



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 581/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 065 959.9**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 16. September 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin kraft Auftrags Akintche

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. September 2012 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **CONTENTO**

ist am 7. Dezember 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die (teilweise markenrechtlich noch zu unbestimmten) Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Arbeitnehmerüberlassung, Personal-, Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalmanagementberatung;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Vermietung von Fertigungseinrichtungen und -anlagen; Vermietung von Lager- und Fertigungshallen;

Klasse 40: Materialbearbeitung

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 13. September 2012 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „CONTENTO“ stamme aus dem Italienischen bzw. Spanischen, also aus zumindest einer Welthandelsprache, und werde nicht nur vom interessierten inländischen (Fach-)Publikum ohne weiteres im Sinne von „zufrieden, Zufriedenheit“ verstanden, sondern auch vom angesprochenen Endverbraucher. Dies deshalb, weil das Wort, wie die beigelegten zwei Verwendungsbeispiele belegten, in vielen unterschiedlichen Bereichen - so unter anderem im Gastronomiebereich - bereits verwendet werde. Jedenfalls erschließe sich die Bedeutung von „CONTENTO“ aber dem ohnehin sprachkundigen Handel. Damit bringe das Anmeldezeichen in werbemäßig anpreisender Form zum Ausdruck, dass die beanspruchten Dienstleistungen zur Zufriedenheit des jeweiligen Kunden erbracht würden, so dass der Begriff als beschreibende Beschaffenheits- bzw. Qualitätsangabe, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde.

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

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 13. September 2012 aufzuheben.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne nicht davon ausgegangen werden, dass beachtliche Teile der Endverbraucher das Zeichen verstünden. Es sei auch weder belegt noch ersichtlich, dass im Bereich der beanspruchten Dienstleistungen Italienisch oder Spanisch Werbe- oder Fachsprache sei oder dort ausschließlich oder überwiegend Personen mit entsprechenden Sprachkenntnissen arbeiteten. Da es sich darüber hinaus bei „CONTENTO“ zweifelsfrei nicht um eine beschreibende Angabe für die hier relevanten Dienstleistungen handle, würden selbst Fachkreise die Bedeutung des Wortes nicht erkennen. Zudem belegten die von der Markenstelle beigelegten Verwendungsbeispiele nicht, dass der Verkehr

das Zeichen als „zufrieden, Zufriedenheit“ verstehe; der Begriff werde dort vielmehr markenmäßig und somit nicht beschreibend sowie zudem nur in den hier nicht betroffenen Bereichen Gastronomie und Präzisionsglasfertigung verwendet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Dem Anmeldezeichen kann weder die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden noch lässt sich ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellen.

1. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die sie eingetragen werden sollen. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH, GRUR 2004, 680 Rdnr. 35 und 36 - Campina Melkunie/HABM [BIOMILD]; GRUR 2004, 674 Rdnr. 54 und 95 - Postkantoor; GRUR 2004, 146 Rdnr. 31 - Wrigley/HABM [DOUBLEMINT]). Nicht nur im Verkehr übliche Fachbegriffe oder glatt beschreibende Gattungsbezeichnungen unterliegen diesem Eintragungsverbot, sondern alle Zeichen und Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen (EuGH, GRUR 2011, 1135 Rdnr. 37 - Technopol/HABM [Zahl 1000]; GRUR 2010, 534 Rdnr. 52 - Prana

Haus/HABM [PRANAHAUS]). Zu diesen gehören nicht nur die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG konkret aufgezählten Merkmale der Art, Beschaffenheit, Bestimmung etc., sondern auch alle sonstigen Merkmale, die für den Waren- und Dienstleistungsverkehr irgendwie bedeutsame, nicht völlig nebensächliche Umstände mit Bezug auf die Ware oder Dienstleistung beschreiben (EuGH, a. a. O. Rdnr. 28 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; BGH, GRUR 2012, 272 Rdnr. 14 - Rheinpark-Center-Neuss).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren bzw. durchschnittlichen Auftraggebers der Dienstleistungen als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (EuGH, GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Bei fremdsprachigen Begriffen kommt es dabei insbesondere darauf an, ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Land, in dem die Eintragung beantragt wird, im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen (EuGH, a. a. O. Rdnr. 26 und 32 - Matratzen Concord/Hukla).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist „CONTENTO“ keine beschreibende frei-haltebedürftige Angabe.

a) Das Zeichenwort kann sowohl der spanischen als auch der italienischen Sprache zugeordnet werden. Als Adjektiv hat „contento“ im Spanischen die Bedeutung „zufrieden, froh, frohgelaunt, frohgemut, glücklich“ (Langenscheidt, Handwörterbuch Spanisch; PONS Großwörterbuch für Experten und Universität, Spanisch) und im Italienischen „zufrieden, befriedigt, froh, fröhlich, gutgelaunt, heiter“ (Langenscheidt, Handwörterbuch Italienisch). Insbesondere im Spanischen kann „contento“ bzw. „el contento“ in substantivischer Form auch mit „Zufriedenheit“ übersetzt werden. Darüber hinaus ist „Contento“ ein durchaus häufiger italienischer Familienname, was nicht zuletzt den inländischen, zumindest fußballinteressierten, Kreisen wegen des bis vor kurzem noch beim FC Bayern

München unter Vertrag stehenden Fußballers Diego Contento bekannt sein dürfte.

- b) Ein Teil der beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere „Vermietung von Fertigungseinrichtungen und -anlagen; Vermietung von Lager- und Fertigungshallen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Arbeitnehmerüberlassung, Personal-, Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalmanagementberatung“ richten sich überwiegend an Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene. Von den weiter beanspruchten Dienstleistungen werden auch die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen (so z. B. Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Materialbearbeitung; Stellenvermittlung).

Die Bedeutung des Zeichenworts im Sinne von „zufrieden/Zufriedenheit“ erschließt sich zumindest dem mit den fraglichen Dienstleistungen befassten Handel, der als maßgeblicher Verkehrskreis allein von ausschlaggebender Bedeutung bei der Entscheidung sein kann (vgl. EuGH, a. a. O. Rdnr. 26 - Matratzen Concord/Hukla; zu italienischen Begriffen vgl. BPatG, Beschluss vom 27. Mai 2014, 29 W (pat) 41/12 - CAMOMILLA; Beschluss vom 26.11.2013, 27 W (pat) 9/13 - Bottega; Beschluss vom 9.2.2011, 28 W (pat) 18/10 - Grandioso; Beschluss vom 16.6.2010, 28 W (pat) 28/10 - Porco; Beschluss vom 17.8.2007, 28 W (pat) 99/06 - Capolavoro; Beschluss vom 24.7.2007, 24 W (pat) 28/06 - Rapido; Beschluss vom 9.3.2007, 24 W (pat) 110/05 - Bagno; Beschluss vom 23.11.2005, 28 W (pat) 202/04 - Superleggera). Denn diese am Handel beteiligten Fachverkehrskreise verfügen im Allgemeinen über gute Sprach- und Fachkenntnisse, so dass ihnen der Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „CONTENTO“ bekannt ist; dies gilt umso mehr als Spanisch Welthandelsprache ist.

- c) Das Wortzeichen „CONTENTO“ hat aber keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt. In seiner Bedeutung „zufrieden/Zufriedenheit“ gibt es kein Merk-

mal für die beanspruchten Dienstleistungen an, denn Dienstleistungen selbst können nicht zufrieden, froh oder fröhlich sein. „CONTENTO“ kann auch nicht mit „zufriedenstellend“ übersetzt bzw. gleichgestellt werden. In Alleinstellung ist das Adjektiv „Contento“ dementsprechend weder in der spanischen noch in der italienischen Sprache als Qualitätsangabe für Dienstleistungen feststellbar.

Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Anmeldezeichen im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen eine Qualitätsangabe im Sinne eines Hinweises auf „zufriedenstellende Dienstleistungen“ ist. Anhaltspunkte für ein insoweit bestehendes inländisches Sprachverständnis von „CONTENTO“ als Beschaffenheits- oder Qualitätsangabe bestehen nicht.

2. Dem Anmeldezeichen fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ist unter anderem dann anzunehmen, wenn das Wortzeichen einen beschreibenden Begriffsinhalt enthält, der für die in Frage stehenden Waren oder 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 versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (EuGH, GRUR 2004, 674 Rdnr. 86 - Postkantor; BGH, GRUR 2012, 1143 Rdnr. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2001, 1153 - anti KALK). Aus den oben genannten Gründen stellt

„CONTENTO“ keine beschreibende Angabe dar; es verfügt zudem nicht über einen engen beschreibenden Bezug zu den Dienstleistungen.

Zwar mag der Teil des Verkehrs, der die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes im Sinne von „zufrieden/Zufriedenheit“ erkennt, in das Zeichen „CONTENTO“ eine produktbezogene Werbeaussage in dem Sinne hineinlesen, dass die Dienstleistungen zur Zufriedenheit des Kunden erbracht werden. Dies genügt indessen nicht, dem Zeichen jede Unterscheidungskraft abzusprechen. Denn solche produktbezogenen Anspielungen oder Assoziationen stehen einer Schutzgewährung nicht entgegen.

Die Markenstelle gelangt zu ihrer Beurteilung vielmehr erst dadurch, dass es einen denkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt. Unabhängig davon, dass für das allgemeine Publikum durchaus die Namensbedeutung von „Contento“ im Vordergrund stehen dürfte, müsste das Zeichenwort überhaupt erst dem spanischen oder italienischen Sprachkreis zugerechnet und dann weitergehend der Bedeutungsgehalt „zufrieden“ oder „Zufriedenheit“ erfasst werden, um daraus möglicherweise die Schlussfolgerung abzuleiten, dass es sich bei der Kennzeichnung um eine produktbezogene Werbeaussage handeln könnte.

Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH, GRUR 2014, 565 Rdnr. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rdnr. 12 - Link economy).

- b) Bei dem Ausdruck „CONTENTO“ handelt es sich schließlich nicht um ein allgemeines Werbeschlagwort.

Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, GRUR 2014, 569 Rdnr. 26 - HOT; GRUR 2010, 640 Rdnr. 13 - hey!). Die Recherche des Senats hat nicht ergeben, dass der Ausdruck „CONTENTO“ als allgemeines Schlagwort verwendet und daher auch nur als solches aufgefasst wird (anders als beispielsweise die Begriffe „HOT“ oder „happy“). Die zwei vereinzelt dem angefochtenen Beschluss der Markenstelle beigefügten Belege sind insoweit nicht aussagekräftig, denn sie zeigen ersichtlich eine markenmäßige Verwendung von „CONTENTO“, worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist.

Bei der deutschen Entsprechung, dem Adjektiv „zufrieden“, handelt es sich zwar um ein Eigenschaftsversprechen, das in der Werbesprache durchaus häufig Verwendung findet. Die Senatsrecherche hat aber ergeben, dass es lediglich in Verbindung mit einem Wertversprechen nachweisbar und üblich ist (vgl. Verwendungsbeispiele unter [www.slogangs.de](http://www.slogangs.de): „Wir wollen, dass Sie zufrieden sind“, „Unser Ziel: Zufriedene Kunden“, „Bei uns dreht sich alles um den zufriedenen Gast“, „Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch“ u. v. m.). In Alleinstellung ist weder „zufrieden“ noch das Substantiv „Zufriedenheit“ ein klassisches Werbeschlagwort (vgl. Wörterbuch der Werbesprache, Rothfuss Verlag, 1. Aufl. 1991).

Nach alledem kann dem Zeichen nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche