



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 172/02

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 22 120.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. April 2002 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Dienstleistungen "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Übersetzungen; Dolmetschen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung" zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. April 1999 die Wort-Bildmarke



für die Dienstleistungen

"Klasse 35:

Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Personalberatung, Marktforschung und Marktanalyse, Marketingberatung, Werbeberatung, Aufstellung von Statistiken; kollektive Beratung von Unternehmen in volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten;

Klasse 41:

Unterricht, Weiterbildung, Persönlichkeitsbildung, Fernkurse, Veranstaltung von Seminaren, Kongressen, Symposien, Schulungskursen und Studienreisen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und gedrucktem Unterrichtsmaterial;

Klasse 42:

Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Zimmerreservierung; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Meinungsforschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Übersetzungen; Dolmetschen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung"

zur farbigen Eintragung in den Farben schwarz, rot, grau angemeldet und durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. April 2002 zurückgewiesen worden.

Die angemeldete Marke stelle eine nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe iSv § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG dar, die lediglich besage, dass die beanspruchten Dienstleistungen im Rahmen einer Akademie für oder

durch deutsche Unternehmer erbracht werden könnten. Einen darüber hinausgehenden, hinreichend phantasievollen Gesamteindruck vermittele die angemeldete Marke auch nicht durch ihre druckgraphische Gestaltung. Vielmehr handele es sich bei der Großschreibung des Wortes "Deutsche" sowie der vertikalen Anordnung der einzelnen Wortbestandteile um eine werbeübliche Darstellung, die sich im Rahmen gewöhnlicher Formensprache halte. Der Begriff "Deutsche Unternehmer Akademie" sei in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibend und in der angemeldeten Form auch geeignet, als beschreibende Angabe verwendet zu werden. Für Anbieter von (Fort-)Bildungsveranstaltungen für Unternehmer liege es überaus nahe, für diese Veranstaltungen die Bezeichnung "Deutsche Unternehmer Akademie" zu verwenden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie insbesondere die Äußerung der Markenstelle rügt, dass es sich bei dem Bildbestandteil um eine werbeübliche Darstellung handele. Diese sei durch nichts belegt und berücksichtige nicht den Vortrag der Anmelderin, dass das rote Dreieck mit Schattenriß die Modernisierung eines früheren Markenelements, nämlich einer Figur mit Dreieckshut, sei.

Die Anmelderin hat das Dienstleistungsverzeichnis im Beschwerdeverfahren durch Verzicht auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 sowie auf die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Zimmerreservierung; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Meinungsforschung" beschränkt, so dass die Eintragung nur noch für die Dienstleistungen

"Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Übersetzungen; Dolmetschen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung"

begehrt wird.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach der Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses fehlt der angemeldeten Marke weder jegliche Unterscheidungskraft noch ist sie als beschreibende Angabe von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Einer angemeldeten Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie nicht geeignet ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Davon ist nach ständiger Rechtsprechung unter anderem auszugehen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten vom Verkehr als solcher erfasst wird und er die Marke insgesamt lediglich als Beschreibung von Eigenschaften oder sonstigen bedeutsamen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; Beschl. v. 16. Dezember 2004 - I ZB 12/02 - BerlinCard; EuGH MarkenR 2004, 111 (Rdn. 19) - BIOMILD). Bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, kann eine (geringe) Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (BGH aaO - BerlinCard).

Dass die Bezeichnung "Deutsche Unternehmer Akademie" für Dienstleistungen wie "Unternehmensberatung; Schulungskurse, Fortbildungsveranstaltungen, betriebswirtschaftliche Beratung, gutachterliche Tätigkeit und Markt- und Meinungsforschung" sowie für damit in unmittelbarem Zusammenhang stehende, ursprünglich beanspruchte Dienstleistungen einen der Unterscheidungskraft von Haus aus entgegenstehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, hat die Markenstelle mit zutreffender Begründung ausgeführt (vgl. hierzu auch die Beschlüsse des BPatG, 33. Senat vom 19. März 1999 - 33 W (pat) 255/97 - "Deutsche Unternehmer-Akademie" und 33 W (pat) 263/97 - "Deutsche Junioren-Akademie" für entsprechende Waren/Dienstleistungen). Dagegen handelt es sich hinsichtlich der verbliebenen Dienstleistungen "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Übersetzungen; Dolmetschen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung" bei der Bezeichnung "Deutsche Unternehmer Akademie" nicht um derart beschreibende Angaben. Sie gehören nämlich nicht zu den Dienstleistungen, die typischerweise von Akademien für Dritte erbracht werden und nach dem allgemeinen Verkehrsverständnis deshalb durch die Wortbestandteile auch nicht in einen engen, insbesondere inhaltlich beschreibenden Bezug zu diesen gebracht werden. Den Wortelementen der angemeldeten Wort-/Bildmarke kann insoweit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob der angemeldeten Marke als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, weil die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht oder ob es sich dabei um einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds bzw. dessen Anordnung handelt, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat und die die Wortelemente lediglich unterstreichen (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEWMAN und GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Ebenso wenig kommt es auf den Vortrag an, dass das rote Dreieck mit Schattenwurf die Modernisierung eines früheren Markenelements, nämlich einer Figur mit Dreieckshut, darstellt. Zum einen betrifft die Frage der Zeichenmodernisierung in erster Linie die

Beurteilung einer rechtserhaltenden Benutzung bei Abweichung von der eingetragenen Form einer Marke. Zum anderen ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Markenmeldung maßgeblich, wie sie von dem angesprochenen Verkehr verstanden wird und nicht, welche Vorstellungen die Anmelderin bei der Gestaltung der Marke geleitet haben. Außerdem ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Verkehr das rote Dreieck mit grauen Schattenriß als reduziertes Bildelement einer älteren Marke erkennt, zumal weder der jeweilige Markentext noch die angegebenen Inhaber der Marken Veranlassung geben, die Zeichen miteinander in Verbindung zu bringen.

2. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung der angemeldeten Marke nach der Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses ebenfalls nicht entgegen.

Beschreibt eine Angabe nämlich Umstände, die nicht hinreichend eng mit der Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen, so darf deren Anmeldung als Marke nicht wegen eines Freihaltebedürfnisses iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen werden (BGH aaO - BerlinCard m.w.N.). Aus der unter 1.) genannten Gründen stellt die Bezeichnung "Deutsche Unternehmer Akademie" in Verbindung mit den Dienstleistungen, für die die Eintragung nur noch begehrt wird, keinen hinreichend engen beschreibenden Bezug her, der sie geeignet erscheinen ließe, im Verkehr zur Bezeichnung von Eigenschaften oder Merkmalen der betreffenden Dienstleistungen zu dienen. Damit erübrigt sich eine Entscheidung über die Frage, ob ein Allgemeininteresse besteht, die Marke in der konkret an

gemeldeten Form für Dritte, insbesondere für Mitbewerber, zum Zweck ungehinderter beschreibender Verwendung für die verbliebenen Dienstleistungen freizuhalten.

Winkler

Kätker

Pagenberg

CI