



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/14

Verkündet am  
10. März 2016

...

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2012 021 822.9**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2013 und vom 27. Mai 2014 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **persocheck**

ist am 21. März 2012 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 36

„Kodierte Service- und Identifikationskarten; Compact Discs [Ton, Bild]; gespeicherte Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Computerprogramme [herunterladbar]; Datenverarbeitungsgeräte; magnetische Identifikationskarten; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Magnetdatenträger; optische Datenträger; Scanner [Datenverarbeitung]; Strichcodeleser; Ton- und Bildempfangsgeräte;

Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Geschäftsführung für Dritte; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Herausgabe von Werbetexten; Marketing [Absatzforschung]; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Preisvergleichsdienste; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Unterneh-

mensberatung; Vermietung von Büromaschinen und -geräten Vermietung von Werbeflächen (auch im Internet); Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet;

Bankgeschäfte; Clearing [Verrechnungsverkehr]; elektronischer Kapitaltransfer; Factoring“

bei dem Deutschen Patent- und Markenamt als Marke angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 14. Februar 2013 und vom 27. Mai 2014, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 9 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die das Anmeldezeichen bildenden Bestandteile "perso" und "check" seien seit langem in der deutschen Alltagssprache gebräuchlich und verbreitet, wobei es auch eine große Anzahl von Wortzusammensetzungen mit beiden Elementen gebe. Ausgehend hiervon werde der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen ohne weiteres Nachdenken im Sinne einer "Personalausweis-Kontrolle" verstehen, wobei **persocheck** mit diesem Sinngehalt auch belegbar in der Gegenwartssprache verwendet werde. Da aber alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen hierzu in Sachbezug stehen könnten, fehle dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft. Ob für das Anmeldezeichen darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) bestehe, könne dahingestellt bleiben. Hinsichtlich der in Bezug genommenen, vermeintlich vergleichbaren Voreintragungen bestehe nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung keine Bindungswirkung.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat wie folgt eingeschränkt:

„Dienstleistungen einer Werbeagentur; Herausgabe von Werbetexten; Marketing [Absatzforschung]; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Preisvergleichsdienste; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Vermietung von Büromaschinen und -geräten; Vermietung von Werbeflächen (auch im Internet)“.

Zur Begründung seiner Beschwerde trägt er vor, bei der Bezeichnung **persocheck** handele es sich um ein Kunstwort, das sprachregelwidrig aus einem deutschen Wortanfang „perso“ und einem englischen Wortende „check“ zusammengesetzt sei. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (insbesondere zu der Markenmeldung „BerlinCard“, BGH GRUR 2005, 417) könne dem Anmeldezeichen kein unmittelbar oder mittelbar beschreibender Begriffsinhalt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugemessen werden. Die Markenstelle habe ferner die Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Annahme eines die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezugs stelle, verkannt. Diese Voraussetzungen seien bei der vorliegenden Markenmeldung **persocheck** ebenso wenig gegeben wie bei 28 Voreintragungen u. a. zugunsten des Anmelders, welche allesamt den Bestandteil „PER-SO“/„perso“ (u. a. „PERSOPAY“, „PERSOCHASH“, „persobank“ und „persoident“) aufwiesen und von der Markenstelle für Klasse 9 ohne weiteres für schutzfähig erachtet worden seien.

Die Annahme der Markenstelle, dass der Verkehr das hiesige Anmeldezeichen **persocheck** ohne weiteres Nachdenken im Sinne einer „Personalausweis-Kontrolle“ verstehen werde, verkenne überdies, dass die vorgenannten „PERSO-Marken“ des Anmelders überwiegend nicht in Zusammenhang mit einem Personalausweis stünden oder benutzt würden. Der Verkehr sei demnach gewöhnt, die Bezeichnung „perso“ ergebnisoffen wahrzunehmen. Hinzu trete, dass auch „check“ keineswegs ohne weiteres Nachdenken im Sinne von Kontrolle verstanden werde. Es bestehe schließlich auch kein Freihaltebedürfnis, zumal dem Verkehr eine mögliche beschreibende Verwendung von **persocheck** für bestimmte Vorgänge, wie z. B. „Persönlichkeitscheck“ oder „Überprüfung des Personalausweises“, unbenommen bleibe.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nach der seitens des Anmelders vorgenommenen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen nicht festgestellt werden können.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR

2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard).

Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht der angemeldeten Wortkombination **persocheck** nach erfolgter Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mehr entgegen.

a) Allerdings ist der Markenstelle darin zu folgen, dass sich das Anmeldezeichen erkennbar aus den Elementen „perso“ und „check“ zusammensetzt.

„Perso“ ist lexikalisch nachweisbar das Kurzwort für Personalausweis ([www.duden.de/rechtschreibung/Perso](http://www.duden.de/rechtschreibung/Perso)).

„Check“ ist in der deutschen Sprache das Wort für einen „Scheck“ (im Sinne einer „Anweisung eines Kontoinhabers an seine Bank, zulasten seines Kontos einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen“ oder eines „Anrechtsscheins“ oder „Gutscheins“) oder für die „Überprüfung von technischen Geräten hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit, Sicherheit“. „Check-in“ bezeichnet im Flugverkehr „das Einchecken“, und „Check-up“ eine „umfangreiche medizinische Vorsorgeuntersuchung“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2006, CD-ROM; vgl. hierzu auch bereits BPatG PAVIS ROMA 30 W (pat) 55/12 - „Apo-

check“). Im vorliegenden Zusammenhang liegt die Bedeutung im Sinne von (Bank-)Scheck nicht nahe, vielmehr werden die angesprochenen Verkehrskreise von „Überprüfung“ ausgehen.

**b)** Ausgehend hiervon kann der Markenstelle auch darin gefolgt werden, dass der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen je nach Waren- und Dienstleistungszusammenhang als sachlichen Hinweis auf eine „Personalausweis-Überprüfung“ verstehen wird.

Eine vom Senat durchgeführte Internetrecherche, deren Ergebnisse dem Anmel-der zur Verfügung gestellt worden sind, belegt hierzu, dass **persocheck** in diesem Sinne im Inland seit Jahren - auch schon deutlich vor dem Anmeldezeitpunkt - als feststehender Begriff verwendet wird, um eine technische Prüfroutine zur Feststellung der Volljährigkeit an Hand der Personalausweisnummer zu bezeichnen, wobei diese Methode insbesondere zur Sicherstellung des Jugendschutzes im Internet eingesetzt wird. Insoweit kann zunächst auf die Belege für eine sachbeschreibende Verwendung von **persocheck** im Rahmen des Online-Handels mit jugendgefährdenden Produkten bzw. für den Zugang zu bestimmten Websites (Computerspielen und FSK 16- bzw. FSK-18 Filmen) Bezug genommen werden (vgl. etwa die Anlagen „maxdome“: „Der Perso-Check: Noch mehr Sicherheit für Dich und Deine Kinder“; [www.aufrecht.de](http://www.aufrecht.de): „Der Perso-Check ist (endgültig) tot“; [www.spio-fsk.de](http://www.spio-fsk.de): „Einsatz von Zugangsbarrieren (technische Mittel), z. B. Altersprüfung mittels Personalausweiskennziffer (PersoCheck)“). Überdies hat sich die Bezeichnung **persocheck** mit dem dargelegten Bedeutungsinhalt derart als Fachbegriff etabliert, dass sie bereits 2007/2008 Eingang in Teil C der „Vollzugshinweise zum Jugendschutzgesetz (JuschG)“ sowie auch aktuell in die Begründung eines Gesetzesvorhabens der Bundesregierung fand (vgl. hierzu S. 5 der Anlage „Vollzugshinweise JuschG 2007/2008“: „Onlineüberprüfung des Alters bei der Bestellung durch Prüfung der Personalausweisnummer (sog. PersoCheck) (...)“; vgl. ebenso die Anlage BT-Drucksache 18/6858, „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Konsums von elektronischen

Zigaretten und elektronischen Shishas“, <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd-18/068/1806858.pdf>, dort S. 10).

c) Daneben kann im Zusammenhang mit anderen Dienstleistungen, etwa im Bereich der Unternehmens- und Organisationsberatung, auch ein Verständnis von **persocheck** im Sinne von „Personalüberprüfung“ bzw. „Persönlichkeitscheck“ naheliegen, wie es auch der Anmelder selbst zugestanden hat. Dabei erscheint auch ein solches Verständnis geeignet, dem Verkehr einen Hinweis auf die Art und Bestimmung der jeweiligen Dienstleistungen zu geben, so dass dem Anmeldezeichen in allen denkbaren Bedeutungsvarianten ein beschreibender Gehalt zuzumessen ist (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 149).

3. Wenngleich somit das begriffliche Verständnis der Gesamtbezeichnung **persocheck** dem jeweils angesprochenen Publikum keinerlei Schwierigkeiten bereitet, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH, GRUR 2004, 674 (Nr. 33) - Postkantoor).

Im Hinblick auf die vorliegend nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses alleine noch relevanten Dienstleistungen der Klasse 35 lässt sich jedoch nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist.

Für die im Einzelnen in Klasse 35 noch beanspruchten Werbe-, Marketing- und Marktforschungsdienstleistungen sind entgegen der Auffassung der Markenstelle keine Schutzhindernisse festzustellen. Werden diese Dienstleistungen mit **persocheck** gekennzeichnet, stellt das Anmeldezeichen keinen ausschließlich werbeüblichen Sachhinweis dar; auch ein enger sachlicher beschreibender Bezug zu „Prüfroutinen zur Feststellung bestimmter Personendaten an Hand des Personalausweises“ oder aber zu einem „Persönlichkeitscheck“ fehlt. Zwar können „per-

**socheck**-Produkte“ oder „-Dienstleistungen“ im weitesten Sinne Gegenstand von Werbedienstleistungen sein; jedoch entspricht es im Allgemeinen nicht den Branchengewohnheiten, Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt zu charakterisieren. Üblich zur Beschreibung von Werbedienstleistungen ist eine Bezeichnung nach Art des Mediums oder der Branchen, auf die Leistungen bezogen sind, während eine Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet regelmäßig nicht erfolgt (BGH GRUR 2009, 949, 952, Rdn. 24 – My World; BPatG, Beschluss vom 27. November 2013, 29 W (pat) 523/12 – myJobs; Beschluss vom 18. November 2015 – 29 W (pat) 34/13 – Yukon, juris Rn. 32). Im Rahmen seiner Recherchen sind dem Senat keinerlei Werbedienstleistungen bekannt geworden, die speziell für „**persocheck**-Produkte“ und/oder „-Dienstleistungen“ konzipiert würden und sich hierdurch von anderen Werbedienstleistungen unterscheiden. Angesichts dessen ist nicht auszuschließen, dass der durch Werbedienstleistungen vorwiegend angesprochene Geschäftsverkehr sowie der durchschnittliche allgemeine Endverbraucher **persocheck** zumindest auch als Hinweis auf den Erbringer von Werbedienstleistungen auffassen werden, wenn diese im Verkehr mit dem Markennamen gekennzeichnet werden.

Schließlich ergibt **persocheck** auch für die weiterhin noch beanspruchte Dienstleistung „Vermietung von *Büromaschinen und -geräten*“ keinen nachvollziehbaren Sinn. Zwar können unter den weitgefassten Begriff der „Büromaschinen“ auch elektronische Hilfsmittel zur effektiven Ausführung bürotechnischer Arbeiten, also z. B. Mailsysteme (elektronische Post), elektronische Textverarbeitungs- und Dokumentenverwaltungssysteme fallen, so dass in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auch eine Ähnlichkeit zu „Computersoftware“ angenommen wurde (vgl. hierzu BPatG 30 W (pat) 176/96 - LINX / Carl Link, *juris*; Richter/Stoppel, 16. Aufl. 2014, S. 62 re Sp.). Jedoch dient das computergestützte **persocheck**-Verfahren nicht lediglich der Vereinfachung des Büroalltags sowie der effektiven Ausführung bürotechnischer Arbeiten, so dass der Verkehr keinen Anlass hat, eine Verbindung von **persocheck** zu der Vermietung von Büromaschinen und -geräten herzustellen.

4. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

5. Da der Anmeldemarke somit hinsichtlich der nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses alleine noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht versagt werden kann, waren die Beschlüsse der Markenstelle auf die Beschwerde des Anmelders aufzuheben.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu