



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 101/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2011 024 364.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2013 unter Mitwirkung der Richterin Kortge als Vorsitzender, der Richterin Uhlmann und der Richterin kraft Auftrags Akintche

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Mai 2012 und vom 24. Juli 2012 werden aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **balanceplanner**

ist am 29. April 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register ursprünglich für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: maschinenlesbare Aufzeichnungsträger (z.B. USB-Stick, CD-Rom, DVD); Computerprogramme (gespeichert, herunterladbar); Computer-Mouse-Pads;

Klasse 16: Bücher; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Postkarten; Rundschreiben; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen; Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung;

Klasse 38: drahtlose und drahtgebundene elektronische Übermittlung von Informationen wie Text, Bildern, Video, Ton, Sprache, Software und sonstigen Daten und Dokumenten, insbesondere über elektronische Netzwerke, Internet und Mobilfunk;

Klasse 41: Coaching; Schulungen; Fernkurse; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen und Symposien; Veröffentlichung und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) mittels Online-Datendiensten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen zu Werbezwecken); Produktion von Text-, Ton-, und Bildaufnahmen auf digitalen Speichermedien;

Klasse 42: Betriebswirtschaftliche Beratung über elektronische Netzwerke, insbesondere über das Internet; Konzeptionierung, Design, Erstellen und Unterhalten von Webseiten; Beratung bei der Gestaltung von Webseiten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;

Klasse 45: Lizenzierung von Computersoftware; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte; Verwaltung von Urheberrechten.

Mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2011, per Telefax an demselben Tage beim DPMA eingegangen (Bl. 28 ff. VA), hat der Anmelder sein Waren-/Dienstleistungsverzeichnis erstmals eingeschränkt, indem er hinter jeder Ware und Dienstleistung entweder den Zusatz „,aber nicht für Planungszwecke, die sich inhaltlich

mit der Bilanzierung auseinandersetzen“ oder den Zusatz „aber nicht zur Bewerbung eines Bilanzierungsplaners“ eingefügt hat. Wegen der Einzelheiten wird auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vom 20. Oktober 2011 (Bl. 31 – 33 VA) Bezug genommen.

Nachdem die Markenstelle diese beiden Zusätze mit Bescheid vom 25. Oktober 2011 (Bl. 35 ff. VA) als nicht hinreichend bestimmt und daher unzulässig beanstandet hatte, hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 28. November 2011, per Telefax an demselben Tage beim DPMA eingegangen (Bl. 39 ff. VA), sein Waren-/Dienstleistungsverzeichnis weiter, also zum zweiten Mal, eingeschränkt, indem er die bisherigen Zusätze gestrichen und statt dessen hinter jeder Ware und Dienstleistung entweder den Zusatz „aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür“ oder den Zusatz „aber keine Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür“ eingefügt hat. Wegen der Einzelheiten wird auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vom 28. November 2011 (Bl. 43 f. VA) Bezug genommen.

Nachdem die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle mit Beschluss vom 24. Mai 2012 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen und auch den neuen Disclaimer als nicht hinreichend bestimmt und damit als unzulässig beurteilt hatte, hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 29. Juni 2012, per Telefax an demselben Tage beim DPMA eingegangen (Bl. 55 ff. VA) Erinnerung eingelegt und sein Waren-/Dienstleistungsverzeichnis weiter, also zum dritten und letzten Mal, eingeschränkt, indem er jeden der Zusätze vom 28. November 2011 um den Zusatz „nämlich ein Personalführungsinstrument“ ergänzt hat. Dieses Waren-/Dienstleistungsverzeichnis lautet daher wie folgt:

Klasse 9: maschinenlesbare Aufzeichnungsträger (z.B. USB-Stick, CD-Rom, DVD), **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür,**

**nämlich ein Personalführungsinstrument;** Computerprogramme (gespeichert, herunterladbar), **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Computer-Mouse-Pads, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;**

