehören, wenngleich dies eigentlich nur einen Aspekt des Marketings, kaum aber den Schwerpunkt reiner Geschäftsführungstätigkeit ausmachen wird. Bei Unternehmen, die sich in irgendeiner Form mit Bildern befassen, etwa im Medienbereich, kommt zudem der Bedeutungsgehalt von "Image" i.S.v. "Abbild(-ung), Bilddatei" hinzu, was zwar ebenfalls einen (Neben-)Aspekt der Geschäftsführungstätigkeit ausmachen kann, den Verkehr aber umso mehr zu Gedankenschritten über den im Vordergrund stehenden konkreten Bedeutungsgehalt anregen wird. Insgesamt fehlt es daher an Anhaltspunkten, dass die angemeldete Marke in Alleinstellung und ohne hinzugedachte weitere Angaben als Bezeichnung eines bestimmten Merkmals der Dienstleistung "Geschäftsführung" geeignet ist.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Wie oben ausgeführt, konnte ihr für die Dienstleistung "Geschäftsführung" kein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden. Da das Wort "Image" für diese Dienstleistung unterschiedliche Deutungen über den konkreten Aussagegehalt zulässt, waren auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass es nur als solches und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. auch BGH GRUR 2002, 816 - BONUS II).

Baumgärtner

Richterin Dr. Hock ist wegen Urlaubs gehindert, zu unterschreiben

Kätker

Baumgärtner

CI