



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 23/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 305 65 206.0

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 7. Mai 2008

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

PRAESSENZ-Training

ist am 2. November 2005 zur Eintragung als Marke für Dienstleistungen in den Klassen 35, 41 und 42 angemeldet worden.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 3. Januar 2007 teilweise, nämlich für die Dienstleistungen

„Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, Personalmanagementberatung; Ausbildungs- und Fortbildungsberatung; Coaching, insbesondere Einzelcoaching, Führungskräftecoaching, Teamcoaching, Wellnesscoaching, Coaching zur Weiterbildung, Konzeptcoaching; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung, insbesondere Qualifizierung durch Systemcoaching, Prozessberatung, Dialogprozessbegleitung; Aus- und Fortbildung durch Konflikttraining, Entscheidungstraining, Moderationstraining, Ausbildung für Trainer, Rhetoriktrainer, Kommunikationstraining, Zeitmanagementtraining, Telefontraining, Messetraining; Moderation von Großgruppenevents (Coaching/Ausbildung), Leitung und Moderation von Seminaren und Fortbildungs- sowie Ausbildungs-

lehrgängen, mentales Training; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Workshops und Kongressen, insbesondere Veranstaltung und Leitung von Kundenkonferenzen, Jahrestagungen, Teamentwicklungsprozessen; integrative Beratung von Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation), nämlich Durchführung und Leitung von Konfliktmoderation sowie Konfliktmanagement“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden.

Der Ausdruck „PRAESSENZ-Training“ sei erkennbar an den Sachbegriff „Präsenztraining“ angelehnt, der zum einen inhaltsbeschreibend für ein Bildungsangebot (zum Thema individuelle Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers, der Stimme, der Sprache und der Ausstrahlung, wie z. B. Körperhaltung, Gestik, Mimik, Präsentation, Sprechen und Auftreten in der Gruppe), zum anderen als Bezeichnung für eine Beratungs- bzw. Referententätigkeit in Form eines sog. Live-Trainings Verwendung finde (unter Hinweis auf beigefügte Belegstellen aus dem Internet, 12 Bl.). Es bestehe ein Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit dieser Sachbezeichnung, wobei Entsprechendes auch für den in der Schreibweise nur wenig abgewandelten Begriff „PRAESSENZ-Training“ gelte. Es sei nicht unüblich, einen Umlaut wie „Ä“ in Versalien mit „AE“ wiederzugeben. Zudem sei die Aussprache weitgehend übereinstimmend. Internet-Belege zeigten, dass das Wort „Präsenz“ häufig falsch - in der Schreibweise „Prässenz“ - geschrieben werde (unter Hinweis auf zwei Internet-Ausdrucke). Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass rechtserhebliche Teile des Verkehrs bei Begegnung mit der angemeldeten Marke die Abweichung von der beschreibenden Bezeichnung „Präsenztraining“ nicht bemerkten oder die Dopplung des Mittelkonsonanten „S“ für einen Schreibfehler hielten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2007 im Umfang der Versagung aufzuheben und die angemeldete Marke auch bezüglich der zurückgewiesenen Dienstleistungen in das Register einzutragen.

Der angemeldeten Bezeichnung fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Sie sei in der konkreten Schreibweise weder lexikalisch nachweisbar, noch sonst in der deutschen Sprache vorhanden. Die einschlägigen Wörterbücher verzeichneten auch keinen Sach- oder Fachbegriff namens „Präsenztraining“; die seitens der Markenstelle ermittelten wenigen Websites reichten für diese Annahme nicht aus. Selbst bei unterstellter Existenz des Sachbegriffs „Präsenztraining“ verkörpere „PRAESSENZ-Training“ keine eng angelehnte Abwandlung dieses Begriffs. Schriftbildlich und klanglich unterscheide sich „PRAESSENZ“ durch die Konsonantenfolge „SS“ in der Wortmitte deutlich von „Präsenz“. Zudem sei „Präsenztraining“ für die beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend. Es bestehe ein merklicher Unterschied zwischen den Einzelbestandteilen sowie der Wortbildung in der Gesamtheit. Letztere sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig.

Hilfsweise regt die Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der angemeldeten Bezeichnung für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke beanspruchten Dienstleistungen (und ggf. Waren) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Angebote und Erzeugnisse zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 27 - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel bezüglich der betrieblichen Herkunft versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch bei solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Dabei

darf die Prüfung, ob die erforderliche Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, Nr. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Ist die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Teilelementen bestehenden Marke ist - insoweit in Übereinstimmung mit der Auffassung der Anmelderin - auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. z. B. BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Vorliegend ist gerade in der den Anmeldegegenstand bildenden Gesamtheit die große - schriftbildliche wie klangliche - Nähe von „PRAESENZ-Training“ zu dem auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor als Fachbegriff verwendeten und verstandenen Wort „Präsenztraining“ offenkundig. Selbst wenn der Begriff in Wörterbüchern (noch) nicht verzeichnet ist - diese sind nicht immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung der (Fach-)Sprache, insbesondere was Wortkombinationen anbetrifft -, kann aufgrund der von der Markenstelle ermittelten und der Anmelderin zur Kenntnis gegebenen Belegstellen aus dem Internet nicht zweifelhaft sein, dass „Präsenztraining“ ein Sachbegriff auf den Gebieten der (Unternehmens-)Beratung, (Mitarbeiter-)Schulung und Ausbildung ist. Mehrere unterschiedliche private Unternehmen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung bieten bereits Veranstaltungen zum Thema „Präsenztraining“ an. Unter diesen Umständen unterliegt der Begriff „Präsenztraining“ im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten eines einzelnen Unternehmens, wobei dieses auch auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft von eng angelehnten Abwandlungen ausstrahlt (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 88 m. w. N.).

Die Schreibweise der angemeldeten Bezeichnung bewirkt keine maßgebliche, d. h. Unterscheidungskraft begründende Verfremdung gegenüber dem Ausgangswort. Dies gilt zunächst für die Trennung (bzw. Verknüpfung) der beiden Wortelemente durch den Bindestrich und die Verwendung von Großbuchstaben für den ersten und von Normalschrift für den zweiten Wortteil (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 100). Auch die Ersetzung des Umlauts „ä“ durch „AE“ ist - wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat - generell nicht unüblich. Aber auch die Verdoppelung des mittleren Konsonanten „S“ in der Wiedergabeform „PRAESSENZ“ ist nicht hinreichend auffällig, um als Hinweis auf eine individuelle betriebliche Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen verstanden zu werden. Ein Teil des Verkehrs wird sie - vor allem beim flüchtigen Lesen - gar nicht bemerken, ein anderer für einen Druck- oder Schreibfehler halten. Aber auch soweit die abweichende Schreibweise als solche gesehen wird, ist davon auszugehen, dass der zugrunde liegende Fachbegriff „Präsenztraining“ - bei unterstellter Bekanntheit, wobei eine solche in Fachkreisen ausreicht - sofort erkannt wird (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 88).

Da dieser als glatt beschreibende Angabe - wie ausgeführt - schutzunfähig ist, sind an die schriftbildliche bzw. typographische Abwandlung ganz erhebliche Anforderungen zu stellen (vgl. z. B. BPatGE 38, 239 = GRUR 1998, 401 - Jean's etc.), die hier durch die bloße Verdoppelung eines Konsonanten nicht erfüllt werden. Hinzu kommt, dass auch der klangliche Eindruck, den „PRAESSENZ-Training“ vermittelt, sich - entgegen der Auffassung der Anmelderin - nicht wesentlich von der Sachbezeichnung „Präsenztraining“ unterscheidet. Dass auf die phonetische Erscheinungsform, neben der schriftbildlichen, bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse mit abzustellen ist, folgt aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2004, 674, 678, Nr. 99 - Postkantoor).

Für eine Differenzierung innerhalb der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen ist kein Raum. Entgegen der Auffassung der Anmelderin ergibt der Begriff „Präsenztraining“, welcher der angemeldeten Marke zugrunde liegt, in Verbindung



mit sämtlichen Dienstleistungen auf den Gebieten der (Unternehmens-)Beratung sowie der (Personal-)Schulung und Ausbildung, wobei sich diese ohnehin überschneiden, einen Sinn. Präsenztraining bezeichnet nämlich (auch) eine bestimmte Unterrichts- bzw. Lernform (sog. Live-Training), welche sich, je nach branchenbezogener Nachfrage, auf unterschiedliche inhaltliche Gegenstände richten kann. Eine verbleibende begriffliche Unbestimmtheit steht der Verneinung des notwendigen Maßes an Unterscheidungskraft nicht entgegen, sofern der Verkehr - wie hier - die angemeldete Bezeichnung in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht als herkunftsmäßig unterscheidend auffasst (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Ob die angemeldete Bezeichnung durchweg „beschreibend“ (i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) ist, was die Anmelderin in Abrede stellt, ist im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) letztlich nicht entscheidend (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn 48).

Gründe für die Zulassung der Rechtsbeschwerde (gem. § 83 Abs. 2 MarkenG) liegen nicht vor. Weder ist über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Befassung des Bundesgerichtshofs.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu