



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 433/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 44 505.6**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und die Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2002 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Wortmarke

#### **Ad-Kit**

ist am 27. Juli 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Dienstleistungen der Klasse 35, 38 und 42

„Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 4. September 2002 mangels Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. „Ad-Kit“ setze sich in sprachüblicher Weise aus der allgemein geläufigen, für „advertisement“ (Werbung) stehenden Abkürzung „ad“ und dem gleichfalls bekannten englischen Wort „kit“ für „Ausrüstung, Ausstattung“ zusammen. Es bedeute insgesamt „Werbeausstattung“ oder „Werbeausrüstung“ und werde in dieser Bedeutung bereits nachweisbar beschreibend verwendet.

Hierzu hat die Markenstelle dem Beschluß entsprechend Internetauszüge beigelegt. Bei „Ad-Kit“ handele es sich um die Bezeichnung einer Art elektronisch oder online abrufbaren Servicepakets, das neben allgemein auf Werbe- und Unternehmensstrategien bezogenen Hinweisen und Tipps häufig bestimmte grafische und technische Anwendungsprogramme enthalte, die die Herstellung und Gestaltung von Werbegrafiken sowie deren Positionierung auf fremden, üblicherweise dem Anbieter des jeweiligen „Ad-Kit“ gehörenden Internetseiten dienen. Der beschreibende Gehalt erschließe sich zumindest dem deutschsprachigen Fachverkehr unmittelbar.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie trägt unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „THE HOME DEPOT“ (GRUR 1996, 771) im wesentlichen vor, daß die angemeldete Marke unterscheidungskräftig sei, weil sie keine eindeutige Bedeutung habe. Der Bestandteil „Ad“ werde im Englischen meist als umgangssprachlicher Ausdruck für Kleinanzeige verwendet. Daneben stelle er auch die Abkürzung des englischen Begriffs „advertisement“ dar. Darüber hinaus habe er im Englischen die Bedeutung der lateinischen Präposition „zu“, die den deutschen Verkehrskreisen die gängigste und bekannteste sei (ad 1, ad absurdum etc.). Der Begriff „Kit“ bezeichne technisch-handwerkliche Gegenstände, die z.B. mit „Werkzeug, Montur, Gepäck“ oder auch „Baukasten, Werkzeugkasten, Behälter und Bastelsatz“ übersetzt werden. Die beiden Bestandteile kämen aus unterschiedlichen Bereichen. Werbung werde gestaltet und weder ausgerüstet noch ausgestattet. Für den deutschsprachigen Verkehr sei die angemeldete Marke nicht glatt beschreibend, da ein Rückschluß von „Ad-Kit“ auf Grafikprogramme ohne Wissen von der Dienstleistung „Werbung“ bzw. „Werbegrafik“ nicht möglich sei. Außerdem beruft sich die Anmelderin auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs „Baby-dry“.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin unter Verzicht auf die Dienstleistungen „Werbung“ und „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ das Verzeichnis der Dienstleistungen auf

„Klasse 35: Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung,  
Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikation“

eingeschränkt und beantragt,

den angefochtenen Beschluß vom 4. September 2002 aufzuheben.

## II

Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Verzeichnisses der Dienstleistungen auch in der Sache begründet. Im Hinblick auf die verbleibenden Dienstleistungen fehlt der Markenmeldung weder jegliche Unterscheidungskraft noch ist sie insoweit als beschreibende Angabe von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG).

Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die zur Eintragung bestimmten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fehlt einer Wortmarke diese Eignung, wenn ihr entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (stRspr. vgl zuletzt BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies entspricht den Grundsätzen die der EuGH zur Unterscheidungskraft ausgesprochen hat, wonach insbesondere einer Wortmarke, die

Merkmale von Waren oder Dienstleistungen der Anmeldung beschreibt, die Unterscheidungskraft fehlt. Ein Wortzeichen kann demnach von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Darüber hinaus kann einer Marke die Unterscheidungskraft jedoch auch aus anderen Gründen als ihrem beschreibenden Charakter fehlen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 (Nr 86) - KPN/Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 113 (Nr 19), 115 (Nr 38) - BIO MILD). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder -empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. gefestigte Rspr. EuGH MarkenR 2004, 224, 229 (Nr 35 und 37) - Waschmitteltabs mwN).

