



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 511/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. September 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 014 267.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. September 2013 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, der Richterin Kirschneck und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Am 13. Februar 2012 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

klugeshandeln

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Kl. 35: Auskünfte/Beratung in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte/Beratung über Führung eines Unternehmens; Auskunft/Beratung in Angelegenheiten des Außenhandels sowie des Import-/Exportgeschäfts;

Kl. 36: Zollabfertigung für Dritte; Auskunft/Beratung in Zollangelegenheiten;

Kl. 39: Auskunft/Beratung in Transportangelegenheiten; Transportorganisation; Vermittlung von Transporten; Einlagerung von Waren; Lagerhaltung; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung.

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2012 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung nach § 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Anmeldemarke eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache bestehende Wortkombination mit der Bedeutung „unter Einbeziehung von Informationen richtig handeln bzw. tätig werden“ darstelle, die lediglich als beschreibende Qualitätsangabe über die beanspruchten Dienstleistungen zu verstehen sei. Zum Beleg dafür, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine in Deutschland geläufige Redewendung handele, hat die Markenstelle auf verschiedene Internetfundstellen verwiesen. Nach Auffassung der Markenstelle könne die angemeldete gebräuchliche Wort-

folge zur rein sachlichen oder auch werblichen Anmahnung zum richtigen Handeln unter Einbeziehung vorhandener (bekannter) Informationen verwendet werden. Auch werde der Verbraucher die Wortkombination nur als anpreisende Werbeaussage dahingehend verstehen, dass die Dienstleistungen der Informationssammlung dienten bzw. dass Beratungsdienstleistungen angeboten würden, die auf umfangreichen Informationen basierten, angeboten, dokumentiert, vermittelt oder zur Verfügung gestellt würden und die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen die Grundlage für ein kluges, richtiges Handeln darstelle bzw. ein solches ermögliche. An die Zusammenschreibung der Markenbestandteile sei der Verkehr gewöhnt, denn sie werde in der beschreibenden Werbesprache, insbesondere bei der Eingabe von Suchbegriffen im Internet oder in Domainadressen, häufig verwendet, ohne dass der beschreibende Begriffsinhalt dabei in den Hintergrund trete. Angesichts ihres rein beschreibenden Aussagegehalts fehle der Anmelde-
marke im Übrigen auch jegliche Unterscheidungskraft.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Nach seiner Auffassung ist die angemeldete Marke nicht beschreibend i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Wenn überhaupt, sei „kluges Handeln“ ein Merkmal des Kunden, nicht aber der beanspruchten Dienstleistungen. Unter dem Wort „Handeln“ verstehe der Verkehr keine Beratungsleistung, wie sie als Dienstleistung angemeldet sei, sondern vielmehr eine Aktion. Wenn die Inanspruchnahme der Beratungsleistungen nach Auffassung des Patentamts zu einem klugen, richtigen Handeln des Kunden führen solle, dann könne der Begriff „kluges Handeln“ nicht als Beschreibung oder Qualitätsangabe der beanspruchten Dienstleistungen selbst dienen. Zudem fehle dem Wort „Handeln“ als Bezeichnung für jedwedes zielgerichtete Tun oder Unterlassen jeglicher konkreter Bezug. Auch der Zusatz „klug“ vermöge keinen konkreten Bezug zu den Dienstleistungen herzustellen. Die von der Markenstelle angeführten Internetzitate seien nicht einschlägig. Sie bezögen sich nicht auf den Bereich der Beratung oder Zollabfertigung sondern stammten aus der Politik und Wirtschaft. Sie zeigten nur, dass der Ausdruck „kluges Handeln“ im deutschen Sprachgebrauch generell benutzt werde.

Außerdem habe das Amt übersehen, dass nicht das Zeichen „klugeshandeln“ sondern „Klugeshandeln“ angemeldet sei und dies dem Namen des Anmelders, Herrn K... entspreche. Das Wortspiel, das in der weiteren Bedeutung „Das Handeln des Herrn K...“ liege, werde der Verkehr erkennen, da das Zeichen nur in Verbindung mit bestimmten Dienstleistungen genutzt werden könne, die vom Anmelder erbracht würden. Mithin bestehe eine klare Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Namen des Markenanmelders.

