



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 88/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 69 470.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist 8. Dezember 2004 die Wortmarke

Brand Status

für folgende Waren/Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Computer-Programme (gespeichert)
Computerprogramme (herunterladbar)
Computer-Software (gespeichert)

Klasse 35:

Werbeberatung
Marketing (Absatzforschung)
Marketingforschung
Marketingberatung
Marktforschung
Meinungsforschung
Absatzforschung
Unternehmensberatung
Werbung
Beratung im Bereich der Werbung
Erstellen von Statistiken
Herausgabe von Statistiken
Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten

betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung
Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten
Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken

Klasse 42:

Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung
Design von Computer-Software
Dienstleistungen einer Datenbank
Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen
Entwicklungsdienste und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte
(für Dritte)
Erstellung von Computeranimationen.

Durch Beschluss vom 21. November 2005, bestätigt durch Erinnerungsbeschluss vom 29. Mai 2006, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass das beanspruchte Zeichen auf die inhaltliche Ausrichtung, das thematische Grundkonzept sowie die Zweckbestimmung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinweise. Der Markenstatus beschreibe den kommunikativen Status einer Marke und betreffe damit den Berührungspunkt zwischen Marke und Konsument. Der Verkehr verstehe unter der Anmeldemarke "ein Verfahren, eine Grundlagenstudie, die für die Festlegung und Überprüfung der Markenstrategie umfassende Informationen über die Marke aus der Sicht der Zielgruppe" liefere. "Brand Status" sei die notwendige Vorstufe zur Sichtbarmachung der gegenwärtigen Markt- und Wettbewerbssituation und sei somit für die Formulierung von Unternehmenszielen, -strategien und Aktionsmöglichkeiten unabdingbar. Es handele sich hierbei um ein überaus wichtiges und praktikables Management-Instrument zur Steuerung und zum weiteren Ausbau einer Marke mit dem Ziel, diese dauerhaft zu positionieren und die Bekanntheit zu erhöhen, um letztendlich den Absatz zu steigern. Die durchgeführten Recherchen würden deutlich machen, dass es sich bei "Brand Status" um eine übliche und bekannte Be-

zeichnung handele, die in dem entsprechenden Waren- und Dienstleistungssektor von verschiedenen Unternehmen und Universitäten im Marketing- und Medienbereich verwendet werde. Die beanspruchten Dienstleistungen seien miteinander verzahnt, würden nacheinander ablaufen und ein umfassendes Leistungsangebot im Rahmen von "Brand Status" darstellen. Darüber hinaus bestehe an der gegenständlichen Marke auch ein Freihaltungsbedürfnis, da ihre beschreibende Bedeutung erkannt werde und die Mitbewerber sie benötigen würden. So gehörten entsprechende Bezeichnungen wie "Brand Consulting", "Brand Design", "Brand Communication" oder "Brand Management" zu den typischen Begrifflichkeiten von Unternehmensberatungen bzw. von Marken- und Kommunikationsexperten. Die von dem Vertreter des Anmelders vorgetragene Mehrdeutigkeit der Marke liege nicht vor. Eine Divergenz zwischen der Verwendung der Marke in den ermittelten Fundstellen und den Begriffsdefinitionen bestehe nicht.

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

den Beschluss vom 29. Mai 2006 aufzuheben.

Zur Begründung führt er aus, dass der angegriffene Beschluss auf einem falschen Prüfungsmaßstab beruhe. Entscheidend sei, ob die Bezeichnung "Brand Status" zur Identifizierung geeignet sei und nicht, ob sie auch beschreibend wirken könne. Ein eindeutiger Sinngehalt sei der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere denjenigen aus dem Consulting-Bereich, nicht zu entnehmen. Sie bezeichne ein Produkt der Marketingberatung und fasse wesentliche Inhalte prägnant sowie in unüblicher Weise zusammen. Es gebe eine auffällige Divergenz zwischen den Definitionen, so dass von einer Mehrdeutigkeit des Zeichens auszugehen sei. Der Verkehr denke bei seiner Wahrnehmung nicht an bestimmte Waren und Dienstleistungen, da es keinen eindeutigen und aus sich selbst heraus erschließenden Sinngehalt aufweise. Zudem könne der Anfangsbestandteil "Brand" auch als das deutsche Wort für "Feuer" aufgefasst werden. Im Sinne von "Lauffeuer" oder "Flä-

chenbrand" würde sich die Anmelde­marke zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen eignen. Dies gelte erst recht, wenn unter dem Wort "Brand" der ausgeprägte Wunsch nach dem Genuss von Alkohol verstanden werde. Angesichts des Vorliegens der notwendigen Unterscheidungskraft sei ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten von Mitbewerbern nicht erkennbar. Hierbei sei ergänzend zu berücksichtigen, dass eine gegenwärtige markenmäßige Verwendung nicht ermittelt werden könne und auch in Zukunft nicht zu erwarten sei. Eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Wortkombination durch Konkurrenten sei durch § 23 MarkenG sichergestellt. Im Übrigen gebe es eine Vielzahl vergleichbarer Marken, die bereits für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen eingetragen seien.

Dem Anmelder sind vorab Kopien der Rechercheergebnisse des Senats übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Zu Recht hat die Markenstelle das Vorliegen des Eintragungshindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festgestellt.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeininteresse

allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

a) Aus den Recherchen des Senats geht hervor, dass die Wortkombination "Brand Status" entsprechend der Bedeutung der Einzelworte "Brand" (Marke) und "Status" (Status, Zustand) lediglich den Status einer Marke (aus Verbrauchersicht) bezeichnet. So wird "Brand Status" in einigen Internetseiten wie folgt erläutert:

- "... was die Marke aus Verbrauchersicht ist (Brand Status), ..." (vgl. "http://www.bbdo-consulting.com/cms/de/publikationen/brand_management-/brand-management/publikation_28.jsp"),
- "Vier Dimensionen werden in der Markenstatusanalyse unterschieden ... Ermittlung des aktuellen Markenbildes (Brand Status) ..." (vgl. "www.die-media.de/webcontent.omeco/webcontent.omeco?... ")

oder

- "Zunächst klären wir, in welcher Situation sich Ihre Marke befindet und bestimmen gemeinsam den Brand-Status." (vgl. "<http://www.brandfarm.de/brandfarm4.htm>").

Von diesem Bedeutungsgehalt ist vorliegend auszugehen. Hierbei kommt es nicht darauf an, dass weitere Interpretationsmöglichkeiten mit den Einzelbestandteilen "Brand" (etwa im Sinne von "Feuer" oder "Durst auf Alkohol") und "Status" (etwa im Sinne von "gesellschaftlicher Stellung" oder "medizinischer Zustand") verbunden sind. Denn zum einen sind die Worte "Brand" und "Status" nicht isoliert, sondern als Gesamtkombination angemeldet, so dass zahlreiche theoretisch mögliche Bedeutungen der Einzelbestandteile in einer solchen Kombination keinen Sinn ergeben und im Verkehr folglich keine Rolle spielen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass das Vorliegen von Eintragungshindernissen aus der Sicht der an-

gesprochenen Verkehrskreise in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist (BPatG Mitt. 1988, 17 - Landfrost). Demzufolge ist davon auszugehen, dass das gegenständliche Zeichen lediglich als Ausdruck für den Stand bzw. Zustand einer Marke verstanden werden wird. Im Übrigen ist eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, vom Markenschutz ausgenommen, unabhängig davon, ob ihr noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 195).

b) Die Anmeldemarke stellt lediglich eine, sämtliche Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Inhalts- und Bestimmungsangabe dar.

Als Fachbegriff benennt die Wortfolge "Brand Status" den thematischen Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen "Werbeberatung, Marketing (Absatzforschung), Marketingforschung, Marketingberatung, Marktforschung, Meinungsforschung, Absatzforschung, Unternehmensberatung, Werbung, Beratung im Bereich der Werbung, Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten". Sie können sich - wie nachfolgende Fundstelle deutlich macht - mit dem Stand bzw. dem Status einer Marke beschäftigen:

"Marketing ... Brand Status-Check/Potentialausschöpfung/SWOT" (vgl. "www.cop-consulting.de/kompetenzen.php?id=2").

Computer-Programme bzw. -Software dienen auch der Ermittlung des Status bzw. des Zustands einer Marke, indem beispielsweise mit ihrer Hilfe Untersuchungen zum Wert einer Marke vorbereitet, durchgeführt oder ausgewertet werden. Gerade bei umfangreichen Verkehrsbefragungen zum Status eines Zeichens stellen sie ein unverzichtbares Hilfsmittel dar. Dies gilt sinngemäß für die Dienstleistungen "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" und "Design von Compu-

ter-Software", da sich Ware und die ihrer Herstellung dienende Tätigkeit weitgehend entsprechen.

Des Weiteren ist es möglich, dass das "Erstellen von Statistiken" und die "Herausgabe von Statistiken" dazu dienen, die Entwicklung des Zustands einer Marke über einen längeren Zeitraum wiederzugeben. Durch die "betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung" wiederum können die Grundlagen gelegt werden, um den Wert einer Marke zu erhöhen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang beispielsweise an Maßnahmen zur Ausweitung des Produktsortiments eines Unternehmens (Diversifikation), um die Bekanntheit der Marke zu steigern. Die "Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken" und die "Dienstleistungen einer Datenbank" ermöglichen die systematische Speicherung der Angaben, die Bedeutung für die Feststellung des Status einer Marke haben (z. B. Umsätze eines Markenprodukts, Werbeaufwendungen oder Häufigkeit von Markenverletzungen).

Die "Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen" kann sich ebenfalls mit dem Brand-Status beschäftigen, um eine genaue Analyse der Wertschätzung einer Marke zu liefern. Weiterhin liegt es nahe, dass "Entwicklungsdienste und Recherdienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte)" sich an dem (positiven) Image einer Marke orientieren, um es für neue Waren und Dienstleistungen zu nutzen. Des Weiteren dient - wie oben bereits ausgeführt - die zu den eben genannten Diensten gehörende Diversifikation der Erhöhung der Bekanntheit einer Marke und damit ihres Werts. Die "Erstellung von Computeranimationen" umfasst auch die Gestaltung von Graphiken oder Verläufen zur Entwicklung des Zustands einer Marke.

c) Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortkombination wird entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht durch die Möglichkeit einer beschreibenden Verwendung durch Dritte gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG begründet. Diese Vorschrift führt in keinem Fall zur Eintragung einer für sich gesehen freihaltungsbedürftigen

beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Vielmehr steht einer solchen Eintragung stets das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwingend entgegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 188).

2. Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist darüber hinaus nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Wie bereits oben ausgeführt, wird der Verkehr in der angemeldeten Wortkombination in erster Linie eine reine Sachangabe erkennen, denn als solche ist sie ihm geläufig. Wegen ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalts besitzt sie nicht die Eignung, als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

3. Die von dem Beschwerdeführer geltend gemachten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Die ausdrücklich von ihm genannten Marken 301 347 15 - BRAND RATING, 303 675 46 - Brand Equity Rating, 290 698 8 - Brand Check, 303 333 13 - Brand Navigator, 300 492 38 - Brand-Control und 300 325 16 - BRAND BUILDERS stimmen mit dem vorliegenden Zeichen lediglich in dem Bestandteil "Brand" überein. Ansonsten weisen sie jedoch andere Wortbestandteile auf. Zudem handelt es sich bei vier von ihnen um Wort-/Bildmarken (vgl. Register-Nrn. 301 347 15, 303 675 46, 300 492 38 und 300 325 16), deren Schutzfähigkeit auf dem graphischen Element beruhen kann. Im Übrigen gibt es

über 200 nationale Zeichen mit dem Bestandteil "Brand", die zurückgewiesen oder zurückgenommen worden sind. Insofern können die geltend gemachten Voreintragungen keine Bindungswirkung für das vorliegende Verfahren entfalten.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Bender

Kätker

Dr. Kortbein

CI