



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 150/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am

14. Juli 2005

Zindler

Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

### In der Beschwerdesache

der Herren Udo Effert, Dr. Burkhard Bressel, Volker Zucker, Radickestr. 48,  
12489 Berlin,

Anmelder und Beschwerdeführer,

Verfahrensbevollmächtigte: Patentanwälte Effert, Bressel und Kollegen,  
Radickestr. 48, 12489 Berlin,

### betreffend die Markenmeldung 300 55 199

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Elektronische Datenträger mit und ohne Software; Magnet-  
aufzeichnungsträger; Geräte zu Aufzeichnung, Übertragung  
und Wiedergabe von Ton und Bild; Papier, Pappe (Karton) und  
Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen  
Klassen enthalten sind; Büroartikel; Übersetzungen; Verwaltung  
fremder Geschäftsinteressen sowie Geschäftsführung für  
andere; Vermögensverwaltung; Leasing“

zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **PatentBerlin**

ist am 21. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen

Elektronische Datenträger mit und ohne Software; Magnetaufzeich-  
nungs-träger; Geräte zu Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe

von Ton und Bild; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Büroartikel; Rechtsberatung – und –vertretung; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Notars, Patentanwaltes und Steuerberaters; Durchführung von technischen und rechtlichen Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; Verwertung und Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Übersetzungen; Unternehmens- und Organisationsberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen sowie Geschäftsführung für andere; Vermögensverwaltung; Leasing

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 11. April 2003 die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Das angemeldete Zeichen sei für die beanspruchten Dienstleistungen als beschreibende und freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die schlichte Kombination der jedermann geläufigen Begriffe „Patent“ und „Berlin“ weise unmittelbar auf den Gegenstand und den Ort der Erbringung der Dienstleistungen hin, nämlich dass die beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Patentwesens von einem Anbieter in Berlin erbracht werden. Unerheblich sei, dass es sich um eine Wortneuschöpfung handele. Denn auch diese könnten einem gegenwärtigen Freihaltebedürfnis unterliegen, wenn es sich wie hier um ohne weiteres verständliche, in sprachüblicher oder sonst naheliegender Form gebildete Wörter oder Wortkombinationen handele, denen jedes phantasievolle oder ausgefallene Element fehle. Eine

schutzbegründende Mehrdeutigkeit fehle, da ein anderes sinnvolles Verständnis des Zeichens nicht erkennbar sei.

Hinsichtlich der Waren der Klassen 9 und 16 sei eine Eintragung nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ausgeschlossen. Dem Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft, weil auch für diese Waren und Dienstleistungen dem Zeichen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden müsse. Das Zeichen weise beschreibend auf den Verwendungszweck der Waren hin, nämlich für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Patentwesens in Berlin besonders geeignet und bestimmt zu sein. so dass eine Eintragung nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ausgeschlossen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder mit dem Antrag,

den Beschluss vom 11. April 2003 aufzuheben und die Marke in das Register einzutragen.

Hilfsweise beantragen sie,

die Marke hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 wie folgt einzutragen:

„Elektronische Datenträger mit und ohne Software; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte zu Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Büroartikel; Rechtsberatung – und –vertretung; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Notars, Patentanwaltes und Steuerberaters; Durchführung von technischen und rechtlichen Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; Verwertung und Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Überset-

zungen; alle vorgenannten Dienstleistungen nur soweit, wie sie nicht Patentanmeldungen und Patente zum Gegenstand haben“.

Die theoretische Möglichkeit, dass die eine oder andere Sachinformation durch das Zeichen vermittelt werden könne, reiche nicht aus. Nur solche Zeichen seien von der Eintragung ausgeschlossen, deren beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich sei, dass diese von den Mitbewerbern für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe benutzt und deshalb zur freien Verwendung benötigt werden. Hingegen handele es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine phantasievolle und ungebräuchliche Wortzusammenstellung, welche Raum für die Erfassung eines vielschichtigen Sinngehalts gebe. Ein Zusammenhang zwischen dem Patentwesen und der Stadt Berlin würde so nicht beschrieben. Vielmehr könnte unter dem Begriff „PatentBerlin“ allenfalls assoziativ eine sachbezogene Aussage zu verstehen sein. Diese Aussage bleibe aber nebulös, da nicht ersichtlich sei, was ein Patent-Berlin sein könnte. Der Verkehr würde daher die von dem Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen nicht verstehen, da die Wortneubildung keinen allgemeingültigen bestimmten Aussagegehalt besitze. Eine weitere Verwendung dieses Begriffs sei auch nicht erkennbar. Eine Beschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen mit diesem Zeichen sei auch in Zukunft nicht zu erwarten.

In der mündlichen Verhandlung haben die Anmelder zum Beleg der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung eine Liste mit verschiedenen Domainbezeichnungen vorgelegt, deren jeweilige Second-Level-Domain aus einer geografischen Angabe mit dem der Bestandteil „patent“ in Nachstellung gebildet ist und die teilweise auch als Marken eingetragen sind. Ihrer Auffassung nach verdeutlichen diese Domainnamen bzw. die dazu vorgenommenen Eintragungen in das Markenregister die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung, zumal bei dieser der Bestandteil „Patent“ in unüblicher Weise in Nachstellung verwendet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

Elektronische Datenträger mit und ohne Software; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte zu Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Büroartikel; Übersetzungen; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen sowie Geschäftsführung für andere; Vermögensverwaltung; Leasing

zurückgewiesen worden ist. Die weitergehende Beschwerde ist hingegen unbegründet.

## A.

Hinsichtlich der zurückgewiesenen Dienstleistungen

Rechtsberatung – und –vertretung; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Notars, Patentanwaltes und Steuerberaters; Durchführung von technischen und rechtlichen Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; Verwertung und Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Unternehmens- und Organisationsberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung“

verfügt die Bezeichnung „PatentBerlin“ nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Ein Eintragungshindernis kann sich daher nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR

Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Ausgehend hiervon fehlt der angemeldeten Wortzusammensetzung „PatentBerlin“ in bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen die erforderliche Eignung, im Verkehr als Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen angesehen zu werden.

Der Begriff „Patent“ ist dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, auf dessen Verständnis es allein ankommt (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, Abs 24 – Lloyd/Loints; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips/Remington; BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner III) in seiner Bedeutung als Recht zur alleinigen Benutzung und gewerblichen Verwertung einer Erfindung bzw. als Bezeichnung der Erfindung, die durch das Patentrecht geschützt ist (vgl. dazu Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl., S. 1180) allgemein bekannt. Hingegen ist in Bezug auf die hier maßgeblichen rechtsberatenden und auf die Wahrung fremder rechtlicher Interessen ausgerichteten Dienstleistungen ein Verständnis des Bestandteils „Patent“ im Sinne von "tüchtig und kompetent" nicht nahe gelegt, so dass dieser Bestandteil insoweit auch nicht vage und mehrdeutig ist.

In „Berlin“ wird der Verkehr eine Ortsangabe, hingegen keine Sachangabe zu dem Begriff „Patent“ erkennen, da es bekanntermaßen kein Berliner Patent bzw. ein in seinem Schutzbereich auf Berlin beschränktes Patent oder sonstiges registriertes Schutzrecht gibt.

In der Kombination der Begriffe „Patent“ und „Berlin“ wird der Verkehr daher einen allgemeinen und schlagwortartigen Hinweis auf patentrechtliche Fragen betreffende Dienstleistungen sehen, die örtlich in Berlin oder zumindest im Raum Berlin erbracht werden. In Betracht kommt auch, dass der Verkehr darin einen Hinweis auf ein entsprechendes Portal im Internet erkennt, welches entsprechende

Informationen zu Gegenstand, Inhalt und Umfang patentrechtlicher Dienstleistungen in Berlin enthält, zB ein Verzeichnis von Patentanwälten in dieser Stadt. In Zusammenhang mit patentrechtlichen Dienstleistungen ist die Kombination des sachbeschreibenden Begriffs „Patent“ mit einer Ortsangabe wie „Berlin“ als Hinweis auf Gegenstand, Inhalt und Erbringungsort der Dienstleistung oder auf ein entsprechendes Informationsportal mit Angaben auch durchaus üblich, wie die von der Anmelderin im Termin zur mündlichen Verhandlung vorgelegte Liste mit vergleichbar gebildeten Internetadressen wie [www.koelnpatent.de](http://www.koelnpatent.de) und [www.muenchenpatent.de](http://www.muenchenpatent.de) verdeutlicht. Einem Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe steht entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht entgegen, dass die Ortsangabe „Berlin“ in Nachstellung zu dem Sachbegriff „Patent“ steht. Denn beide inhaltlich ohne weiteres erfassbaren Bestandteile der Wortkombination „PatentBerlin“ bleiben unabhängig von ihrer Anordnung in ihrem Begriffsinhalt als Sach- bzw. Ortsangabe ohne weiteres erkennbar. Der beschreibende Sinngehalt der Wortkombination erschliesst sich dem Verkehr daher auch ohne weiteres bei Verwendung der Ortsangabe wie „Berlin“ in Nachstellung. So lassen sich auch vor allem im Internet Wortkombinationen aus Sachbegriffen und einer Ortsangabe in Nachstellung zur schlagwortartigen Beschreibung von Gegenstand und Inhalt verschiedenster Dienstleistungen in einer bestimmten Stadt oder Region nachweisen, wie zB „raumfinder-berlin“ für die Dienstleistung Immobiliensuche, Immobilienberatung ([www.raumfinder.de](http://www.raumfinder.de)) oder – als Second-Level-Domain – [www.arztberlin.de](http://www.arztberlin.de). Entgegen der Auffassung der Anmelderin wird der Verkehr daher bei der angemeldeten Wortkombination „PatentBerlin“ bei solchen Dienstleistungen, die sich mit Patenten bzw. patentrechtlichen Fragen und Problemen befassen, kein betriebliches Unterscheidungs mittel, sondern einen sprachüblich gebildeten, schlagwortartigen Sachhinweis auf Gegenstand, Inhalt und Erbringungsort der entsprechenden Dienstleistung oder aber auch einen Hinweis auf ein Informationsportal zB im Internet mit entsprechenden Informationen zu diesen Dienstleistungen sehen.

Dies trifft auf die beanspruchten Dienstleistungen „Rechtsberatung – und –vertretung; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Patentanwaltes“ zu, da diese sich auf patentrechtliche Sachverhalte und Fragen beziehen und örtlich in Berlin erbracht werden können. Ferner kann ein Patent Gegenstand eines beurkundungsbedürftigen Rechtsgeschäfts oder einer steuerrechtlichen Beratung oder Dienstleistung (in Berlin) sein, so dass auch insoweit ein unmittelbarer, sachbeschreibender Bezug zu den „Dienstleistungen eines Notars und Steuerberaters“ besteht. Die Dienstleistungen "Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten" können ebenfalls Patente zum Gegenstand haben bzw den Schwerpunkt der jeweiligen Tätigkeit bezeichnen. Gleiches gilt für die "Durchführung von technischen und rechtlichen Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes". Um Patentschutz zu erlangen und die dazu notwendigen Maßnahmen zu treffen, sowie die daraus sich ergebenden Chancen zu beurteilen, bedürfen Unternehmen auch einer umfassenden Beratung, die sich auch auf die für ein Unternehmen dazu erforderliche Organisation beziehen kann. Außerdem erfordert eine betriebswirtschaftliche Beratung gegebenenfalls eine Schutzrechtsbewertung von Patenten und ähnlichen Schutzrechten. Demnach weist „PatentBerlin“ auch hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen „Unternehmens- und Organisationsberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung“ unmittelbar auf Gegenstand und Inhalt dieser Dienstleistungen hin.

Soweit der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung nicht nur einen Sachhinweis auf Gegenstand, Inhalt und Erbringungsort der entsprechenden Dienstleistung, sondern auch einen Hinweis auf ein Informationsportal zB im Internet mit entsprechenden Informationen zu diesen Dienstleistungen sehen könnte, führt dies nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung. Denn in beiden Bedeutungsmöglichkeiten weist die angemeldete Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt auf und wird daher vom Verkehr als Sachangabe verstanden. In rechtlicher Hinsicht wäre darüber hinaus auch nicht erforderlich, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung bei allen Bedeutungsmöglichkeiten als sachbezogenen Begriff wahrnimmt. Denn ein Zei-

chen ist bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina Melkunie). Ebenso wenig steht die mit einer verallgemeinernden Aussage wie „PatentBerlin“ einhergehende Unbestimmtheit der Angabe wie auch die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte einem Verständnis als bloße Sachangabe entgegen (vgl. BGH MarkenR 2000, 330, 332 – Bücher für eine bessere Welt). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Unerheblich für die Frage fehlender Unterscheidungskraft ist ferner, ob sich ein beschreibender Begriffsinhalt für sämtliche von dem jeweiligen Oberbegriff umfassten Waren und Dienstleistungen feststellen lässt. Denn auch wenn diese nur für eine spezielle Dienstleistung, die unter den jeweils angemeldeten Oberbegriff fällt, beschreibend ist, bzw deren Gegenstand beschreibt, so ist die angemeldete Marke für den jeweiligen Oberbegriff nicht schutzfähig (BGH GRUR 2002, 261 - AC). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

Entgegen der Auffassung der Anmelder vermag auch die Tatsache, dass es sich bei „PatentBerlin“ um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortneuschöpfung handelt, deren sachbezogene bzw. beschreibende Verwendung bisher nicht nachweisbar ist, eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung nicht zu begründen. Zwar ist nach der von den Anmeldern ausdrücklich benannten Entscheidung „Baby-dry“ des EuGH (MarkenR, 2001, 400) ein der Unterscheidungskraft entgegenwirkender etwaiger beschreibender Charakter der Wortkombination nicht

nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festzustellen. Im Anschluss an diese Entscheidung hat der EuGH aber betont, dass die bloße Kombination von schutzunfähigen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschöpfung nicht zwangsläufig zur Eintragungsfähigkeit führt; entscheidend sei vielmehr, ob der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina-Melkunie). Das ist aber bei der sprachüblichen Kombination in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen glatt beschreibenden Bestandteils „Patent“ mit der Ortsangabe „Berlin“ nicht der Fall. Denn die Einzelbegriffe der angemeldeten Bezeichnung „Patent“ und „Berlin“ werden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in ihrer Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Der sachbezogene Aussagegehalt der Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen ist so deutlich und unmissverständlich, dass seine Funktion als sachbezogener Begriff nahe gelegt ist und die beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen lediglich einen Hinweis auf Gegenstand und Inhalt der damit gekennzeichneten Dienstleistungen, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Die Wortkombination „PatentBerlin“ benennt Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht.

Zu beachten ist in rechtlicher Hinsicht ferner, dass alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen sind, das ihnen jeweils zugrunde liegt. Dieser Auslegungsgrundsatz ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen (vgl. z.B. EuGH GRUR 2003, 604, 607 f (Nr. 44 – 60) – Libertel; Grur Int 2004, 631, 634 (Nr. 44 – 48) – Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 25) – SAT.2). Hierbei besteht die rechtspolitische Grundlage der Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG darin, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. dazu

Hacker, GRUR 2001, 630 ff). Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert wird. Wenn eine Marke die Herkunftsfunktion nicht erfüllen kann, darf sie nicht der freien Verwendbarkeit entzogen und Gegenstand eines Ausschließlichkeitsrechts werden (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 631, 634 (Nr. 44 – 46) – Dreidimensionale Tablettenform I). Insoweit dient auch § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG letztlich einem allgemeinen Freihaltungsinteresse (vgl. Hacker, GRUR 2001, 630, 632 ff). Diese Zielrichtung des Gesetzes kann und muss vor allem in Zweifelsfällen bei der Auslegung der Vorschrift beachtet werden (vgl. BPatG, GRUR 2004, 333, 334 – ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Im vorliegenden Fall bestätigen diese Erwägungen die Annahme fehlender Unterscheidungskraft. Denn wenn der Verkehr in „PatentBerlin“ einen Sachhinweis auf in Zusammenhang mit Patenten stehende Dienstleistungen, die in Berlin erbracht werden, sieht, diesem Begriff jedoch keine herkunftskennzeichnende Funktion beimisst, würden wesentliche Interessen der Allgemeinheit durch eine Monopolisierung der Bezeichnung beeinträchtigt, denen die Angabe zur freien Verwendung entzogen wäre.

Ebenso wenig vermag die Binnengroßschreibung dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zu vermitteln. Denn auch die Schreibweise ändert nichts an dem ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalt der ihrem Begriffsinhalt nach leicht verständlichen Bezeichnung „PatentBerlin“, zumal die Binnengroßschreibung mittlerweile ein häufiges, in erster Linie zu Werbezwecken eingesetztes Gestaltungsmittel ist, welches die Schutzfähigkeit eines Zeichens nicht begründen kann (vgl. BGH, MarkenR 2003, 388 – AntiVir/Antivirus).

Soweit die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung auf eingetragene Wortkombinationen wie „munich-patent“, „bodenseepatent“, „donaupatent“ oder „dompatent“ hingewiesen hat, rechtfertigt dies ebenfalls nicht die Eintragung der vorliegenden Anmeldung. So ist bei einem Teil dieser Eintragungen bereits die Ver-

gleichbarkeit mit der vorliegenden Anmeldung fraglich, weil die Bezeichnungen von Gebäuden oder Flüssen bzw. Seen im Gegensatz zu Städtenamen häufig nicht als Ort der Dienstleistungserbringung angesehen werden. Dies ist in der Regel nur dann der Fall, wenn der See usw. auch für einen bestimmten Wirtschaftsraum steht (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, 726 f. – Chiemsee). Unabhängig davon können selbst gleichlautende Markeneintragungen keine Bindungswirkung entfalten, so dass selbst die Eintragung identischer oder ähnlicher Marken für die Entscheidung, die Anmeldung zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend ist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 428, 432 Tz 65 – Henkel; EuG MarkenR 2002, 600 – ELLOS für die GMV; BGH GRUR 1999, 420 – K-SÜD; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8, Rdnr 259 ff mwN).

Das Schutzhindernis einer fehlenden Unterscheidungskraft wird hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 auch nicht durch die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren hilfsweise vorgenommene Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses ausgeräumt, wonach die Dienstleistungen der Klasse 42 nur insoweit beansprucht werden, „wie sie nicht Patentanmeldungen und Patente zum Gegenstand haben“. Dabei bedarf es keiner abschliessenden Entscheidung, ob solche „Disclaimer“ nach der Entscheidung des EuGH „Postkantoor“ (MarkenR 2004, 99, 110 f (Nr 114-117) wegen einer damit verbundenen Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes grundsätzlich unzulässig sind (vgl dazu PAVIS PROMA 24 W (pat) 217/03 - Löwenzahn; PAVIS PROMA 24 W (pat) 152/03 – TIMEZONE). Denn im vorliegenden Fall ändert die von den Anmeldern vorgenommene Einschränkung nichts daran, dass der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung eine Sachangabe sieht. Selbst wenn er dieser Bezeichnung nicht in Zusammenhang mit Patentanmeldungen, sondern auf anderen Rechtsgebieten und insbesondere sogar im Zusammenhang mit anderen gewerblichen Schutzrechten begegnet, geht er davon aus, dass die rechtsberatende Dienstleistungen der Klasse 42 auch Patentanmeldungen betreffen können. Dementsprechend wird er auch bei Begegnung mit dieser Bezeichnung in anderen Rechtsgebieten darin eine Sachangabe sehen.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren und Dienstleistung eine beschreibende Angabe darstellt, die nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

## **B.**

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

„Elektronische Datenträger mit und ohne Software; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte zu Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Büroartikel; Übersetzungen; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen sowie Geschäftsführung für andere; Vermögensverwaltung; Leasing“

hat die Beschwerde dagegen Erfolg, weil der angemeldeten Bezeichnung für diese Waren und Dienstleistungen kein Eintragungshindernis entgegensteht.

Der Bezeichnung „PatentBerlin“ fehlt es insoweit nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Zwar können die Dienstleistungen „Übersetzungen; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen sowie Geschäftsführung für andere; Vermögensverwaltung; Leasing“ für ein Unternehmen erfolgen, das Patente hat oder anstrebt. „PatentBerlin“ bezeichnet aber – im Unterschied zu den zurückgewiesenen Dienstleistungen – nicht unmittelbar den Gegenstand und Erbringungsort dieser Dienstleistungen. Dies gilt auch für die beanspruchten Waren. Während zB bei rechtsberatenden Dienstleistungen durchaus üblich ist, schlagwortartig auf den Gegenstand und/oder den Schwerpunkt dieser

Dienstleistungen hinzuweisen, kann eine entsprechende Übung für die hier maßgeblichen Dienstleistungen nicht festgestellt werden. Auch wenn „PatentBerlin“ in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Anklang enthält, erschließt sich dieser für den Verkehr nicht ohne weiteres aus der angemeldeten Bezeichnung als solcher, sondern erst aufgrund weiterer Überlegungen und analysierender Zwischenschritte, so dass es der angemeldeten Bezeichnung insoweit nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt. Gleiches würde gelten, wenn der Verkehr bei diesen Dienstleistungen mangels eines Bezugs zu einem Patent oder seinem Umfeld die Marke im Sinne von "tüchtig und kompetent" verstehen sollte, da insoweit die Wortkombination "PatentBerlin" sprachunüblich ist.

Fehlt es aus den vorgenannten Gründen an einem ausreichend konkreten Sachbezug, kann in der angemeldeten Bezeichnung für diese Dienstleistungen auch keine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gesehen werden, so dass auch insoweit kein Eintragungshindernis besteht.

Der Beschwerde war daher nur in dem aus dem Tenor sich ergebenden Umfang stattzugeben und im übrigen zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na