Klasse 16: Bücher, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Druckereierzeugnisse, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Fotografien, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Postkarten, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Rundschreiben, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Zeitschriften, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Zeitschriften [Magazine], **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Zeitungen, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Schreibwaren, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Büroartikel (ausgenommen Möbel), **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;**

- Klasse 25: Bekleidungsstücke, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**; Kopfbedeckungen, **aber kein Bilanzierungsplaner oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**;
- Klasse 35: Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**; Unternehmensberatung, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**;
- Klasse 38: drahtlose und drahtgebundene elektronische Übermittlung von Informationen wie Text, Bildern, Video, Ton, Sprache, Software und sonstigen Daten und Dokumenten, insbesondere über elektronische Netzwerke, Internet und Mobilfunk, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**;
- Klasse 41: Coaching, **aber keines zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**; Schulungen, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**; Fernkurse, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen und Symposien, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**; Veröffentlichung und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) mittels Online-Datendiensten, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument**; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar), **aber keine zur Bilanzierungs-**

**planung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen zu Werbezwecken), **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf digitalen Speichermedien, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;**

Klasse 42: Betriebswirtschaftliche Beratung über elektronische Netzwerke, insbesondere über das Internet, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Konzeptionierung, Design, Erstellen und Unterhalten von Webseiten, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Beratung bei der Gestaltung von Webseiten, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;**

Klasse 45: Lizenzierung von Computersoftware, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte,

**aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument;** Verwaltung von Urheberrechten, **aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür, nämlich ein Personalführungsinstrument.**

Mit Beschluss vom 24. Juli 2012 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Erinnerung des Anmelders unter Zugrundelegung des ursprünglichen, am 29. April 2011 angemeldeten Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen und ist nur von hilfsweise erklärten Einschränkungen ausgegangen, welche aufgrund Unzulässigkeit die Eintragungshindernisse nicht beseitigen könnten. Die angemeldete Wortkombination „balanceplanner“ sei aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffen „balance“ und „planner“ gebildet. Sie weise darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sich auf einen Planer für die betriebswirtschaftliche Bilanzierung beziehen und diesen zum Gegenstand und Zweck haben. Es sei üblich, das englische Wort „planner“ mit weiteren Begriffen zu kombinieren und in beschreibender Weise in der Werbung zu verwenden, wie z.B. „Professional planner“, „Corporate planner“ oder „Financial planner“. Die Waren *„Computer-Mouse-Pads; Postkarten; Rundschreiben; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen“* seien dem Merchandisingbereich zuzuordnen, so dass die angesprochenen Verkehrskreise annähmen, diese würden zur Bewerbung eines Bilanzierungsplaners produziert und angeboten.

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

die Beschlüsse des DPMA vom 24. Mai 2012 und 24. Juli 2012 aufzuheben.



Er vertritt die Auffassung, die angemeldete Bezeichnung sei unterscheidungskräftig, weil die Wörter „balance“ (Bilanz) und „planner“ (Planer) im Gesamtzeichen zu einer bisher ungebräuchlichen Neubildung kombiniert seien, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch nicht verwendet werde. Ferner sei der letzte Disclaimer, der für Dritte erkennbar eine Beschränkung auf Personalführungsinstrumente vornehme, zulässig.

Nachdem der Senat den Anmelder durch schriftliche Verfügung darauf hingewiesen hat, dass die Markenstelle ihrer Entscheidung das falsche Waren-/Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt habe und deshalb die Zurückverweisung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels erwäge, hat der Anmelder diesem Vorgehen zugestimmt. Ferner hat er die Ansicht geäußert, das DPMA hätte ihn mittels Amtsbescheiden darauf hinweisen müssen, dass die nachträglichen Disclaimer zu formellen Mängeln der Markenmeldung führen und ihm Gelegenheit zur Nachbesserung einräumen müssen, bevor es über die Anmeldung entscheide. Ferner seien weder die Markenstelle noch der Senat auf die Frage der Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 45, insbesondere „Vergabe von Lizenzen“, eingegangen (vgl. BPatG 24 W (pat) 97/05 – qualitypilot).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Markenstelle ihrer Entscheidung das ursprüngliche Dienstleistungsverzeichnis

zugrunde gelegt hat, obwohl nach der ersten unbedingten Einschränkung (Bl. 31 – 33 VA) mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2011 (Bl. 28 ff. VA) die zweite unbedingt eingeschränkte Fassung des Verzeichnisses (Bl. 43 f. VA) mit Schriftsatz vom 28. November 2011 (Bl. 39 ff. VA) erfolgt und mit Schriftsatz vom 29. Juni 2012 die dritte unbedingt eingeschränkte Fassung des Verzeichnisses (Bl. 57 – 59 VA) eingereicht worden sind. Diese unbedingt erklärten Einschränkungen hat die Markenstelle zu Unrecht als nur hilfsweise erklärt angesehen.

Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann nur ausgegangen werden, wenn ein so erheblicher Verfahrensverstoß gegeben ist, dass es an einer ordnungsgemäßen Grundlage für eine Sachentscheidung fehlt (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug; GRUR 1990, 68, 69 – VOGUE-SKI; NJW 1993, 2318; NJW 1996, 2155 jeweils m.w.N., alle zu § 539 ZPO a.F.; NJW-RR 2003, 131 m.w.N. zu § 538 ZPO).

Mit der Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses liegt auch ein geänderter Eintragungsantrag des Anmelders vor. Nur über diesen Antrag darf entschieden werden. Der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG oder umgekehrt die Eintragung nach § 41 MarkenG unter Zugrundelegung des ursprünglichen Verzeichnisses ohne vorherige Zustimmung des Anmelders stellt einen schweren Verstoß gegen das Antragsprinzip und zugleich eine Entscheidung über einen falschen Antragsgegenstand dar (BPatG 33 W (pat) 193/04 – emotion effects).

Da die Markenstelle über den ursprünglichen und nicht über den zuletzt vom Anmelder gestellten Antrag und damit zumindest teilweise über einen falschen Antragsgegenstand entschieden hat, leiden ihre Beschlüsse unter einem wesentli-

chen Verfahrensmangel, der die Zurückverweisung mit Einverständnis des Anmelders rechtfertigt.

2. Der Senat weist darauf hin, dass, wie auch schon die Markenstelle im Erstbeschluss festgestellt hat, die Ausnahnevermerke „aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür“ unzulässig sind, weil sie nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen (EuGH GRUR 2004, 674, 679 Rdnr. 114 - 117 - Postkantoor). Durch den Disclaimer „aber keine zur Bilanzierungsplanung oder Werbung hierfür“ wird aus der Gesamtheit der unter den jeweiligen Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen ausschließlich jene Menge ausgenommen, die sich auf die Bilanzierungsplanung bzw. Werbung dafür bezieht. Damit wird jedoch keine abgrenzbare und wirtschaftlich sinnvolle Waren- bzw. Dienstleistungsgattung aus dem jeweils beanspruchten Oberbegriff ausgeklammert, so dass für den Verkehr kein rechtlich relevanter Unterschied zwischen den ursprünglich beanspruchten und den nachträglich „eingeschränkten“ Waren erkennbar ist.

Aber auch der Zusatz „nämlich ein Personalführungsinstrument“ führt zu Rechtsunsicherheit, weil aufgrund der unbestimmten Bezeichnung der Schutzzumfang der Marke nicht deutlich feststellbar ist. Somit fehlt ein hinreichend bestimmtes Verzeichnis, so dass das Anmeldeerfordernis gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht erfüllt ist.

Denn das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muss nicht nur eine eindeutige Klassifizierung ermöglichen, sondern außerdem die angegebenen Waren und Dienstleistungen so hinreichend klar bestimmen, dass der Schutzzumfang der Marke auch im Registerverfahren schnell, umfassend und unmissverständlich feststellbar ist. Die Waren und Dienstleistungen müssen nach Inhalt und Umfang klar und eindeutig von anderen Waren und Dienstleistungen abgrenzbar sein.

Sollte der Anmelder an unzulässigen Einschränkungen festhalten, wäre die Anmeldung gemäß §§ 36 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Nr. 2, 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zurückzuweisen.

3. Der Senat weist ferner darauf hin, dass er zu der Auffassung neigt, das angemeldete Zeichen „balanceplanner“ für den überwiegenden Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen des ursprünglichen Verzeichnisses als nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzusehen.

a) Die hier angesprochenen Verkehrskreise – sowohl Unternehmensinhaber bzw. Angehörige der unternehmerischen Führungsebene als auch der Endverbraucher – können im Anmeldezeichen wegen der darin enthaltenen Sachausage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

b) Die um Schutz nachsuchende Bezeichnung setzt sich aus den englischen Substantiven „balance“ und „planner“ zusammen. Das Wort „balance“ wird u.a. mit „Balance, Gleichgewicht, Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit“ sowie „Bilanz, Bilanzierung“ übersetzt ([www.leo.org](http://www.leo.org), Anlage 1 zur Hinweisverfügung des Senats, Bl. 35 f. GA, nachfolgend nur als nummerierte Anlage bezeichnet). Die Bezeichnung „planner“ bedeutet „Planer“ (Pons.eu - Das Onlinewörterbuch, Anlage 2, Bl. 37 GA). Die deutsche Bezeichnung „Planer“ kann sich auf eine Person („jemand, der etwas plant“), einen Kalender oder auf ein (Computer)programm beziehen, welche zur Planung eingesetzt werden können (Pons.eu - Das Onlinewörterbuch, Anlage 2, Bl. 37 GA). Die Einzelbegriffe „balance“ und „planner“ gehören dem englischen Grundwortschatz an. Es ist daher anzunehmen, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die englischen Begriffe „balance“ und „planner“ problemlos verstehen, zumal die englischen Worte den jeweilig im deutschen Sprachgebrauch verwendeten Begriffen sehr ähnlich sind.

c) In seiner Gesamtheit hat die Bezeichnung „balanceplanner“ damit die Bedeutung „Balanceplaner“ bzw. „Gleichgewichtsplaner“ oder „Bilanzplaner, Bilanzierungsplaner“. Die Bedeutung der angemeldeten Wortfolge in ihrer Gesamtheit geht nicht über die Summe der Einzelbestandteile hinaus und wird somit im Sprachgebrauch im Allgemeinen ohne Schwierigkeiten aufgenommen und in einer der vorigen Bedeutungen verstanden. Die Wortkombination „balanceplanner“ weist auch keinen unüblichen Aufbau auf.

Vielmehr werden Wortfolgen ähnlichen Aufbaus bereits in verschiedenen Sparten eingesetzt. So ist es in der wissenschaftlichen Fachsprache zum großen Teil üblich, die englische Sprache zu verwenden und englische Fachbegriffe ohne Übersetzung auch im deutschen Sprachgebrauch einzusetzen. Insbesondere im betriebswirtschaftlichen Jargon hat es sich etabliert, Studiengänge oder Weiterbildungszertifikate zum „Financial Planner“ (Finanzplaner, <http://www.frankfurt-school.de>, Anlage 3, Bl. 38 GA) oder „Estate Planner“ (Vermögensplaner, <http://www.vrbank-mittelhaardt.de>, Anlage 4, Bl. 39 GA) anzubieten. Ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird das Anmeldezeichen als „Bilanzplaner, Bilanzierungsplaner“ im Sinne einer Person verstehen, die sich thematisch mit der Bilanzplanung befasst. Die Bilanzplanung (fachsprachlich auch als „Planbilanz“ bezeichnet, <http://www.wirtschaftslexikon24.com>, Anlage 5, Bl. 40 GA) stellt einen Teil der Finanzplanung, eines Unternehmens dar, die erstellt wird, um einzuschätzen, wie sich ein Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln wird. Weiterhin sind Bezeichnungen mit ähnlichem Aufbau wie die angemeldete Wortfolge auch auf dem Gebiet der (Planungs-)Software üblich. Recherchen des Senats haben ergeben, dass im Bereich von Software Angaben, die eine englischsprachige Themenbezeichnung in Kombination mit dem Wort „planner“ enthalten, beschreibend verwendet werden. So werden im betriebswirtschaftlichen Bereich u.a. die Software „Marketing Planner“ zur Marketingplanung, die Unternehmensplanungssoftware „Corporate Planner“ und die professionelle betriebswirtschaftliche Planungssoftware „Professional Planner“ angeboten. Auch in anderen Branchen werden ähnlich aufgebaute Wortfolgen eingesetzt, wie z.B. die Software „Clinic Plan-

ner“, die zur Planung des klinischen Ablaufs angeboten wird (Anlagenkonvolut 6, Bl. 41 – 44 GA). Das Anmeldezeichen folgt dieser üblichen Wortbildung, so dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „balanceplanner“ in diesen Bereichen rein beschreibend aufnehmen und nicht als Herkunftshinweis ansehen werden.

d) In Bezug auf die Waren der Klasse 9 „*maschinenlesbare Aufzeichnungsträger (z.B. USB-Stick, CD-Rom, DVD)*“ kann die Bezeichnung „balanceplanner“ als Beschreibung für Computerprogramme dienen, die sich thematisch mit der Bilanzplanung befassen und welche die vorgenannten Waren zum Inhalt haben. Die „*Computerprogramme (gespeichert, herunterladbar)*“ können ebenfalls der Bilanzierungsplanung dienen. Die Tatsache, dass im Rahmen von Recherchen bisher keine Verwendung der Kombination „balanceplanner“ für die obigen Waren nachgewiesen wurde, kann das Schutzhindernis nicht beseitigen, da das angesprochene Publikum an derartige englischsprachige Bezeichnungen ähnlichen Aufbaus gewöhnt ist und die Bezeichnung aufgrund ihrer leichten Verständlichkeit ohne weiteres als „Bilanzplaner, Bilanzierungsplaner“ verstanden wird. Überdies wird auf dem Markt bereits Software angeboten, die die Bilanzplanung zum Inhalt hat (Software von prevero, ASRAP, Tagetik, Anlage 7, Bl. 45 – 47 GA).

e) Die vorstehenden Erwägungen gelten auch für die in Klasse 45 angemeldete Dienstleistung „*Lizenzierung von Computersoftware*“.

f) Bei den Waren der Klasse 16 „*Bücher; Druckereierzeugnisse; Rundschreiben; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen*“ weist die Bezeichnung „balanceplanner“ auf deren Inhalt hin. Sie ist nicht auf ein begrenztes Thema beschränkt, weil sie sowohl als „Bilanzplaner, Bilanzierungsplaner“ und somit als Titel für Literatur zu betriebswirtschaftlichen Themen als auch als „Balanceplaner, Gleichgewichtsplaner“ als Titel von Ratgeberliteratur zum Thema Gleichgewicht oder Balance im Berufs- oder Privatleben verstanden werden kann.

g) Dies gilt auch für die Dienstleistungen der Klasse 38 *„drahtlose und drahtgebundene elektronische Übermittlung von Informationen wie Text, Bildern, Video, Ton, Sprache, Software und sonstigen Daten und Dokumenten, insbesondere über elektronische Netzwerke, Internet und Mobilfunk“*, mit denen Inhalte und Informationen zu den Themen „Bilanzplaner, Bilanzierungsplaner“ oder „Balanceplaner, Gleichgewichtsplaner“ übermittelt werden können. Die vorgenannten Dienstleistungen befassen sich mit der Bereitstellung, Verbreitung sowie Übermittlung von Daten bzw. Informationen, so dass die angemeldete Bezeichnung auf den Inhalt der bereitgestellten und/oder übermittelten Informationen, nämlich die Themen „Bilanzplaner“ oder „Gleichgewichtsplaner, hinweist und wegen dieses thematischen Bezugs nur als Sachaussage aufgefasst wird (BGH GRUR 2010, 1100 Rdnr. 22 – TOOOR!).

h) Die Dienstleistungen der Klasse 41 *„Veröffentlichung und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) mittels Online-Datendiensten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen zu Werbezwecken)“* können die Herausgabe von Publikationen, die sich inhaltlich mit den vorgenannten Themengebieten befassen, zum Ziel haben. Der beschreibende Anklang der Bezeichnung „balanceplaner“ in Bezug auf Druckereizeugnisse ist im vorliegenden Fall, da sich die Bezeichnung nicht nur zur Beschreibung eines eng begrenzten Themas oder eines einzelnen Druckwerks eignet, auch auf die Dienstleistungen zu übertragen, die sich auf die Herausgabe dieser Druckerzeugnisse beziehen (BGH GRUR 2013, 522, 523 Rdnr. 17 – Deutschlands schönste Seiten).

i) Die Dienstleistungen der Klasse 35 *„Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung“* und 41 *„Coaching; Schulungen; Fernkurse; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen und Symposien“* können sowohl die Bilanzplanung als auch die Planung des (körperlichen oder seelischen) Gleichgewichts zum Gegenstand haben. Da es üblich ist, Abschluss-

zertifikate oder Berufsbezeichnungen im betriebswirtschaftlichen Feld in englischer Sprache zu bezeichnen, wird der angesprochene Verkehr in diesem Zusammenhang auch unter der Bezeichnung „balanceplanner“ lediglich eine Berufsbezeichnung desjenigen, der die Dienstleistung erbringt, oder das Thema, welches im Rahmen der Coaching- oder Beratungsdienstleistung nähergebracht werden soll, verstehen.

j) Die Dienstleistungen der Klasse 42 *„Betriebswirtschaftliche Beratung über elektronische Netzwerke, insbesondere über das Internet; Konzeptionierung, Design, Erstellen und Unterhalten von Webseiten; Beratung bei der Gestaltung von Webseiten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“* können ebenfalls die Bilanzplanung zum Inhalt haben. Im Rahmen von Recherchen konnte zwar nicht die beschreibende Verwendung des Begriffs „balanceplanner“ für Webseiten und zugehörige Programme nachgewiesen werden. Jedoch finden sich bereits Webseiten, die die Bilanzplanung zum Inhalt haben und in der deutschen Bedeutung von „balanceplanner“ als „Bilanzplaner“ bezeichnet werden (<http://www.bilanzplaner.keepfree.de>, Anlage 8, Bl. 48 f. GA).

k) Allerdings steht dem Anmeldezeichen für die Waren der Klasse 9 *„Computer-Mouse-Pads“*, der Klasse 16 *„Fotografien; Postkarten; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Büroartikel (ausgenommen Möbel)“* und der Klasse 25 *„Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen“* sowie für die Dienstleistungen der Klasse 45 *„Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte; Verwaltung von Urheberrechten“* kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, entgegen.



In Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen kann die Bezeichnung „balanceplanner“ keine verständliche Sachaussage vermitteln.

Zwar können die genannten Waren auch als Merchandisingartikel und damit zur Bewerbung von bestimmten Inhalten oder Dienstleistungen dienen. Aus hiesiger Sicht kann jedoch bis dato keine Übung erkannt werden, dass Merchandisingartikel hinsichtlich einer spezifischen betriebswirtschaftlichen Methode (bei Verständnis von „balanceplanner“ als „Bilanzplaner“) oder in Bezug auf spezielle Ratgeber (bei Verständnis von „balanceplanner“ als „Balanceplaner, Ausgeglichenheitsplaner“) üblich sind.

Auch die genannten Lizenzvergaben und die Urheberrechtsverwaltung weisen keinen Bezug zu einem Bilanz- oder Gleichgewichtsplaner auf.

Kortge

Uhlmann

Akintche

Hu