Ergänzend verweist der Anmelder auf verschiedene Voreintragungen von Marken, u. a. solche mit dem Bestandteil „Klug“, bei denen der Name des Inhabers ebenfalls „Klug“ oder „K...“ lautet.

Der angemeldeten Marke fehle angesichts des gebotenen großzügigen Maßstabs auch nicht jegliche Unterscheidungskraft, da sie den Firmennamen des Anmelders, nämlich „Klugeshandeln“, in sich trage und der Firmeninhaber „K...“ heiße.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind dem Anmelder Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet.

1. Gegenstand der vorliegenden Markenmeldung ist Wortmarke „klugeshandeln“, nicht aber „Klugeshandeln“. Soweit der Anmelder in der Beschwerdebeurteilung unter Verweis auf eine Kopie einer am 12. Oktober 2011 eingereichten Markenmeldung „Klugeshandeln“ (betrifft die inzwischen als zurückgenommen geltende frühere Markenmeldung 30 2011 055 937.6) die gegenteilige Ansicht vertreten hat, ist ihm in der mündlichen Verhandlung das von seinen Vertretern

ausgefüllte Anmeldeformblatt zur verfahrensgegenständlichen Anmeldung 30 2012 014 267.2 gezeigt worden. Darin ist unter Abschnitt (5) - „Wiedergabe der Marke“ folgende Eintragung enthalten: „klugeshandeln“. Gegenstand des vorliegenden Anmelde- und Beschwerdeverfahrens ist damit die Marke „klugeshandeln“. Sie kann nicht nachträglich verändert werden (Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke, vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 32, Rdn. 22-26, § 39, Rdn. 9 m. w. N.).

2. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zunächst ist die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 30-32 - Doublemint) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdn. 25, 26 - Chiemsee zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2008/95/EG).

Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragli-

che Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Im Hinblick auf die hier begehrten Dienstleistungen zählen zum angesprochenen Verkehr zum einen Fachkreise im Bereich des Handelsverkehrs, insbesondere solche, die sich mit dem Im- oder Export von Waren und deren Transport oder Lagerung befassen. Zum anderen können sich die auf Zollangelegenheiten, Transport und Lagerhaltung gerichteten Dienstleistungen auch an Privatpersonen und damit an den Endverbraucher wenden, wobei von einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee) auszugehen ist.

Nach diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die angemeldeten Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die begehrte Marke darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage, die geeignet ist, Merkmale der angemeldeten Dienstleistungen zu beschreiben, nicht monopolisiert werden.

Wie bereits die Markenstelle anhand verschiedener Verwendungsbeispiele festgestellt hat, stellt die Wortfolge „kluges Handeln“ einen sprachüblich gebildeten und in der deutschen Sprache häufig verwendeten Ausdruck dar, dessen Einzelbestandteile „klug(es)“ und „Handeln“ nicht weiter erläuterungsbedürftig sind. Er wird zumeist als Zielvorstellung in dem Sinne verwendet, dass kluges Handeln gefragt, erwünscht oder hilfreich ist und zur Bewältigung von Problemen oder zur Erzielung eines gewünschten Erfolgs führt.

In diesem Sinne hat bereits die Markenstelle verschiedene Verwendungsbeispiele aufgefunden. Soweit der Anmelder dem entgegenhält, dass sich diese Beispiele nicht auf den Bereich der Beratung oder Zollabfertigung bezögen, sondern aus der Politik und Wirtschaft stammten und nur eine allgemeine Verbreitung des Ausdrucks in der deutschen Sprache belegten, wird ergänzend auf das Ergebnis der

Senatsrecherche verwiesen, in denen der Ausdruck „kluges Handeln“ von Unternehmen verwendet wird, deren Schwerpunkt in der wirtschaftlichen Beratung und Unterstützung liegt (Wirtschaftsprüfung, Coaching, Unternehmensberatung, Sanierungsberatung).

Zwar mag es bei den dort feststellbaren Verwendungen darum gehen, dass in erster Linie nicht der Berater selbst klug handeln soll, sondern der Kunde (aufgrund der Beratung). Aber auch, wenn solche Auskunft- oder Beratungsdienstleistungen das benötigte bzw. gefragte kluge Handeln nicht selbst darstellen sondern nur vorbereiten und herbeiführen sollen, so stellt auch dies eine Merkmalsbezeichnung der i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Denn die Auskunft- und Beratungsdienstleistungen werden mit „kluges Handeln“ als solche bezeichnet, die auf die Erwirkung klugen Handelns gerichtet sind, so dass jedenfalls das Merkmal des Zwecks der Dienstleistungen bezeichnet wird. Daher kann es offen bleiben, ob die Erteilung sachkundiger Beratung oder Auskünfte nicht bereits selbst kluges Handeln sein kann. Im Übrigen stellen die weiteren beanspruchten Dienstleistungen (Zollabfertigung; Transportorganisation; Vermittlung von Transporten; Einlagerung von Waren; Lagerhaltung) solche Tätigkeiten dar, die unter Einsatz menschlicher Verstandestätigkeit erbracht werden und demgemäß selbst in Form klugen Handelns (besser) erbracht werden können. Damit liegt eine Merkmalsbezeichnung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.

Soweit der Anmelder vorgetragen hat, dass der erste Teil der Anmeldemarke seinem Nachnamen entspreche und die Marke daher wortspielartig in der Bedeutung „Das Handeln des Herrn K...“ verstanden werde, zumal das Zeichen nur in Verbindung mit seinen Dienstleistungen genutzt werden könne, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Das Vorliegen der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG ist unabhängig von der Person des Anmelders und der von ihm beabsichtigten Benutzung allein anhand der Marke in Verbindung mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu beurteilen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 8, Rdn. 23, 93 m. w. N.). Dies ergibt sich schon daraus, dass eine Marke frei ver-

äußerlich ist (§ 27 MarkenG), so dass es für ihre Schutzzfähigkeit nicht auf die Person des konkreten Anmelders oder Inhabers ankommen kann.

Auch die gewählte Zusammenschreibung der Wörter „kluges Handeln“ als Einwortmarke vermag das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu beseitigen. Die Zusammenschreibung der beiden Wörter „kluges Handeln“ stellt eine Orthografieabweichung dar, die in der modernen Werbung üblich ist und im Übrigen technischen Bedürfnissen bei der Verwendung im Internet, insbesondere als second-level-domain, entgegenkommt. Angesichts der leichten Verständlichkeit und des glatt beschreibenden Sinngehalts von „kluges Handeln“ vermag dies nicht vom Verständnis einer rein beschreibenden Angabe wegzuführen. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Im Übrigen ist die Marke auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, denn ihr fehlt jegliche Unterscheidungskraft.

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042, Nr. 23 f. - Thomson LIFE; 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.

Wie oben ausgeführt, erschöpft sich die angemeldete Marken in einer beschreibenden Angabe von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen, ohne dass sie, z. B. durch eine sprachunübliche, interpretationsbedürftige Art der Wortbildung, Hinzufügung grafischer Bestandteile o. ä., über eine solche Dienstleistungsbeschreibung hinausgeht. Ihr fehlt damit die Eignung, Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden.

4. Soweit der Anmelder schließlich auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis; zuletzt: BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Der Senat hat die vom Anmelder angeführten Eintragungen von Marken wie insbesondere „Klug und Klever“, „klug und mutig“, „Die Kluge Note“, „Klug“, „K...“ oder „KLUGES REISEN“, die teilweise für Inhaber mit den Nachnamen „Klug“ oder „K...“ eingetragen sind, zu Kenntnis genommen und in seine Überlegungen einbezogen. Im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke und die

belegte Verwendung des Ausdrucks „kluges Handeln“ konnte dies jedoch keine andere Beurteilung rechtfertigen.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Dr. Hoppe

Kirschneck

Kätker

Richterin Kirschneck kann wegen urlaubsbedingter Abwesenheit nicht unterschreiben

Dr. Hoppe

CI