



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 147/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 73 440.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. April 2004 aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. Oktober 2000 die Wortmarke

Business Keeper

für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 5. April 2004 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs die angemeldete Marke im Sinne von "Geschäftsinhaber" oder "Geschäftsbesitzer" verstehen würden. Die beanspruchten Dienstleistungen könnten sich in Abgrenzung zu Privatkunden an spezielle "Business Keeper" richten. Es handle sich um eine sprachübliche Zusammensetzung, so dass es insofern keine Rolle spiele, ob die angemeldete Marke bereits in Lexika aufgeführt worden sei oder nicht.

Aus diesem Grunde sei von fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG für die streitgegenständliche Marke auszugehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Dieser beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Er hat folgendes überarbeitetes Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten und alle administrativen Arbeiten (alle vorgenannten Dienstleistungen nur im Zusammenhang mit dem Sammeln, Auswerten und Übermitteln von Daten und Informationen, soweit in Klasse 35 enthalten)

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte und Immobilienwesen (alle vorgenannten Dienstleistungen nur im Zusammenhang mit dem Sammeln, Auswerten und Übermitteln von Daten und Informationen, soweit in Klasse 36 enthalten)

Klasse 38:

Telekommunikation; Datenfernübertragung (DFÜ), Internet- und Netzkommunikation, Datenkommunikation, Funkkommunikation und Bildkommunikation (alle vorgenannten Dienstleistungen nur im Zusammenhang mit dem Sammeln, Auswerten und Übermitteln von Daten und Informationen, soweit in Klasse 38 enthalten)

Klasse 42:

Rechtsberatung und Rechtsvertretung; Dienstleistungen in Rechtsberatung und Rechtsvertretung; Dienstleistungen in wissenschaftlicher und industrieller Forschung; Dienstleistungen in Wirtschafts- und wirtschaftswissenschaftlichen Prozessen, Beratungen und Vertretungen; Erstellen von Programmen für die

Datenverarbeitung; Erstellen von Datenbanken für die Datenverarbeitung (alle vorgenannten Dienstleistungen nur im Zusammenhang mit dem Sammeln, Auswerten und Übermitteln von Daten und Informationen, soweit in Klasse 42 enthalten).

Er trägt vor, dass bereits die einzelnen Wortbestandteile der angemeldeten Marke "Business" und "Keeper" mehrdeutig seien. Die Zusammenfügung der beiden Begriffe erfordere Aufmerksamkeit und rege zum Nachdenken an.

Der Anmelder rügt weiter die Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs sowie die Verkürzung des Rechtsmittelweges. Der Beschluss vom 5. April 2004 sei als erster Beschluss im Anmeldeverfahren durch Entscheidung eines Beamten des höheren Dienstes ergangen, so dass hiergegen nur die Beschwerde als Rechtsmittel möglich gewesen sei. Mit diesem Beschluss sei dem Anmelder die Möglichkeit vorenthalten worden, im Erinnerungsverfahren mittels einer Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses die vorgebrachten Argumente der Markenstelle für die fehlende Eintragungsfähigkeit zu entkräften.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig, so dass ihr keine Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um

dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 – marktfrisch; BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Dienstleistungen 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 vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO – marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 – YES).

Die vorliegende Marke ist aus den Bestandteilen "Business" und "Keeper" zusammengesetzt. Der Begriff "Business", ursprünglich aus der englischen Sprache stammend, hat als Hinweis auf den geschäftlichen bzw beruflichen Bereich mittlerweile Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl insoweit auch BPatG, 32 W (pat) 139/00 – Business Enneagramm; BPatG, 29 W (pat) 277/99 - Business Call"; ähnlich HABM, R 0509/03-2 – Business on Demand).

Der zweite Markenbestandteil "Keeper" wird mit "Inhaber", "Besitzer" aber auch "Wächter" bzw "Sporttorwart" übersetzt (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch 1999, S 359; von Eichborn, Der kleine Eichborn, Wirtschaft und Wirtschaftsrecht, Englisch-Deutsch, 1997 S 397).

Die angesprochenen Verkehrskreise, hier aufgrund der Einschränkung des Warenverzeichnis auf den "Zusammenhang" mit dem "Sammeln, Auswerten und Übermitteln von Daten und Informationen" im wesentlichen Fachkreise, werden die Einzelbestandteile der begehrten Marke daher ohne weiteres verstehen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Verkehr ein als

Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Ausgehend von diesen Grundsätzen, vermag der Senat einen beschreibenden Begriffsinhalt des Gesamtzeichens - bezogen auf die angemeldeten Dienstleistungen - nicht festzustellen. Die Verbindung der beiden Begriffe "Business" und "Keeper" in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn eines "Geschäftsinhabers" konnte der Senat bei der von ihm durchgeführten Internetrecherche nicht nachweisen.

Als Fachbegriff bekannt ist das sog "Business Keeper Monitoring System", ein das Internet nutzendes Datenbanksystem, das zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Korruption anonyme Hinweise aus der Bevölkerung ermöglicht (lexikon.izynews.de). Dieser Gesamtbegriff wurde allerdings vom Anmelder dieses Verfahrens entwickelt und konnte lediglich markenmäßig verwendet nachgewiesen werden.

Insgesamt bleibt das angemeldete Gesamtzeichen sprachlich ungewöhnlich und eigenartig, auch wenn es einen beschreibenden Anklang enthalten mag. Es fehlt daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung nur im Sinne einer rein beschreibenden Aussage hinsichtlich der damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach § 8 Ab 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung

sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 – Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Marke "Business Keeper" nicht. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe ist derzeit auf dem einschlägigen Dienstleistungsgebiet wie ausgeführt, nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedürfnis kann daher nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird, weil der Begriff im Hinblick auf diese Dienstleistungen keine gebräuchliche Sachangabe ist und daher von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres als beschreibende Angabe verstanden werden kann.

3. Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht nicht. Gemäß § 71 Abs 3 MarkenG kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nur dann in Betracht, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgründe können sich aus Verfahrensfehlern, insbesondere der Verletzung des rechtlichen Gehörs, ergeben. Derartige Anhaltspunkte sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Grundsätzlich steht es der Markenstelle frei, ihre Beschlüsse durch Prüfer des höheren Dienstes zu erlassen; lediglich wenn Beschlüsse von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, ist das Rechtsmittel

der Erinnerung gegeben (§ 64 Abs 1 Satz 1 MarkenG). Ein diesbezüglicher Rechtsanspruch bzw eine insoweit relevante Verkürzung des Rechtswegs kann darin nicht gesehen werden.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI