



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 26/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
6. Mai 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 305 46 371.3**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wort-Bildmarke



ist mit den Farben „orange, türkis“ für das folgende Verzeichnis der Dienstleistungen

Klasse 35:

organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich;

Klasse 37:

Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen;

Klasse 38:

Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk, Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk;

Klasse 42:

Aktualisieren von Computer-Software, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Computerberatungsdienste,

Computersoftwareberatung, Computersystemanalysen, Design von Computer-Software, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren, EDV-Beratung, Erstellung von Computeranimationen, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderungen), Kopieren von Computer-Programmen, Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleistungen), redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, technisches Produktmanagement im EDV-Bereich, Vermietung von Computersoftware, Wartung von Computer-Software, Wiederherstellung von Computerdaten, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing), Zurverfügungstellen von Speicherplätzen im Internet“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 12. Januar 2006 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass die in der angemeldeten Wort-Bildmarke enthaltenen Wörter „Rent your IT. individuell · flexibel · partnerschaftlich“ keine ungewöhnliche Kombination, sondern eine für die beanspruchten Dienstleistungen glatt beschreibende Bezeichnung darstellten. „Rent your IT.“ bedeute „Miete Deine IT.“, wobei „IT“ für „Informationstechnologie“ stehe. Die Zusätze „individuell · flexibel · partnerschaftlich“ seien werbeübliche Hinweise darauf, dass die zu mietende Informationstechnologie auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden flexibel angepasst und gleichzeitig die Kundenbeziehung partnerschaftlich sei. Auf dem betroffenen Bereich der EDV sei der Wechsel zwischen der englischen und der

deutschen Sprache üblich und werde nicht als ungewöhnlich empfunden. Eine noch so geringe Unterscheidungskraft der Anmeldemarke könne auch die graphische Ausgestaltung nicht begründen, die aus zwei einfachen geometrischen Grundkomponenten, nämlich zwei unterschiedlich großen blauen Quadraten, bestehe. Diese sowie ihre Anordnung hielten sich im Rahmen werbeüblicher Ausgestaltungen und wiesen angesichts der glatt beschreibenden Wortbestandteile nicht die erforderliche Charakteristik auf, um als Herkunftshinweis zu wirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung kann dem angemeldeten aus mehreren Wörtern zusammengesetzten farbig und graphisch gestalteten Wort-Bildzeichen bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes und bei einer nicht zergliedernden Betrachtung des maßgeblichen Gesamteindrucks ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Der Wortbestandteil „Rent your IT.“ sei in seiner Bedeutung „Miete Deine IT“ keine beschreibende Bezeichnung für die angemeldeten Dienstleistungen, da Miete oder Pacht von IT-Geräten oder -Diensten nicht Gegenstand der Anmeldung sei. Im Übrigen handle es sich um einen phantasievollen, lexikalisch nicht nachweisbaren und ungewöhnlichen zusammengesetzten Begriff, dessen genauer Bedeutungsgehalt sich den angesprochenen Verkehrskreisen nicht erschließe. Ebenso wenig vermittelten die Markenwörter eine werbemäßige Anpreisung allgemeiner Art. Ferner gehe die graphische und farbige Aufmachung der Marke, der Wechsel der Farben im Schriftzug und die Hervorhebung des Bestandteils „IT“ durch die quadratische Umrahmung, deren Farbe und Form das Quadrat am Anfang des Zeichens wieder aufgreife, weit über einfache werbeübliche Gestaltungen hinaus. Insgesamt stelle die angemeldete Marke eine ungewöhnliche Wortkombination dar, deren markenmäßiger Charakter durch die graphische farbige Gestaltung und den Wechsel zwischen der englischen und der deutschen Sprache noch verdeutlicht werde.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats hat die Markenstelle der angemeldeten Marke zu Recht die Eintragung versagt, weil ihr in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jede Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) „Philips“; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“; BGH a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“), wobei der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 53) „Henkel“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Um zu beurteilen, ob eine Marke Unterscheidungskraft besitzt, ist auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht aus Gründen der Zweckmäßig-

keit zunächst die einzelnen Gestaltungselemente einer Marke nacheinander geprüft werden könnten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 29) „BioID“; GRUR 2008, 339, 342 (Nr. 82) „Develey/HABM“).

Die in der angemeldeten Marke enthaltenen Wörter hat die Markenstelle zutreffend als nicht unterscheidungskräftig bewertet, weil ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Dienstleistungen lediglich jeweils eine im Vordergrund stehende beschreibende bzw. werblich anpreisende Aussage zugeordnet werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; GRUR 2004, 1027 (Nr. 35) „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“; BGH GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“; GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“).

Dies gilt zunächst für die im Deutschen allgemein geläufigen Wörter „individuell - flexibel - partnerschaftlich“, welche die in Rede stehenden Dienstleistungen aus dem Bereich der Informationstechnologie als solche oder die Art und Weise ihrer Erbringung ihrem Wortsinn nach werblich anpreisend als auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden - individuell - zugeschnitten, als beweglich, anpassungsfähig - flexibel - in Bezug auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sowie als zusammen unter Beteiligung des Kunden - partnerschaftlich - erbracht bezeichnen.

Eine bloße werbemäßig zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen auffordernde Sachaussage werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise ferner unschwer dem darüber angeordneten Satz „Rent your IT.“ entnehmen. Die Buchstaben „IT“ sind die gebräuchliche und allgemein bekannte Abkürzung für „Informationstechnologie“ (vgl. u. a. Bertelsmann, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2004, S. 711). Im Hinblick auf die häufige Verwendung der englischen Formulierung „Rent your...“ auf dem inländischen Markt für die unterschiedlichsten Waren und Dienstleistungen (vgl. auf den der Anmelderin übersandten Internet-Seiten z. B. „RENT YOUR FORMEL 1 WAGEN ... und mieten Sie sich ihren eigenen

Formel 1 Rennboliden.“; „Rent Your Club ... Miete Deinen Club für Deine Privat Party.“; „RENT YOUR WEBSITE - mieten Sie Ihren Webauftritt!“) wird sich dem maßgeblichen Kundenpublikum die Bedeutung des Satzes „Rent your IT.“ ohne weiteres und eindeutig im Sinn von „Miete Deine Informationstechnologie.“ erschließen. Auch wird die Kombination des englischen Satzes mit deutschen Begriffen speziell auf dem von Anglizismen durchsetzten Gebiet der Informationstechnologie nicht als eine in der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen ungewöhnliche Ausdrucksweise empfunden werden.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die Aufforderung, Informationstechnologie zu mieten, in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen, die alle inhaltlich auf Gegenstände aus dem Bereich der Informationstechnologie (= Sammelbezeichnung für die Technologien der elektronischen Datenverarbeitung und -übermittlung zum Austausch von Informationen; vgl. Bertelsmann, a. a. O., S. 691) ausgerichtet sind, beschreibend zu verstehen. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die heutigen verschiedenen Geschäftsmodelle für die Nutzung von Produkten und Leistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, wie z. B. „ASP“ (= Application Service Providing), „SaaS“ (= Software as a Service) oder „Utility Computing“. Bei diesen werden den Kunden bzw. Anwendern Technologien und IT-Leistungen (z. B. Serverkapazitäten, Speicherplatz, Software, Netzwerke, Web- oder lokal basierte Applikationen) oft verbunden mit der zugehörigen Nutzerbetreuung und -beratung sowie der gesamten Administration (Datensicherung, Einspielen von Patches etc.) als Dienstleistungen angeboten, wobei die betreffenden Dienstleistungsverträge häufig auch als Mietverträge ausgestaltet sind (vgl. hierzu in den der Anmelderin übersandten Ausdrucken aus dem Online-Lexikon Wikipedia zu „Application Service Provider“, „Software as a Service“ und „Utility Computing“). Die Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen im Rahmen eines solchen Mietvertragsverhältnisses ist daher durchaus möglich.

Nicht zu beanstanden ist schließlich die Bewertung der Markenstelle, dass der angemeldeten Marke auch in ihrer Gesamtheit unter Einbeziehung der vorhandenen graphischen Ausgestaltung die Eignung fehlt, im Verkehr als Herkunftshinweis für die beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst zu werden. Zwar kann einer Bildelemente enthaltenden Marke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortbestandteile - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 „NEW MAN“; GRUR a. a. O. „antiKALK“). Dabei vermögen allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl. BGH MarkenR 2001, 207 „Jeanshosentasche“; GRUR 2001, 413, 415 „SWATCH“). Um eine solche einfache im Bereich des Werbeüblichen liegende Ausgestaltung der - wie dargelegt - nicht unterscheidungskräftigen Wörter handelt es sich vorliegend. Die Wortbestandteile sind in handelsüblichen Druckschrifttypen wiedergegeben, wobei die Hervorhebung von einzelnen Aussagen durch größere Lettern ebenso wie das Absetzen von Wörtern oder Wort-Passagen in unterschiedlichen Farben beliebte und gängige Mittel der Werbegrphik sind. Oft verwendet werden auch einfache geometrische Figuren, wie - farbige - Dreiecke, Kreise oder Quadrate, um die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf eine werbliche oder beschreibende Information zu lenken. Eine solche „Eye-Catcher“-Funktion hat ersichtlich das kleine blaue Quadrat vor dem Ausspruch „Rent your IT.“, ebenso wie die quadratische blaue Unterlegung der Abkürzung „IT.“ der optischen Hervorhebung des wesentlichen Gegenstandes der in Rede stehenden IT-Dienstleistungen dient. Insbesondere im Hinblick auf den klar im Vordergrund stehenden, glatt werblich beschreibenden Aussagegehalt der Wortbestandteile hätte es auffallender, deutlich vom Werbeüblichen abweichende graphische Gestaltungselemente bedurft, damit sich

die angemeldete Marke als Gesamtheit dem Verkehr als Herkunftshinweis einprägen könnte (vgl. BGH a. a. O. „antiKALK“).

Dr. Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb