



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 18/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 53 836.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 16. September 2004 die Wortmarke

MASTERMIND

für die Dienstleistungen

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Vermögensverwaltung; Immobilienwesen

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 20. Dezember 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der aus dem Englischen stammende, zwischenzeitlich jedoch Eingang in die deutsche Sprache gefundene Begriff „MASTERMIND“ eine „Kapazität“ bzw. einen „führenden Kopf“ bezeichne. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen weise er in werbeberühmender Weise darauf hin, dass sie von einer Kapazität auf dem jeweiligen Dienstleistungsgebiet angeboten bzw. erbracht werden würden. Damit diene das Zeichen lediglich dazu, den Konsumanreiz zu fördern und die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Der Verkehr werde folglich in der An-

meldemarke keinen Hinweis auf die individuelle betriebliche Herkunft sehen, so dass ihr die notwendige Unterscheidungskraft nicht zukomme. Ob an ihr darüber hinaus ein Freihaltungsbedürfnis bestehe, könne dementsprechend dahingestellt bleiben.

Dagegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, mit der er beantragt,

den Beschluss vom 20. Dezember 2005 aufzuheben.

Zur Begründung trägt er vor, dass „MASTERMIND“ in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen kein gängiger Begriff der englischen und erst recht nicht der deutschen Sprache sei. Der Verkehr müsse zu viele Überlegungen anstellen, um der Anmeldemarke einen beschreibenden Sinngelhalt entnehmen zu können. Die Bezeichnung „MASTERMIND“ sei entgegen der Auffassung der Markenstelle im Sinne von „driving force“ zu verstehen, so dass ihr die Bedeutung „treibende Kraft“ zukomme. Demgegenüber werde „führender Kopf“ im Englischen mit „leading head“, „capacity“ oder „authority“, nicht jedoch mit „MASTERMIND“ übersetzt. Folglich könne das deutschsprachige Publikum nicht auf Anhieb die von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen erkennen. Es halte die Anmeldemarke deshalb für eine Phantasiebezeichnung und nicht für eine glatt beschreibende Angabe. Selbst wenn von den Bedeutungen der Markenstelle ausgegangen werde, so weise das gegenständliche Zeichen noch ein gewisses Maß an Unterscheidungskraft auf. Da es sich bei ihm nicht um eine klare und glatt beschreibende Angabe handle, bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis. Zudem sei der Begriff „MASTERMIND“ bereits für Spielwaren (unter Verweis auf Reg. Nr. DE 954 433) und die Bezeichnung „D.R.Mastermind“ für Tonträger und Musikdarbietung (unter Verweis auf Reg. Nr. DE 395 218 14) vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden.

Dem Beschwerdeführer sind die vom Senat ermittelten Unterlagen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

1. Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der Marke das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

a) Das englische Wort „mastermind“ hat im Deutschen vor allem die Bedeutungen „Superhirn“ „Vordenker“ oder „führender Kopf“ (vgl. „dict.cc“ unter „<http://www3.dict.cc/?s=mastermind>“; „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=mastermind&relink=on>“; Pons Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 543). In deutschsprachigen Lexika konnte es hingegen nicht nachgewiesen werden (vgl. „Duden-Homepage“ unter „<http://www.duden.de/suche/index.php?begriff=mastermind&bereich=mixed&pneu=>“; Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 481).

Tatsächlich wird der Begriff „mastermind“ häufig in Verbindung mit dem bekannten Spiel „Superhirn“ gebraucht, bei dem ein vierstelliger Farbcode mittels Stiften in einem Gestell erraten werden muss (vgl. „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Mastermind>“ und „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=MASTERMIND&btnG=Suche&meta=cr%3DcountryDE>“). Aber auch als Umschreibung für eine Führungspersönlichkeit insbesondere auf intellektuellem Gebiet wird er im Inland verwendet. So konnten beispielsweise folgende Textstellen ermittelt werden:

- „Blake Ross ist das Mastermind bei der Entwicklung des alternativen Webbrowsers Firefox.“ (vgl. „SPIEGEL ONLINE“ unter „<http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,351134,00.html>“),
- „CA-Mastermind Yogesh Gupta: ... Nicht umsonst wird er als der Mastermind und die Seele des Konzerns gepriesen: ...“ (vgl. „ZDNet.de“ unter „<http://www.zdnet.de/itmanager/strategie/0,39023331,39126861,00.htm>“),
- In Bezug auf Marissa Mayer: „Googles Mastermind“ (vgl. „FAZ.NET“ unter „<http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc-EB576F...>“),
- „Bleibt also Roger Willemsen, bis heute eine Art mastermind der Reihe und insofern ein Muss.“ (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 2. März 1994, Seite 30),
- „Und das Mastermind sucht nach der großen Idee und versucht, das zusammenzudirigieren.“ (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 3. August 1994, Seite 13) oder
- „Die eigentlichen Organisatoren des „HCA“-Jahres, namentlich sein Mastermind, der Theatermanager Lars Seeberg, haben sich schon nach ihrer erzwungenen Kündigung Anfang Juni anderen Aufgaben zugewandt ...“ (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 7. Dezember 2005, Seite 16).

Demzufolge ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers davon auszugehen, dass der deutschsprachige Verkehr den Begriff „mastermind“ im Sinne von „führender Kopf“ interpretieren wird. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob er die Anmelde­marke auf Anhieb genau mit den in den Nachschlagewerken angegebenen Bedeutungen assoziiert. Sie beruhen letztendlich auf den englischen Worten „master“ für Herr und „mind“ für Geist bzw. Verstand (vgl. Pons, a. a. O., Seiten 543 und 557). Folglich reicht es aus, wenn das inländische Publikum den Begriff „mastermind“ mit einer geistigen Führungsrolle in Verbindung bringt. Angesichts der oben genannten Belege geht der Senat davon aus, dass dies bei den meisten Verkehrsteilnehmern der Fall sein wird. Demgegenüber ist nicht erkennbar, dass das deutsche Publikum - zumindest nicht in rechtserheblichem Umfang - der Anmelde­marke die Bedeutung „driving force“ bzw. „treibende Kraft“ beimessen wird.

b) Die angemeldeten Dienstleistungen setzen intelligente Ideen und ein kluges Vorgehen voraus. So ist im Zusammenhang mit Versicherungswesen zu überlegen, welche Versicherungen erforderlich sind und von wem sie am günstigsten angeboten werden. Im Rahmen eines renditeorientierten Finanzwesens und einer erfolgreichen Vermögensverwaltung ist die Frage zu klären, wann wie viel Geld wie angelegt wird. Bei Geldgeschäften wie Überweisungen oder Umtausch von Währungen muss geprüft werden, welche Sicherheiten bestehen und welche Kosten anfallen. Schließlich erfordert auch das Immobilienwesen eine vernünftige Planung und Umsetzung. Durch die Auswahl des passenden Objekts, das Abwarten des richtigen Zeitpunkts des Erwerbs und geschickte Verhandlungen über den Kaufpreis kann Geld eingespart werden. Insofern bringt die Anmelde­marke zum Ausdruck, dass diese Dienstleistungen von einem führenden Kopf erbracht werden, d. h. auf herausragend intelligenten Überlegungen beruhen. Grundlage hierfür können vielfältige Erfahrungen, eine umfassende Ausbildung und/oder besondere Erfolge bei der Ausübung der Tätigkeiten sein.

Auch wenn die Marke „MASTERMIND“ verschiedene Bedeutungen hat („Superhirn“, „Vordenker“, „führender Kopf“), so spricht dies nicht für ihre Unterscheidungskraft, da alle Deutungsmöglichkeiten gleichwertig sind und sich zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 57).

Im Übrigen würde das angemeldete Zeichen auch dann als schutzunfähig anzusehen sein, wenn mit dem Beschwerdeführer von der Bedeutung „driving force“ bzw. „treibende Kraft“ ausgegangen werden würde. Hinter sämtlichen Dienstleistungen kann eine treibende Kraft stehen, die für eine schnelle und effektive Erledigung sorgt. Insofern wäre auch in diesem Fall der beschreibende Sinngehalt zu bejahen.

Schließlich ist die Großschreibung der Anmeldemarke nicht geeignet, ihre Unterscheidungskraft zu begründen. Es handelt sich um eine werbeübliche Schreibweise, der keinerlei Eigenart zukommt.

c) Die von dem Beschwerdeführer geltend gemachten Voreintragungen beim Deutschen Patent- und Markenamt führen zu keinem anderen Ergebnis. Zum einen betrifft die Marke Reg. Nr. 954 433 Spielwaren, bei denen die Bedeutung eines führenden Kopfes eher in den Hintergrund treten dürfte. Zum anderen betrifft die Reg. Nr. 395 218 14 die Bezeichnung „D.R.Mastermind“ und weist damit gegenüber vorliegender Marke zusätzliche Bestandteile auf. Zudem ist die Eintragung zwischenzeitlich wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer gelöscht worden. Im Übrigen kommt selbst unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes, der Gleichbehandlung oder einer einheitlichen Verwaltungspraxis Voreintragungen allgemein keine Bindungswirkung zu (vgl. BPatG MarkenR 2007, 88 - Papaya).

2. Inwieweit Mitbewerber die Anmelde­marke zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen benötigen und sie somit auch dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann angesichts des Fehlens ihrer Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften