



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 529/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 041 528.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 20. September 2011

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 27. September 2009 hat der Anmelder die Wort-/Bildmarke als „Eintragung schwarz/weiß“



für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; Personalmanagementberatung; Unternehmensberatung; Personalanwerbung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalleasing; Marketing (Absatzforschung)

Klasse 36:

finanzielle Beratung; Finanzierungsberatung (Kreditberatung); Merger- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung

beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen; Versicherungsberatung

Klasse 41

Erziehung; Ausbildung; Coaching; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops (Ausbildung) und Kongressen.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. März 2010 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Sie hat hierzu auf die Begründung in dem Bescheid vom 10. November 2009 verwiesen, in dem sie die Auffassung vertreten hat, dass die einzelnen Zeichenbestandteile je für sich schutzunfähig seien und auch in der Gesamtheit keine Schutzfähigkeit anzunehmen sei. Bei dem Bestandteil „Business“ handele es sich um das englische Wort für „Geschäft, Firma, Betrieb“, das mit der Bedeutung „Geschäft(sleben)“ auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe. Der weitere Bestandteil „Consults“ sei ebenfalls ein Wort der englischen Sprache mit der Bedeutung „konsultiert“ „zieht hinzu“ bzw. „berät sich“. Die Zahl „24“ werde in den unterschiedlichsten Wortzusammenstellungen und Bereichen des täglichen Lebens als Kürzel und Synonym für „rund um die Uhr“ bzw. „24 Stunden“ verwendet, um eine ununterbrochene Verfügbarkeit der offerierten Dienstleistungen zu beschreiben. Die weitere Angabe „www.business-consults.com“ stelle eine E-Mail-Adresse dar, die lediglich auf ein entsprechendes Angebot im Internet hinweise.

Bei der grafischen Gestaltung der Marke handele es sich um eine einfache Darstellung, die sich im Rahmen des Werbeüblichen bewege.

In ihrer Gesamtheit würden die angesprochenen Verkehrskreise in der angemeldeten Marke daher lediglich einen beschreibenden Sachhinweis dahingehend erkennen, dass es sich um eine Beratungsdienstleistung handele, die 24 Stunden

lang angeboten werde und über einen entsprechenden Internetkontakt abgerufen werden könne.

Infolge dieses beschreibenden Sachinhalts würden sowohl die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 2. März 2010 aufzuheben;
hilfsweise, die Angelegenheit zur erneuten Prüfung an das DPMA zurückzuverweisen.

Der Anmelder weist zunächst darauf hin, dass auf den Beanstandungsbescheid des DPMA vom 10. November 2009 mit Schriftsatz vom 11. Februar 2010 Stellung genommen worden sei. Dieser Schriftsatz sei bei der Entscheidung des angegriffenen Beschlusses indes unberücksichtigt geblieben.

Der Anmelder weist weiter darauf hin, dass für die Eintragungsfähigkeit bereits das Vorliegen einer geringen Unterscheidungskraft ausreiche, wobei von einem großzügigen Maßstab auszugehen sei. Der begehrten Marke könne kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und es handele sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache. Etwaige Mängel der Wortbestandteile würden durch die grafische Ausgestaltung behoben. Die Grafik werde durch eine schrägstehende „24“ abgeschlossen, die in einem Quadrat stehe, welches auf eine Ecke gekippt sei und einen Schatten werfe. Angesichts dieser grafischen Ausgestaltung sei die Anlehnung der Wortbestandteile an beschreibende Angaben unschädlich.

Der von dem Anmelder erwähnte Schriftsatz vom 11. Februar 2010 befindet sich nicht in der Akte des DPMA und war auch der Beschwerdebeurteilung nicht als Anlage beigefügt. Nach entsprechender Aufforderung hat der Anmelder dieses Schreiben mit Schriftsatz vom 29. März 2011 zur Akte gereicht.

Mit Schreiben vom 13. April 2011 hat der Senat den Anmelder darauf hingewiesen, dass der Anmeldung das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen dürfte und hierzu verschiedene Anlagen aus der Internetrecherche des Senats (im Folgenden zitiert als: Anlagen) beigefügt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der angemeldeten Marke steht hinsichtlich der begehrten Dienstleistungen das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der

Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2).

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59); - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BIPMZ 2010, 273 (275) - Roche-Kugel). Soweit der BGH in einigen Entscheidungen einen *großzügigen Maßstab* postuliert hat (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 (418) - BerlinCard), hat er in anderen Entscheidungen klargestellt, dass gleichwohl - entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline) eine *strenge und umfassende Prüfung* zu erfolgen hat, in der alle Gesichtspunkte umfassend zu würdigen sind (BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World). Dementsprechend darf sich die Prüfung einer Anmeldung nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung mit Erfolg entge-

gengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

2.

Die hier beanspruchte Marke ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird darin keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

a) Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel; EUGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 19) - Maglite; BGH GRUR 2009, 411 (Nr. 8) - STREETBALL).

Die hier beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 setzen überwiegend das Bestehen eines Unternehmens voraus und richten sich dementsprechend an Unternehmen. Die „Verbraucherberatung“ richtet sich vorwiegend an Endverbraucher. Die übrigen Dienstleistungen betreffen neben dem Fachverkehr auch allgemeine und breite Verbraucherkreise, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen ist (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 23 ff).

b) Ausgehend von diesen Vorgaben ist die begehrte Wortfolge für die angemeldeten Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs nicht unterscheidungskräftig, denn das Zeichens setzt sich aus Worten zusammen, die geeignet sind, die beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben.

aa) Die Wortkombination „BusinessConsults“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen in erster Linie als Kombination der Begriffe „business“ und „consults“, mithin als rein beschreibender Sachbegriff für beratende Tätigkeiten für oder von Geschäftsleuten und Wirtschaftsunternehmen verstanden.

Das Wort „business“ ist in den deutschen Sprachschatz eingegangen und wird ausweislich der Internetrecherche des Senats als Synonym für „Unternehmen, Geschäftsleben, Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen“ etc. verwendet.

Der Begriff „consult“ geht auf die lateinische Sprache zurück und ist in der Form „Konsultation“ und „konsultieren“ in die deutsche Sprache mit der Bedeutung „Beratung“ oder „Berater“ bzw. „beraten, jemanden zur Rate ziehen“ eingegangen. In der englischen Sprache bildet „consult“ die bedeutungsgleiche Verbform (beraten, zur Rate ziehen) (vgl. z. B. Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2004), wobei „consults“ grammatikalisch korrekt die Verbform der 3. Person Singular ist. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die sachbezogene Wortbedeutung von „consult“ daher erkennen (ebenso: BPatG 25 W (pat) 4/05 - IT Consult; HABM R0497/01-4 - TAXCONSULT). Dies gilt zum einen schon aufgrund der Nähe zu den oben genannten deutschen Begriffen. Zum anderen handelt es sich bei dem englischen Verb „consult“ um ein Wort, das zum Grundwortschatz gehört und daher von einem Großteil der Verkehrsteilnehmer ebenfalls verstanden wird. Zudem wird der Begriff „consult“ nach dem Ergebnis der beigefügten Senatsrecherche vielfach im Zusammenhang mit beratenden Dienstleistungen benutzt. Schon aufgrund der häufigen Verwendung als Unternehmenskennzeichen für Beratungsdienstleistungen wird der Verkehr die damit verbundene Bezeichnung zur Konkretisierung bestimmter Dienstleistungen mit beratendem Inhalt ohne weiteres erkennen.

Auch die Zusammenschreibung der beiden Wörter ist nicht geeignet, von dem beschreibenden Gehalt wegzuführen, da schon aufgrund der Binnengroßschreibung die Einzelbegriffe einschließlich ihrer Sachbedeutung erkennbar und erhalten blei-

ben, ohne in ihrer Summe einen eigenständigen Sinngehalt zu bilden. Darüber hinaus wird auch die Kombination der Einzelbegriffe in der deutschen Sprache als Gattungsbegriff genutzt. „Business Consulting“ wird nämlich definiert als „klassische Unternehmensberatung, die sich auf Beratungstätigkeiten im betriebswirtschaftlichen Kernbereich bezieht“ (vgl. Anlagen). Daneben wird ausweislich der Anlagen auch der Begriff „Business Consultant“ beschreibend benutzt und die hier konkret begehrte Wortkombination „Business Consults“ findet sich in zahlreichen Unternehmenskennzeichen.

bb) Der Zahlbestandteil des Zeichens „24“ wird üblicherweise genutzt, um darauf hinzuweisen, dass Dienstleistungen rund-um-die-Uhr, also 24 Stunden lang angeboten werden (vgl. Anlagen; ebenso: PAVIS PROMA, BPatG 25 W (pat) 113/04 - adress24).

cc) Auch die in dem begehrten Zeichen nachfolgend abgedruckte Internetadresse ist ohne weiteres als solche erkennbar und daher nach ständiger Rechtsprechung ebenfalls nicht geeignet, vom Verkehr als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden. Die aus der Einmaligkeit der Registrierung resultierende technische Adressfunktion eines Domain-Namens gibt keinerlei Aufschluss über dessen Eintragungsfähigkeit als Marke. Die Verbindung beschreibender Sachangaben als Second-Level-Domain mit der Top-Level-Domain wird nach ständiger Rechtsprechung vom Verkehr nur als Sachinformation und nicht als unterscheidungskräftiger (markenmäßiger) betrieblicher Herkunftshinweis bewertet (EuG GRUR Int. 2008, 330 (Nr. 37, 44) - *suchen.de*; EuG GRUR Int. 2008, 840 (Nr. 40 - 42) - *RadioCom*; BPatG BIPMZ 2000, 294, 295 f. - <http://www.cyberlaw.de>; BPatG Mitt. 2003, 569 *handy.de*; BPatG 33 W (pat) 1/04 *apotheke2u.de*; Ströbele /Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 113).

In der Gesamtschau enthalten die Wort- und Zahlenbestandteile daher eine verständliche beschreibende Aussage über Merkmale der begehrten Dienstleistungen dahingehend, dass Beratungsleistungen in Geschäftsangelegenheiten rund um die Uhr im Internet angeboten werden.

c) Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) beschreiben, fehlt in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es nämlich keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). Diese vom EuGH aufgestellten und aufgrund der Harmonisierung des Markenrechts durch die MarkenRL auch für nationale Marken in der Europäischen Union anzuwendenden Kriterien gelten nicht nur für Waren, sondern in gleicher Weise für Dienstleistungen, da die MarkenRL und damit entsprechend auch das deutsche Markenrecht bezüglich der Eintragungsvoraussetzungen keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Waren- und Dienstleistungsmarken treffen (EuGH GRUR Int. 2010, 45 (Rn. 75 - 80, 47 - 52) - Ahornblatt; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 11 f.) - SPA II).

d) Entgegen der Auffassung des Anmelders genügt auch die grafische Ausgestaltung des Zeichens nicht, um Unterscheidungskraft zu erlangen.

Die Binnengroßschreibung ist ein werbeübliches Mittel (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 (Nr. 71) - BioID; EuG GRUR Int. 2008, 1037 (Nr. 30) - BioGeneriX), das den beschreibenden Inhalt der einzelnen Wortbestandteile, wie oben dargelegt, eher hervorhebt als von diesem wegzuführen.

Auch die übrigen grafischen Elemente, nämlich die Umrahmung der Zahl 24 und die Abbildung eines Flecks als möglicher Schatten, heben sich bei der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung nicht derart von üblichen, rein dekorativen Hervorhebungsmitteln ab, dass sie eine hinreichende, den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenbestandteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken könnten, zumal Farben nicht beansprucht wurden (vgl. dazu: BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 126 f.). Insoweit ist zu berücksichtigen, dass selbst für mehrfarbige Bildmarken, die neben einfachen Unterstreichungen sogar symbolische Verzierungen aufwiesen und auch für Bildzeichen mit zusätzliche Besonderheiten bei der Wortdarstellung, eine solche Eignung verneint worden ist (vgl. EuG T-425/07 (Rd. 27) - 100; EuG GRUR Int. 2003, 834 (Nr. 33 - 37) - BEST BUY, bestätigt durch EuGH C-92/10 (Nr. 56)).

Darüber hinaus sind derartige Umrahmungen der Zahl 24 ausweislich der beige-fügten Anlagen im Wirtschaftsleben gebräuchlich und werden daher nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen.

3.

Wegen des vorliegenden Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG war die Anmeldung zurückzuweisen. Für eine Zurückverweisung an das DPMA nach § 70 Abs. 3 MarkenG besteht keine Veranlassung, denn die von dem Anmelder in seinem nicht zu den Verfahrensakten des DPMA gelangten Schriftsatz vom 11. Februar 2010 geltend gemachten Argumente konnten vom Senat

gewürdigt werden und geben keine Veranlassung zu einer anderen Sachentscheidung.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI