



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 66/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 64 547.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender sowie der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 8. Dezember 2003 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

### **MarkenBilanz**

u. a. für folgende, nach Beschränkung des Verzeichnisses noch verfahrensgegenständliche Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 41:

Aus- und Weiterbildung; Durchführung von Schulungen und Seminaren; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bilanzierung von Marken

Klasse 42:

Wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Rechtsberatung und -vertretung; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bilanzierung von Marken.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschlüssen vom 11. Mai 2005 und 22. März 2006, letzterer im Erinnerungsverfahren, die Anmeldung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle und ein Freihaltungsbedürfnis bestehe. Nach ihrer Auffassung sei die beanspruchte Wortverbindung erkennbar und in sprachübli-

cher, grammatikalisch korrekter Weise aus den beiden deutschen Wörtern "Marken" (gewerbliche Schutzrechte für Zeichen) und "Bilanz" (Kontenabschluss, Ergebnis, Fazit) zusammengesetzt. Die Begriffsbildung erwecke den Eindruck einer beschreibenden Angabe, indem sie vom angesprochenen Fachpublikum, das sich mit der Terminologie von Markenentwicklung und -führung auskenne, als anerkanntes Instrument zur Bestimmung und Steuerung des Wertes einer Marke verstanden werde, nämlich als Hinweis auf Dienstleistungen, die die Erstellung und Handhabung von Markenbilanzen betreffen bzw. in Zusammenhang mit Beratungsdiensten erfolgten. Allgemein sei der Begriff "Markenbilanz" als Bilanz, als Überblick über die Positionierung der Marken eines Unternehmens zur Steigerung der Markeneffizienz in den deutschen Sprachraum eingegangen. Auch die konkrete Schreibweise mit einer Binnenmajuskel sei der Verkehr als Stilmittel zur Aufmerksamkeitserregung aus der Werbung gewöhnt.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass der Anmeldung keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden. Es handele sich nicht um eine allgemein bekannte und übliche Begriffsbildung, sondern um eine lexikalisch nicht nachweisbare, bis dahin unbekante, von der Anmelderin kreierte Schöpfung der Markentechnik, die durch viele Veranstaltungen und Veröffentlichungen von ihr in Fachkreisen bekannt geworden sei. Dass sie dort zwischenzeitlich Verwendung finde, schließe den Markenschutz nicht aus. Der Anmeldung fehle es an einem Zusammenhang mit Marken und damit an einer beschreibenden Angabe, da Dienstleistungen auf dem Gebiet der Markentechnik, -forschung, -analyse und -bilanzierung nicht beansprucht würden. Die entgegenstehende Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts beruhe nur auf subjektiven Interpretations- und Assoziationsversuchen, die keinesfalls nahe lägen. Es bestehe

auch kein Freihaltungsbedürfnis, da Mitbewerber nicht darauf angewiesen seien, die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen gerade unter dem angemeldeten Zeichen im Geschäftsverkehr anzubieten. Es komme nicht auf eine abstrakte, sondern konkrete Betrachtung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an.

Die vorläufige Rechtsauffassung des Senats ist der Beschwerdeführerin unter Beifügung von Internetfundstellen mitgeteilt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Die Anmeldung ist hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren von der Eintragung wegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ausgeschlossen, da es sich um eine beschreibende Angabe handelt und ihr auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Damit werden Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. Urteil des EuGH vom 23. Oktober 2003, C-191/01 P - Doublemint, Randnummern 30 - 32; GRUR 2004, 146) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. u. a. zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL; ABl. EG 1989, L 40/1) das Urteil des EuGH vom 4.5.1999, C-108/97 und C-109/97 - Chiemsee, Randnummern 25, 26; GRUR 1999, 723).

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (s. Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-363/99 - Postkantoor, Randnummer 97, zu der entsprechenden Vorschrift in Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c MarkenRL; GRUR 2004, 674).

Für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit einer Marke, auch und gerade von Mehrwortzeichen oder Begriffskombinationen, ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Randnummer 35; GRUR 2004, 943),

und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Randnummer 31; GRUR Int. 1998, 795).

Es ist nicht maßgebend, ob die einzelnen Bestandteile an sich, isoliert gesehen, in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den jeweils angesprochenen Durchschnittsverbraucher beschreibend sind. Entscheidend ist vielmehr, ob das auch für die angemeldete Kombination als Ganzes gilt (s. EuGH, SAT.2, a. a. O., Randnummer 28).

Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend. Ihre bloße Aneinanderreihung ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienste dienen können.

Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienste einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegen-

über seinen Bestandteilen autonom ist, soweit die neue Bedeutung nicht selbst beschreibend ist.

Im Übrigen spielt es bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fällt, keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können. Es ist auch ohne Bedeutung, ob andere Zeichen oder Angaben, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen existieren (s. EuGH, Postkantoor, a. a. O., Randnummern 57, 58 und 98 - 102).

Die im vorliegenden Fall beanspruchten Dienstleistungen richten sich vorwiegend an ein spezielles Fachpublikum im Marketingbereich von Unternehmen mit gewissen professionellen Kenntnissen, die sich im Rahmen der Produktpräsentation und -vermarktung mit Fragen der Markenpflege und der Markenpolitik befassen.

Die verfahrensgegenständliche Anmeldung besteht nach Erkenntnis des Senats aus der Aneinanderreihung zweier, im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen beschreibender Begriffe, die auch in ihrer konkreten Kombination keinen über die Summe der Bestandteile hinausreichenden, von einer sachbeschreibenden Angabe wegführenden Eindruck hervorrufen.

Das Wort "Marken" dient zur Bezeichnung von gewerblichen Schutzrechten für Zeichen, und der aus dem kaufmännischen Bereich stammende Begriff "Bilanz" bedeutet "Kontenabschluss, abschließende Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva, Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Schulden, besonders für das abgelaufene Geschäftsjahr", aber auch im übertragenen Sinne "Übersicht, Überblick, Ergebnis, Fazit" (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2001).

Die Kombination beider Wörter ist grammatikalisch korrekt und sprachüblich gebildet.

Mit der Wortzusammenstellung wird eine (abschließende) Übersicht über Marken zum Ausdruck gebracht, die einen Überblick und ein Ergebnis verschaffen soll. Die Kombination wird in der Marketingfachsprache und auch weit darüber hinaus als ein anerkanntes Instrument zur Bestimmung und Sicherung des Wertes von Marken, ein Überblick über die Positionierung von Marken eines Unternehmens zur Erhaltung oder Steigerung der Markeneffizienz verstanden. Dies ergibt sich aus einschlägigen Internetfundstelle (z. B. <http://www.kmeik.de/markenbilanz.htm>). Insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts in den angefochtenen Beschlüssen Bezug genommen.

Dass die Anmeldung eventuell in ihrer konkreten Wortbildung in Lexika nicht auffindbar ist, steht dem nicht entgegen, da schon aus technischen Gründen nicht alle möglichen Wortkombinationen dort verzeichnet sein können.

Im Hinblick auf die nach Rücknahme noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen in Klasse 41 und 42 stellt die Anmeldung eine unmittelbar beschreibende Bestimmungsangabe dar, indem sie auf den Gegenstand der Aus- und Weiterbildung, der Schulungen und Seminare sowie der wissenschaftlichen Dienste, Forschungen und Rechtsberatung, -vertretung hinweist. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Anmeldung im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich dahingehend verstehen, dass diese sich im weitesten Sinne der Erstellung einer Markenbilanz, der wirtschaftlichen Bewertung von Marken dienen. Ausbildung und Schulung erfolgen auf diesem Gebiet zum Erlernen der Systematik und Methodik, wissenschaftliche Dienste und Forschungsarbeiten entwickeln Verfahren zur Markenbewertung. Rechtsberatung und -vertretung werden anlässlich der Markenbilanzierung geleistet, z. B. anlässlich von Transaktionen.

An dieser Beurteilung kann auch die von der Anmelderin vorgenommene Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses durch die Beifügung des Zusatzes "alle vorgenannten Dienstleistungen mit Ausnahme der Bilanzierung von Marken" nichts ändern, weil dieser zwar verhindert, dass die begehrten Dienstleistungen unmittelbar die Bilanzierung von Marken zum Gegenstand haben, nicht aber dass sie sich als Ausbildungs-, Forschungs- und Beratungsgegenstand mit Markenbilanzen befassen.

Dieser beschreibende Sinngehalt drängt sich dem angesprochenen Publikum, den Fachverkehrskreisen der Werbe- und Marketingbranche sowie des Unternehmensmanagements, auch unmittelbar auf, zumal bereits die aktuelle beschreibende Verwendung durch Internetauszüge hinreichend belegt ist, wie in den angefochtenen Beschlüssen ausgeführt.

So heißt es z. B. auf der, auch oben nochmals ausdrücklich zitierten Internetseite: "Die Marken-Bilanz ist ein Instrument, um das Management des Auftraggebers mit dem Erfordernis der Fokussierung auf ein überzeugendes und fundiertes Leistungsversprechen vertraut zu machen und um festzustellen, ob die Positionierung in den für das Unternehmen relevanten Märkten bereits signifikant ist. Sie gibt den Entscheidungsträgern - neben der Analyse selbst - eine optische Botschaft an die Hand, die besagt, welcher Teil des Unternehmensauftritts vom Markt (Kunden, Kunden des Kunden, Investoren, Partner, Rekrutierungsumfeld, Mitarbeiter) besonders gut verstanden worden ist und welcher nicht. Im operativen Geschäft verhilft die Marken-Bilanz dazu, Marketing-Dienstleister mit einer relevanten Briefing-Unterlage besser einbeziehen und deren Vorschläge an einer Richtschnur ausrichten zu können. Sie wirkt darüber hinaus auch nach innen und stärkt so das Ringen um konsistente Prägnanz."

Demgegenüber kann die Anmelderin nicht erfolgreich in Frage stellen, dass die Anmeldung "keine allgemein bekannte und übliche Begriffsbildung" sei. Dass sie in "Fachkreisen" Verwendung findet, spricht nicht für die Schutzfähigkeit, sondern

belegt gerade das Gegenteil, zumal sich die beanspruchten Dienstleistungen auch an ein einschlägiges Fachpublikum richten. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Begriff der "Markenbilanz" erstmals von der Anmelderin kreiert und verwandt worden ist, jedenfalls handelt es sich um eine klar beschreibende Aussage, die zwischenzeitlich als Sachangabe in die Fachsprache eingegangen ist. Insoweit ist die von der Markenstelle vorgenommene Beurteilung nicht "subjektiv", sondern korrekt unter Bezugnahme auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen erfolgt. Ebenso spielt keine Rolle, ob es Synonyme für die beanspruchte Wortkombination gibt, weil dies eine beschreibende Angabe nicht schutzfähig macht.

Wenn der relevante Verkehr mit dem Begriff "MarkenBilanz" konfrontiert werden wird, wird er ihn lediglich als Hinweis auf das Thema ansehen, womit sich die offerierte Leistung befasst, also als eine beschreibende Bestimmungsangabe.

Daran vermag auch die Großschreibung des Binnen-B in der Anmeldung nichts zu ändern, da dies in der Werbe- und teils auch in der alltäglichen Umgangssprache geläufig geworden ist. Diese Schreibweise erleichtert zusätzlich die Trennung des Gesamtbegriffs in seine einzelnen Elemente und damit sein Verständnis insgesamt.

Soweit sich die Anmelderin auf eine angebliche Wortneuschöpfung beruft, kann dadurch die Schutzunfähigkeit nicht überwunden werden, da die Anmeldung nicht nur zur Beschreibung geeignet ist, wie oben dargelegt, sondern auch tatsächlich im einschlägigen Fachbereich hierfür verwandt wird.

2. Aufgrund ihres klaren beschreibenden Gehalts fehlt der Anmeldung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nämlich 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.

Die Marke muss einen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen, also die Garantie einer bestimmten Ursprungsidentität bieten. Der Verbraucher kann erwarten, dass die mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistungen unter Kontrolle eines einzigen Unternehmens erbracht werden. Bei der Beurteilung ist jeweils das beanspruchte Zeichen in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu betrachten (vgl. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/99 P - SAT.2, a. a. O., Randnummer 48). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig insoweit die Unterscheidungskraft (vgl. EuGH - Postkantoor, a. a. O., Randnummer 86).

Die Anmeldung wird wegen ihrer klaren beschreibenden Aussage nicht als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis verstanden, da nichts in ihrem Aussagehalt oder Erscheinungsbild über eine Sachangabe hinausreicht. Insoweit wird auf die obigen Feststellungen des Senats zum beschreibenden Charakter der Anmeldung verwiesen.

Schließlich fällt auch die von der angemeldeten Wortmarke gewählte Gestaltung mit der Großschreibung des Binnen-B innerhalb der Wortkombination nicht aus dem üblichen Rahmen, wird vom Verkehr kaum als Eigenart, lediglich als Hervorhebung der einzelnen Elemente oder als elegantere, modisch moderne

Schreibweise verstanden. Diese geringe Variation reicht jedenfalls zur Begründung von Unterscheidungskraft nicht aus.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Bender

Knoll

Kätker

Cl