



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 130/04

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 63 676.1**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. November 2001 die Wortmarke

### **Marken-Navigationssystem**

für

„Werbeberatung, Marketingforschung und -beratung, Werbung, Unternehmensberatung, Marktforschung, Meinungsforschung, Absatzforschung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 20. Februar 2004 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass ein Navigationssystem im ursprünglichen Sinn ein System sei, das bei Fahrzeugen deren Standort bestimme und den einzuhaltenden gewählten Kurs anzeige. In den deutschen Sprachgebrauch sei der Begriff jedoch in verschiedenen Bereichen auch allgemein zur Beschreibung eines Systems eingegangen, das deren Nutzer anleite und führe. Sie verweist insoweit auf zusammengesetzte Ausdrücke, die den Begriff „Navigationssystem“ enthalten. Ein Marken-Navigationssystem bezeichne damit ein System, das Unternehmen bei der Führung ihrer Marken unterstütze. Dabei bilde die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit eine für jedermann verständliche Sinneinheit, die im Kontext mit den beanspruchten Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle. Es handle sich um eine leicht verständliche Wortkombination die von den inländi-

schen Verkehrskreisen im maßgeblichen Dienstleistungsbereich stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden werde.

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

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Er trägt vor, dass das Gesamtzeichen keinen eindeutigen Sinngehalt vermittele. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei allein die Gesamtwirkung des Begriffs ausschlaggebend und zwar in der Form, wie sie vom Verkehr aufgefasst werde. Die Anmeldemarke beziehe ihre Unterscheidungskraft aus der Verwendung zugespitzter und metaphorisch verwendeter Begriffe. Insbesondere werde der Verkehr das Markenzeichen schon deshalb als Hinweis auf das Produkt eines bestimmten Unternehmens auffassen, weil im Bereich der beanspruchten Dienstleistungen ein System etwa nicht von vornherein bestehe und beliebig von jedem Wettbewerber angeboten werden könne. Dies gelte umso mehr, weil der Begriff „System“ im Zusammenhang mit „Navigation“ als technisches System, beispielsweise als elektronischer Apparat verstanden werde.

Der Senat hat den Anmelder unter Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Nach Auffassung des Senats fehlt der als Marke angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der begehrten Dienstleistungen jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so

dass die Markenstelle die Anmeldung im Ergebnis zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Die angemeldete Bezeichnung ist aus den Wörtern „Marken“ und „Navigationssystem“ verbunden durch einen Bindestrich zusammengesetzt. Ein „Navigationssystem“ im ursprünglichen Sinn ist ein „System, das bei Fahrzeugen, deren Standort bestimmt und den einzuhaltenden gewählten Kurs anzeigt und überwacht“ (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2001, Seite 1128). Über diesen Anwendungsbereich hinaus hat der Begriff, wie auch bereits von der Markenstelle in ihrem Beschluss ausgeführt, eine Bedeutungserweiterung erfahren und wird im übertragenen Synonym zur Beschreibung eines Systems verwandt, das deren Nutzer anleitet und führt. Auch aus der vom Senat durchgeführten Internetrecherche hat sich die Verwendung dieses Begriffs im erweiterten Bedeutungsgehalt ergeben:

- [www.managerseminare.de](http://www.managerseminare.de): „Neues Navigationssystem zeigt Veränderungsdruck im Unternehmen auf“;
- [www.gameworld.de](http://www.gameworld.de): „Das Navigationssystem fürs Leben“;
- [www.akcent.de](http://www.akcent.de): „Geschäftserfolge brauchen ein kompetentes Navigationssystem“;

- [www.gfm.ch](http://www.gfm.ch): „Navigationssystem für unruhige Gewässer“;
- [www.apgd.de](http://www.apgd.de): „Das Bauen auf ein sicheres Navigationssystem“;
- [www.amc-forum.de](http://www.amc-forum.de): „Ein Navigationssystem für den Betrieb“.

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 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das Gesamtzeichen hat aber im vorliegenden Fall bezogen auf die begehrten Dienstleistungen einen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Die verfahrensgegenständliche Marke bringt zum Ausdruck, dass sich das angebotene Navigationssystem auf das Thema „Marken“ bezieht. Die hier begehrten Dienstleistungen der Klasse 35 aus dem Bereich der Werbung und des Marketings sowie der Unternehmensberatung können sich inhaltlich mit einem entsprechenden Marken-Navigationssystem beschäftigen, die Programme für die Datenverarbeitung der Klasse 42 ein derartiges Navigationssystem zum Inhalt haben. Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise daher den unmittelbar beschreibenden Charakter des Gesamtzeichens ohne weiteres erkennen und dieses nicht als betriebskennzeichnend auffassen.

gez.

Unterschriften