



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 54/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 36 099

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 8. Juni 2006 für die Dienstleistungen

"Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder des Deutschen Steuerberaterverbandes und dessen Mitgliedsverbänden durch die Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen bzw. den Verkauf von Waren zu vergünstigten Konditionen; Vorbereitung und Durchführung von Schulungsveranstaltungen, Seminaren, Workshops, Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Herausgabe und Veröffentlichung von Informationsmaterial, Arbeitshilfen und wissenschaftlichen Publikationen; Mitarbeit an der Fachgesetzgebung einschließlich des Berufsrechts"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA vom 8. Mai 2007 wurde durch eine Prüferin des höheren Dienstes die Anmeldung gemäß § 8 Abs. Nr. 1

MarkenG zurückgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, ließ die Markenstelle dahingestellt. Der Bestandteil "BeraterRat" könne sowohl im Sinne von "Rat von Beratern" als auch im Sinne von "Rat für Berater" verstanden werden, wobei die letztere Bedeutung aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen, bei denen es sich u. a. um eine "Beratung von Angehörigen steuerberatender Berufe" handle, naheliege. Mit der angemeldeten Gesamtbezeichnung verbänden die angesprochenen Verkehrskreise nur die Aussage, dass den Beratern von einem Gremium bzw. Verband Rat erteilt werde auf einem bestimmten Gebiet, hier die effektive Kanzleiführung mit Erzielung bester Vorteile. Es handle sich dabei lediglich um einen Hinweis auf die Art und Beschaffenheit der beanspruchten Dienstleistungen, nicht jedoch um einen Unternehmenshinweis. Die Binnengroßschreibung der ersten Aussage sei ebenso üblich wie die grafische Ausgestaltung der Marke in verschiedenen Farben und in mehrzeiliger Anordnung.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse 41 vom 8. Mai 2007 aufzuheben.

Der Begriff "BeraterRat" solle nicht ausschließlich auf "Ratschläge eines berufsmäßigen Beraters" hinweisen. Es gehe vielmehr um Angebote für (Steuer)berater (im Sinne von "Rat für Berater"). Andererseits sollen sich die angesprochenen Verkehrskreise auch selbst als "Berater, die Rat erteilen" angesprochen fühlen. In keinem Fall handle es sich bei dem Begriff "BeraterRat" um ein gebräuchliches Wort, dessen Sinn eindeutig und klar verständlich sei. Die darin enthaltene Wiederholung wirke zunächst irritierend - erst nach weiteren Überlegungen erschlossen sich für den Verkehrsteilnehmer die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten. Der in der Anmeldung verwendete Bestandteil "Berater" spreche nicht nur die von dem Anmelder vertretene Berufsgruppe an, sondern weise außerdem als Na-

mensbestandteil der Organisation des Anmelders direkt auf das veranstaltende bzw. anbietende Unternehmen hin. Die von den Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise, nämlich die in den Mitgliedsverbänden organisierten Berater, dürften ein auf diese Weise gekennzeichnetes Angebot unmittelbar mit dem Anmelder in Verbindung bringen. Dies gelte insbesondere in Verbindung mit der grafischen Darstellung, die sich in Schriftzug und farblicher Darstellung am sonstigen Auftreten des Anmelders orientiere. Die Farbkombination Orange-Blau-Schwarz befinde sich im Logo der Anmelderin auf sämtlichen Print- und elektronischen Medien und werde in den Verkehrskreisen seit Jahren als Hausfarben des Anmelders verstanden.

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

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 Unterscheidungs- mittel 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 2004, 674 - Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus- übung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen 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).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist.

Die Dienstleistungen "Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder des Deutschen Steuerberaterverbandes und dessen Mitgliedsverbänden durch die Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen bzw. den Verkauf von Waren zu vergünstigten Konditionen" wenden sich vorwiegend an die Mitglieder des Deutschen Steuerberaterverbandes und dessen Mitgliedsverbände. Allerdings ist die Art der Dienstleistungen, nämlich die Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen bzw. den Verkauf von Waren zu vergünstigten Konditionen in der Sache nicht eingeschränkt, so dass die im Warenverzeichnis enthaltene Beschränkung des Abnehmerkreises auf die eigenen Mitglieder keine sachliche Einschränkung darstellt, sondern die Dienstleistungen in ihrer Art nach sich auch an breite Verkehrskreise wenden können. Dies gilt ebenso für die Dienstleistungen "Vorbereitung und Durchführung von Schulungsveranstaltungen, Seminaren, Workshops, Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Herausgabe und Veröffentlichung von Informationsmaterial, Arbeitshilfen und wissenschaftlichen Publikationen" und trifft auch hinsichtlich der

Dienstleistungen "Mitarbeit an der Fachgesetzgebung einschließlich des Berufsrechts" zu, da die Art der Mitarbeit nicht näher konkretisiert ist.

Aufgrund seines Aussagegehalts liegt es nahe, dass das angemeldete Zeichen von den einschlägigen Verkehrskreisen dahingehend verstanden wird, dass die beanspruchten Dienstleistungen darin bestehen, Ratschläge von Beratern oder für Berater zu geben oder solcher Rat deren Thema und Gegenstand ist, wobei der Wortbestandteil "Bonus" und der Slogan "Angebote, Chancen, Vorteile" die Zielrichtung der Dienstleistungen angeben, nämlich dass sie bzw. ihre Inanspruchnahme der Erzielung eines Bonus dienen und die Angebote Chancen und Vorteile bieten. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Wort "Bonus" in Alleinstellung (vgl. BGH GRUR 2002, 816) auch nach der heutigen Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 2008, 900 - SPA II; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 57) als unterscheidungskräftig anzusehen wäre, jedenfalls ist die Bedeutung des Begriffs in der konkret angemeldeten Marke mit den weiteren Angaben "Angebote, Chancen, Vorteile" hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen ein reiner Werbehinweis ohne Unterscheidungskraft.

Der Wortbestandteil "BeraterRat" ist unabhängig davon, ob man diese Wortkombination als Rat von Beratern oder für Berater fasst, im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen als beschreibende Abgabe nicht unterscheidungskräftig. Allein die Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung führt noch nicht zur Schutzfähigkeit. So wird ein Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. (EuGH GRUR 2004, 146 Doublemint). Werden vorliegend beide Bedeutungen, die die Wortkombination haben kann, als beschreibend aufgefasst, so wird der Verkehr darin lediglich eine beschreibende Angabe sehen und keinen individualisierenden Betriebshinweis. Hinzu kommt, dass sich die beiden Bedeutungen - Rat von Beratern bzw. für Berater - nicht einmal gegenseitig ausschließen, also beides zutreffen kann. Auch Berater können ihrerseits Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Die

Begriffsbildung wirkt daher nicht irritierend, sondern hat unabhängig davon, welche der möglichen Bedeutungen der jeweilige Kunde der Bezeichnung entnimmt, lediglich beschreibenden Charakter.

Hinsichtlich der Dienstleistungen "Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder des Deutschen Steuerberaterverbandes und dessen Mitgliedsverbänden durch die Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen bzw. den Verkauf von Waren zu vergünstigten Konditionen; Vorbereitung und Durchführung von Schulungsveranstaltungen, Seminaren, Workshops, Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Herausgabe und Veröffentlichung von Informationsmaterial, Arbeitshilfen und wissenschaftlichen Publikationen; Mitarbeit an der Fachgesetzgebung einschließlich des Berufsrechts" ist der Begriff "BeraterRat" in beiden Bedeutungen beschreibend, denn die Dienstleistungen können die Beratung von solchen Personen zum Gegenstand und Inhalt haben, die selbst beratend tätig sind.

Eine Schutzfähigkeit lässt sich nicht daraus herleiten, dass Einzelheiten über den BeraterRat, den Bonus und die Angebote, Chancen und Vorteile in der angemeldeten Marke nicht genannt sind. Auch relativ allgemeine Angaben können von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58).

Bei Wortneubildungen ist auch kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (s. Ströbele/Hacker, 8. Auflage, § 8 Rdnr. 89).

Soweit der Anmelder meint, die von den Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise, nämlich die in den Mitgliedsverbänden organisierten Berater, dürften ein mit der angemeldeten Marke gekennzeichnetes Angebot, da sie den Bestandteil "Berater" enthalte, unmittelbar mit dem Anmelder in Verbindung bringen,

da dieser Bestandteil als Namensbestandteil der Organisation des Anmelders direkt auf das veranstaltende bzw. anbietende Unternehmen hinweise, kann nicht gefolgt werden. Wenn der Name eines Anmelders aus beschreibenden Angaben besteht, bedeutet dies nicht, dass der Verkehr in der beschreibenden Angabe in Bezug auf die jeweiligen Dienstleistungen eine Marke sieht. Erst recht gilt dies, wenn eine beschreibende Angabe, die hier sogar in den Gesamtbegriff "Berater-Rat" eingebunden ist, lediglich mit einem Teil des Namens übereinstimmt.

Die grafische Gestaltung der angemeldeten Bezeichnung bewirkt nicht die Schutzfähigkeit.

Die versetzte Anordnung der farblich und teilweise größtmäßig unterschiedlichen Wortbestandteile "BeraterRat", "Bonus" und "Angebote, Chancen, Vorteile" begründen keine Unterscheidungskraft, da es sich um einfache, werbeübliche Gestaltungsmittel handelt. In der Werbung ist es üblich, beschreibende Angaben oder Werbehinweise auch farblich und in Größe und Anordnung unterschiedlich zu gestalten. Auch die Kombination dieser gängigen Gestaltungsmittel führt vorliegend nicht dazu, dass die Ausgestaltung betriebskennzeichnend wirkt.

Dem Vortrag des Anmelders, die grafische Gestaltung orientiere sich am sonstigen Auftreten des Verbandes und die Farbkombination Orange-Blau-Schwarz werde bei den angesprochenen Fachkreisen als Hausfarben des Anmelders verstanden, lässt sich keine Geltendmachung einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG hinsichtlich der angemeldeten Marke in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen entnehmen. Es werden auch keine näheren Angaben zu Art und Weise sowie Umfang der Verwendung dieser Farben gemacht oder Benutzungsunterlagen eingereicht.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na