



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 74/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 70 857.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung hinsichtlich der Dienstleistungen

"Büroarbeiten, Buchführung" zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Am 9. Dezember 1998 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 und 42 angemeldet worden. Mit Beschluss vom 2. Januar 2002 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für

"Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Projektmanagement und Qualitätsmanagement im Rahmen der Unternehmensberatung; Unternehmenscontrolling, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen; Buchführung; Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Dateienverwaltung mittels Computer; Aufstellung von Statistiken; Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzanalysen; Projektmanagement und Qualitätsmanagement im Rahmen der Finanzberatung; Vermittlung von Versicherungen; Versicherungsberatung; finanzielle Schätzungen; Beratung und Förderung; Finanzierungen; Unternehmenscontrolling, soweit in Klasse 36 enthalten;

Bankgeschäfte; Absatzfinanzierung und Risikoabsicherung; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Schätzen von Immobilien; Vermögensverwaltung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Schulungen, Vorträgen, Konferenzen und Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatung); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Psychologen; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen für Dritte".

Nach Auffassung der Markenstelle ist "Compliance" der englische Begriff für "Einverständnis, Einhalten". Er sei ein Fachbegriff des Bankwesens, der besage, dass Kreditinstitute bei Börsengeschäften weder gegen die eigenen noch die

Interessen der Kunden verstoßen dürften. "Compliance" sei eine vertrauensbildende Maßnahme zugunsten der Kapitalmärkte und deren Marktteilnehmer, die Insidergeschäfte verhindern sollen. Daneben sei es ein medizinischer Fachbegriff, der die Bereitschaft des Patienten zur aktiven Mitwirkung an therapeutischen Maßnahmen bezeichne. "Consulting" sei der eingedeutschte Begriff für Beratung, insbesondere Unternehmens- und Wirtschaftsberatung. Die angemeldete Gesamtbezeichnung besage daher für die unternehmensbezogenen Dienstleistungen, dass diese der Einhaltung der Compliance-Richtlinien in Kreditinstituten dienten. Für die Dienstleistungen eines Psychologen sei "Compliance Consulting" ein Hinweis, dass sie der Förderung oder Beurteilung der Bereitschaft von Patienten an therapeutischen Maßnahmen dienten. Angesichts der zu erwartenden guten Englischkenntnisse und der Kenntnisse von Fachbegriffen auf Seiten der Verkehrsteilnehmer würden diese die Angabe "Compliance Consulting" nur als sachbezogene Information über die Art der angebotenen Dienstleistungen, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Auch die grafische Gestaltung begründe nicht die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens. Sie erschöpfe sich in einer einfachen und werbeüblichen Voranstellung eines den beiden Wortbestandteilen gemeinsam vorangestellten Buchstabens "C".

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie sinngemäß beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Hilfsweise beantragen sie sinngemäß, den angefochtenen Beschluss teilweise für solche zurückgewiesenen Dienstleistungen aufzuheben, die keinen Bezug zum Finanzbereich haben, wobei sie ein entsprechend gefasstes Dienstleistungsverzeichnis einreichen.

Zur Begründung führen sie aus, dass die Markenstelle nur für den Bereich des Kreditwesens den Nachweis eines beschreibenden Charakters erbracht habe. Für andere Dienstleistungen, beispielsweise "Büroarbeiten, Buchführung, Immobilienwesen, Versicherungsberatung, Schätzen von Immobilien, Unternehmensberatung" sei die Zurückweisung nicht nachvollziehbar. Die angemeldete Wortkombination sei ungebräuchlich und nicht nachweisbar. Dem Begriff "Compliance" komme die Bedeutung "Einwilligung/Erfüllung/Willfähigkeit" zu, so dass er eine grundsätzlich positive Einstellung ausdrücke. Unterstelle man das Verständnis des Verkehrs von "Consulting" im Sinne von "Beratung", so müsste die Anmeldemarke mit "Einwilligung-Beratung", "Erfüllung-Beratung" oder "Willfähigkeit-Beratung" übersetzt werden. Dies seien fragwürdige Bedeutungsgehalte, die für die Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt ergäben. Im Übrigen sei die angemeldete Marke insbesondere wegen ihrer grafischen Ausgestaltung schutzfähig. Im Gegensatz zu dem von der Markenstelle zitierten Fall (BPatG GRUR 1996, 410 – Color Collection) sei ein deutlich hervortretender, unmittelbarer Bezug zwischen "Compliance consulting" und den zurückgewiesenen Dienstleistungen nicht gegeben, so dass auch nur geringe Anforderungen an die grafische Gestaltung zu stellen seien. Diese gingen weit über die Gestaltung im Fall "ColorCollection" hinaus. Es sei der Phantasie des Betrachters überlassen, das in der Marke nur einmal vorhandene, allein vor einem Bruchstrich stehende "C" einmal dem "Compliance" und einmal dem "consulting" zuzuordnen. Andererseits würden durch das gemeinsame "C" die ober- und unterhalb des Bruchstrichs angeordneten Wortbestandteile quasi wie eine Klammer zusammengefasst.

Der Senat hat den Anmeldern das Ergebnis einer von ihm durchgeführten Recherche mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für die Dienstleistungen "Büroarbeiten" und "Buchführung" für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG insoweit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die insoweit 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 der Begriff "compliance consulting" im englischsprachigen Internet umfangreich als Fachbegriff für bestimmte Dienstleistungen belegen. Entsprechend den Wortbedeutungen seiner mit "Übereinstimmung/Befolgung/Einhaltung" und "Beratung" zu übersetzenden Einzelbestandteile bezeichnet "compliance consulting" im englischen Sprachraum eine Beratung von Unternehmen mit dem Ziel, das Unternehmen und seine Tätigkeit in Übereinstimmung mit gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu bringen und auf diese Weise z.B. etwaige erforderliche Genehmigungen zu erlangen oder Gesetzesverstöße und damit drohende staatliche Maßnahmen oder Schadensersatzpflichten zu vermeiden. So wird eine solche Beratung etwa häufig gegenüber Unternehmen aus dem Bereich des Finanzwesens, der Pharmazie, des Transportwesens und der Bewirtung mit alkoholischen Getränken angeboten (vgl. z.B. www.metasol.com/regcompconserv.htm:

"META Solutions offers high-quality, comprehensive Regulatory Compliance Consulting Services to help you identify and mitigate regulatory risks and to achieve your goals of regulatory compliance"; www.transportmarketing.com/safety/: "Wm. Scott Keyer provides compliance consulting in the areas of DOT and OSHA regulations, driver safety, alcohol and drug testing and safety and compliance training for motor carriers, ... "; www.eds.com/financial/fc_offerings_cu_compliance_consult.shtml: "Credit Union Industry Offerings: Compliance Consulting – Today, compliance is all about risk management..."; www.mmri-ny.com/: "Medical Management Resources, Inc. provides...hospitals with ... practice management support, compliance consulting and provider credentialing services"). Im deutschen Sprachraum wird das Wort "Compliance" im Bereich des Bankenwesens zudem mit der bereits von der Markenstelle genannten Spezialbedeutung im Sinne der Einhaltung von Regeln zur Vermeidung von Insidergeschäften verwendet (vgl. Gabler, Wirtschaftslexikon, 15. Aufl.).

Für die Dienstleistungen "Büroarbeiten" und "Buchführung" jedoch eignet sich die Wortkombination nicht zur Beschreibung von Merkmalen. Weder stellen diese Dienstleistungen einen nennenswerten Teil einer solchen Beratungstätigkeit dar, noch erwartet der Verkehr, dass sie Ausfluss bzw. Ergebnis einer Beratung in Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften sind. Dies gilt insbesondere für Buchführung, die zwar bestimmten Regeln unterliegt, deren Einhaltung jedoch nicht durch eine darauf spezialisierte Beratungstätigkeit sondern durch Schulung und Kontrolle gewährleistet wird.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke für die genannten Dienstleistungen 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; GRUR 2001, 1153 - 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. Weder konnte ihr – wie oben dargelegt - für Büroarbeiten und Buchführung ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird.

2. Im Übrigen ist die Beschwerde nicht begründet.

Für die übrigen zurückgewiesenen Dienstleistungen ist die Marke jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, da ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Für diese Dienstleistungen verfügt sie über einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalt.

Für Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Projektmanagement und Qualitätsmanagement im Rahmen der Unternehmensberatung, Projektmanagement und Qualitätsmanagement im Rahmen der Finanzberatung; Beratung und Förderung (soweit in Klasse 36 enthalten); Versicherungsberatung; gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatung) liegt dies auf der Hand, da es sich um Beratungstätig-

keiten handelt, die eine Beratung in Zusammenhang mit der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen beinhalten können.

Für Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Erziehung; Ausbildung; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Schulungen, Vorträgen, Konferenzen und Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) stellt "compliance consulting" eine beschreibende Angabe über den thematisch-inhaltlichen Gegenstand dar, mit dem sich die Dienstleistungen nach ihrem Schwerpunkt beschäftigen.

Außerdem werden die Dienstleistungen "Unternehmenscontrolling, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen; Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Dateienverwaltung mittels Computer; Aufstellung von Statistiken; Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Finanzanalysen; Vermittlung von Versicherungen, finanzielle Schätzungen; Unternehmenscontrolling, soweit in Klasse 36 enthalten; Absatzfinanzierung und Risikoabsicherung; Immobilien- und Hypothekervermittlung; Schätzen von Immobilien; Vermögensverwaltung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Psychologen; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte und Dienstleistungen für Dritte" mit "compliance consulting" als solche beschrieben, die zur Vorbereitung, Förderung oder im Rahmen einer Beratung in Zusammenhang mit der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen erbracht werden.

Schließlich werden die Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzierungen; Bankgeschäfte; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" mit "compliance consulting" als Dienstleistung-

gen bezeichnet, die unter maßgeblicher Inanspruchnahme einer solchen Beratungstätigkeit erbracht werden und damit den für diese Dienstleistungen geltenden Regeln entsprechen.

Entgegen der Auffassung der Anmelder begründet die grafische Gestaltung nicht die Unterscheidungskraft. Insbesondere führt sie nicht vom Verständnis der Gesamtmarke als "COMPLIANCE CONSULTING" weg. Soweit die Anmelder vortragen, dass der Verkehr oder ein Teil davon das vorangestellte "C" entweder dem oberen oder dem unteren Wortbestandteil zuordne, und die Marke damit "COMPLIANCE ONSULTING" oder "OMPLIANCE CONSULTING" gelesen wird, erscheint dies lebensfremd. Schon wegen seiner Voranstellung und Größe ist der Buchstabe "C" ohne Weiteres als "vor die Klammer" gezogener gemeinsamer Buchstabe der beiden Wörter "COMPLIANCE" und "CONSULTING" erkennbar, die ohne ihn auch keinen Sinn ergeben würden. Auch ist es in der Werbegrafik keineswegs unüblich, dass mehrere Wörter aus optischen Gründen einen Buchstaben gemeinsam haben (z.B. der Buchstabe "Y" im Bayer-Kreuz). Neben dem gemeinsamen Großbuchstaben "C" weist die angemeldete Marke nur eine einfache, mit einem waagerechten Strich unterteilte Anordnung der Einzelwörter untereinander auf. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr gewöhnt hat, vermögen eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK).

Der Beschwerde musste daher weitgehend der Erfolg versagt bleiben.

3. Auch der Hilfsantrag konnte nicht zu einer weitergehenden Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen, da das hierzu eingereichte Dienstleistungsverzeichnis neben „Büroarbeiten“ und „Buchführung“ nur Dienstleistungen enthält, die entweder bereits unter Ziff 2 behandelt worden sind, also unter das Eintragungs-

hindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fallen, oder nicht vom Teilzurückweisungsbeschluss der Markenstelle erfasst sind.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI

Abb. 1



C COMPLIANCE
CONSULTING