



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 46/09

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
5. August 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 307 60 775.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. August 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Angemeldet zur Eintragung ins Register ist die Wortmarke

### **Profitable**

für die Waren

„Klasse 7: Werkzeugmaschinen; Maschinen, nämlich solche für die Metallverarbeitung und solche für die Holzverarbeitung.

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, nämlich solche für die Metallverarbeitung und solche für die Holzverarbeitung.

Klasse 20: Möbel, nämlich Montagetische und Werkbänke.“

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die angemeldete Marke sei nicht unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG), da sie bezogen auf die beanspruchten Waren einen klar im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt aufweise. Das Wort „Profitable“ stelle ein der englischen und der französischen Sprache zuzuordnendes Adjektiv dar, das mit „profitabel, gewinnbringend, einträglich, vorteilhaft, nutzbringend, profitbringend“ zu übersetzen sei. Wegen der Nähe des Begriffs zu seiner deutschen Entsprechung „profitabel“ sei davon auszugehen, dass das hier angesprochene inländische Publikum – in Anbetracht der ausgewählten Waren eher der im Bereich der Metall- und Holzverarbeitung erfahrene Fachverkehr und sachkundige Hobbyhandwerker – ihn

müheles verstehen werde. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren deute die angemeldete Bezeichnung darauf hin, dass diese ihrer Art, Eignung und Qualität nach profitabel (einsetzbar) seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Zur Begründung der Beschwerde trägt sie vor, obwohl mit der Markenstelle davon auszugehen sei, dass der Bedeutungsinhalt des (fremdsprachigen) Wortes „profitabel“ von den deutschsprachigen Verkehrskreise durchaus erkannt werde, stelle es keine die beanspruchten Waren beschreibende Angabe dar. Ein Freihaltungsbedürfnis sei daher nicht gegeben. Vielmehr entnehme der Verkehr der angemeldeten Bezeichnung eine phantasievolle Wortschöpfung, die auf der Zweisprachigkeit der Bestandteile „Profi“ - im Sinn von „professionell Arbeitender“ - sowie dem Bedeutungsinhalt des englischen Wortes für „Tisch“ beruhe. Diese mehrdeutige Lesbarkeit der Bezeichnung begründe deren Eintragbarkeit.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie dadurch für die angesprochenen Verbraucher von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar macht (EuGH GRUR Int. 2005, 135, Rdn. 19 – Maglite; BGH GRUR 2005, 417,

418 – BerlinCard). Ergeben die in der Schutzfähigkeitsprüfung zu treffenden Feststellungen nicht den Nachweis, dass ein angemeldetes Zeichen die konkrete Eignung zur Herkunftsfunktion aufweist und dass diese Herkunftsfunktion im Vordergrund steht, widerspricht ihre Eintragung der in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG normierten Zielsetzung, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Monopolen zu schützen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, Rdn. 59, 62 – EUROHYPO).

Keine Unterscheidungskraft besitzen zum einen Zeichen, die im Hinblick auf die einschlägigen Produkte oder Dienstleistungen einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der vorliegend in Bezug auf Merkmale der materiellen Beschaffenheit nicht ganz zweifelsfrei ist. Darüber hinaus erfasst das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aber auch nicht unmittelbar beschreibende Angaben, wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (EuGH GRUR 2004, 674, 677, Rdn. 70, 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 411, Rdn. 9 – STREETBALL). Das ist vorliegend der Fall, denn die Angabe „profitable“ gibt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren - im Wesentlichen Maschinen und Werkzeuge bzw. Montageteische und Werkbänke - dem interessierten Verbraucher zu erkennen, mit dem Erwerb der Ware seien wirtschaftliche Vorteile verbunden, etwa ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis oder ein gewinnbringender Einsatz im Unternehmen des Käufers. Dass im Bereich Maschinen- und Anlagebau, der das vorliegende Warengbiet zumindest tangiert, bereits mit der Profitabilität von Maschinen und Werkzeugen geworben wird, zeigen die dem Protokoll zur mündlichen Verhandlung beigefügten Internetauszüge, die Gegenstand der mündlichen Erörterungen waren. So wirbt die Firma M... für ihre Bodenschleifmaschinen ([www.mks.funke.de](http://www.mks.funke.de)) mit „profitable Einsatzbereiche ... Maschinen sparen Zeit und Geld“. In einer Pressemitteilung der Weinig-Gruppe vom 19 Februar 2006 ([www.weinig.de](http://www.weinig.de)) heißt es: „Bereits mit dem Einsteigermodell in die Weinig-Kehl-technologie lässt es sich äußerst wirtschaftlich und profitabel produzieren.“ In einer weiteren Anzeige ([www.kpmg.de](http://www.kpmg.de)) wird festgestellt, dass die „Profitabilität im Maschinen- und Anlagenbau“ wesentlich von neuen Produkten abhängt“. Die Be-

zeichnung „profitable“ bezeichnet folglich ähnlich wie die Schlagworte „innovativ“, „nachhaltig“, „optimiert“, „hochtechnologisch“ wirtschaftliche Vorteile, die zwar nicht die unmittelbar gegenständlichen Eigenschaften der einzelnen Produkte konkret betreffen, aber mit diesen in einem engen beschreibenden Zusammenhang stehen und für die Kaufentscheidung Relevanz haben. Den angesprochenen Verkehrskreisen vermittelt das als Marke beanspruchte Wort letztlich eine ausschließlich sachbezogene Aussage über die Waren, nicht aber einen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft.

Auch der Vortrag der Anmelderin, die Marke sei jedenfalls mehrdeutig, vermag ihr die notwendige Unterscheidungskraft nicht zu vermitteln. Eine Wortmarke ist bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie - wie das hier der Fall ist - in einer ihrer möglichen Bedeutungen einen produktbeschreibenden Aussagegehalt aufweist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146, 147 - Doublemint).

Das angemeldete Wortzeichen kann damit die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren zu gewährleisten, nicht erfüllen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ob der Eintragung der angemeldeten Marke auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann bei dieser Sachlage unerörtert bleiben.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Stoppel

Schell

Martens

Me