Die Markenstelle hat den Begriffsinhalt von „Ad“ als Kurzform für „advertisement = Werbung, Werbeanzeige“ in Verbindung mit „Kit“ für „Bausatz, Handwerkszeug, Ausstattung, Bastelsatz, Ausrüstungsset“ zwar zutreffend als Gesamtbezeichnung in der Bedeutung von „Werbeausrüstungs-Set“ im Sinne einer Anleitung zum Gestalten und Einfügen von Werbung dargelegt. Dieser Sinngehalt steht auch im Vordergrund. Denn wegen der Zeichenbildung von „Ad“ mit einem nachfolgenden englischen Wort besteht für die beteiligten Verkehrskreise, bei denen es sich in erster Linie um Fachkreise aus der Werbung und interessierte Nutzer der neuen Medien handelt, kein Anlaß an eine Verbindung mit der lateinischen Präposition „ad = zu“ zu denken. Sie wird in der Regel nur mit Ordnungszahlen oder weiteren lateinischen Begriffen verwendet, wie z.B. ad 1, ad hoc, ad absurdum, ad libitum, at fontas, ad acta u.ä.. Die Kombination „Ad-Kit“ ist ferner den Sprachregeln entsprechend wie vergleichbare Wortverbindungen mit „ad“ wie „ad click“ (Anzeigenbeachtung) und „ad impressions“ (Werbeeindruck) gebildet (vgl. R. Pogarell u. M. Schröder „Wörterbuch überflüssiger Anglizismen, 4. Aufl, S 20). Sie weicht insbesondere nicht vom üblichen Sprachgebrauch ab, wie dies in der von

der Anmelderin genannten Entscheidung des EuGH „Baby-dry“ angenommen worden ist, Der beschreibende Begriffsinhalt von „Ad-Kit“ ist dabei nicht auf einen konkreten „Werbebausatz“ beschränkt, sondern umfaßt auch einen virtuellen „Ad-Kit“, soweit die Werbung über und im Internet (media ads) betroffen ist. Es ist im virtuellen Bereich der Internet-Werbung und dem Erstellen von Datenprogrammen üblich und zur Veranschaulichung sachdienlich, sich für die Beschreibung der Begriffe aus der gegenständlichen Welt wie „Viren, Daten-Autobahn ua“ sowie sprachlich vorherrschender englischer Begriffe wie „Fire Wall oder Tools (ursprünglich Werkzeuge)“ zu bedienen. In dieser Weise wird die Bezeichnung „ad kit“ bereits verwendet (vgl design & Graphics „Macromedia und DoubleClick team up on ad kit“ by Joanne Cummings „... a new kit that promises to ease the process of creating and tracking rich media ads; Ad Kit: Dieses ad Kit hilft Ihnen, schnell und sicher Ihre Werbung für about IT zu gestalten - [www.aboutit.de/ad/kit](http://www.aboutit.de/ad/kit)).

Die Gesamtaussage von „Ad-Kit“ hat jedoch unmittelbar beschreibende Bedeutung nur im Hinblick auf die Dienstleistungen der „Werbung“ und des „Erstellens von Programmen für die Datenverarbeitung“, auf die die Anmelderin im Beschwerdeverfahren ausdrücklich verzichtet hat.

Im Hinblick auf die verbliebenen Dienstleistungen der „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten und Telekommunikation“ trifft die angemeldete Marke dagegen keine unmittelbar beschreibende Gesamtaussage. Der Senat vermag der Beurteilung der Markenstelle insoweit nicht zu folgen. Es sind derzeit keine konkreten Anhaltspunkte dafür erkennbar, daß nach der Anschauung des maßgeblichen Verkehrs mit „Ad-Kit“ als eindeutiger Bezeichnung für eine Werbe-Service-Anleitung ohne weiteres auch ein Sachhinweis auf Fragen der „Geschäftsführung“, „Unternehmensverwaltung“ sowie der „Telekommunikation“ gegeben wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl Ströbele/Hacker MarkenG

7. Aufl 2003, § 8 Rdn 72 m.w.N. zur stRspr des BGH). Ein beschreibender Aussagegehalt der Marke muß deshalb so deutlich und unmißverständlich hervortreten, daß er für den unbefangenen Durchschnittsabnehmer unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl EuGH GRUR Int 2001, 756, 758 (Nr 31) EASYBANK; GRUR Int 2001, 835, 837 (Nr 37) EuroHealth). Dies ist bei der speziell auf Werbung bezogenen Bezeichnung „Ad-Kit“ für die verbliebenen Dienstleistungen der Anmeldung nicht der Fall.

Aus diesen Gründen bestehen auch keine ausreichenden Anhaltspunkte für ein Interesse der Allgemeinheit, die angemeldete Marke als beschreibende Angabe für Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen anzusehen und gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung in das Markenregister auszuschließen.

Der Beschluß war somit aufzuheben.

Winkler

Dr. Hock

Pagenberg

CI