



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 533/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 039 336.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juli 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2016 aufgehoben, soweit die Anmeldung bezüglich der Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Compact-Disks [Ton, Bild]; Computerperipheriegeräte; Computer; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [gespeichert]; Computersoftware [gespeichert]; Computerspielsoftware [gespeichert]; Disketten; Diskettenlaufwerke [für Computer]; Drucker für Computer; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Laptops; Laptotaschen; Magnetdatenträger; Notebooks [Computer];

Klasse 35: Aktualisierung von Werbematerial; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erstellen von Statistiken; Fernsehwerbung; Fotokopierarbeiten; Geschäftsführung für darstellende Künstler; Herausgabe von Werbetexten; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Mannequindienste für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing; Marketing

[Absatzforschung]; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Plakatanschlagwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Preisvergleichsdienste; Produktion von Werbefilmen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schaufensterdekoration; Schreibdienste [Textverarbeitung]; Sponsorensuche; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telemarketing; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte; Vermittlung von Zeitungsabonnements [für Dritte]; Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorführung

von Waren für Werbezwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 41: Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen;

Klasse 42: Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung [Update] von Software; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; Digitalisieren von Dokumenten [Scannen]; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellung von Computeranimationen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Fernüberwachung von Computersystemen; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Grafikerdienstleistungen; Hosting; Installieren von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten [ausgenommen physische Veränderung]; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektroni-

sche Medien; Kopieren von Computerprogrammen; Qualitätsprüfung; Server-Hosting; Software as a Service [SaaS]; Styling [industrielles Design]; Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung von Webservern; Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **ressourcenmangel**

ist am 18. Mai 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Compact-Disks [Ton, Bild]; Computerperipheriegeräte; Computer; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [gespeichert]; Computersoftware [gespeichert]; Computerspielsoftware [gespeichert]; Disketten; Diskettenlaufwerke [für Computer]; Drucker für Computer; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Laptops; Laptotaschen; Magnetdatenträger; Notebooks [Computer];

- Klasse 35: Aktualisierung von Werbematerial; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; betriebswirtschaftliche Beratung; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erstellen von Statistiken; Fernsehwerbung; Fotokopierarbeiten; Geschäftsführung für darstellende Künstler; Herausgabe von Werbetexten; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Mannequindienste für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing; Marketing [Absatzforschung]; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten], Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Plakatanschlagwerbung; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung, Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Preisvergleichsdienste; Produktion von Werbefilmen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schaufensterdekoration; Schreibdienste [Textverarbeitung]; Sponsorensuche; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telemarketing; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte; Vermittlung von Zeitungsabonnements [für Dritte]; Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;
- Klasse 41: Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; online Bereit-

stellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte;

Klasse 42: Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung [Update] von Software; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computern; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; Digitalisieren von Dokumenten [Scannen]; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellung von Computeranimationen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Fernüberwachung von Computersystemen; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Grafikerdienstleistungen; Hosting; Installieren von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten [ausgenommen physische Veränderung]; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Kopieren von Computerprogrammen; Qualitätsprüfung; Server-Hosting; Software as a Service [SaaS]; Styling [industrielles Design]; technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung von Webservern; Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 16. Juni 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen, das aus den umgangssprachlichen Begriffen „ressourcen“ und „mangel“ bestehe, sei eine allgemein beschreibende Aussage, die den Verkehrskreisen suggeriere, dass die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen dazu dienten, einen „ressourcenmangel“ zu vermeiden, diesen zu beheben bzw. nicht aufkommen zu lassen, oder aber bei gerade diesen

Problemen anzuwenden seien und helfen würden, diese auszugleichen. Das Zeichen weise damit lediglich (unmittelbar) auf die Bestimmung bzw. die Verwendung und den Zweck der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin. In diesem Sinne würden bereits zahlreiche Unternehmen mit dem Begriff „Ressourcenmangel“ werben. Die Bezeichnung sei daher praktisch auch ein Werbehinweis auf die Qualifikation der Dienstleistungsanbieter, weil diese in der Lage seien, grundlegende Mängel des geschäftlichen Betriebs zu beseitigen. Als ohne weiteres verständliches, nur allgemein anpreisendes oder die Aufmerksamkeit des Publikums weckendes, reines Werbeversprechen sei das angemeldete Wort „ressourcenmangel“ daher nicht geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen.

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

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2016 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass das Zeichen einen so allgemeinen Zustand benenne, dass es nicht mit einer konkreten Ware oder Dienstleistung in Verbindung gebracht werden könne. Ferner könne eine Ware oder Dienstleistung nicht „ressourcenmangelnd“ sein. Das Zeichen sei kein Werbeschlagwort oder Qualitätsversprechen, sondern ein generell negativer Zustand, was die Ironie des Herkunftshinweises ausmache. Es sei zwar theoretisch möglich, einen Ressourcenmangel mit jeder denkbaren Leistung über Umwege gedanklich in Verbindung zu bringen; dies reiche aber zur Schutzversagung nicht aus, es müsse vielmehr ein enger und naheliegender Zusammenhang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehen, der für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei. Durch die ambivalente Anwendbarkeit des Begriffs Ressourcenmangel entstehe ein kreatives Wortspiel, das der Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstehen werde, allein schon deshalb, weil sich aus dem Begriff keine vordergründig zugehörige Dienst-

leistung aufdränge. Das Anmeldezeichen sei für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen schutzfähig.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 28. März 2018 hat der Senat unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 4, Bl. 20 – 31 d. A.) auf seine vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache teilweise Erfolg.

Der Eintragung des Anmeldezeichens „ressourcenmangel“ als Marke steht für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „*Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung*“, der Klasse 41 „*Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte*“ und der Klasse 42 „*Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computern; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich*“ jedenfalls das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

In dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang konnten Schutzhindernisse dagegen nicht festgestellt werden, so dass insoweit der Beschluss der Markenstelle aufzuheben war.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1396 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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, ange-

messen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 – TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress).

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Bezeichnung „ressourcenmangel“ für die oben aufgeführten Dienstleistungen nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise werden ihr insoweit ohne besonderen gedanklichen Aufwand einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen, so dass sich das Anmeldezeichen nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet. In Bezug auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen kann dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft hingegen nicht abgesprochen werden.

a) Von den beanspruchten Waren sowie einem Teil der hier in Rede stehenden Dienstleistungen werden die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen. Ein weiterer Teil der Dienstleistungen, insbesondere in der Klasse 35, sind an die in den jeweiligen Geschäftsbereichen tätigen Gewerbetreibenden und an Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene gerichtet.

b) Das angemeldete Zeichen besteht aus den Begriffen „ressourcen/Ressourcen“ und „Mangel“, wobei „Ressourcen“ der Plural des Begriffs „Ressource“ ist.

Im Allgemeinen wird als „Ressource“ (a) ein natürlich vorhandener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck (ständig) benötigt wird, (b) ein Bestand an Geldmitteln, auf die jemand zurückgreifen kann (DUDEN Online unter [www.duden.de](http://www.duden.de)) und (c) ein Mittel, um eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen (vgl. WIKIPEDIA Online Enzyklopädie) bezeichnet. In der EDV/Informatik werden als „Ressource“ (a) die zu einem Datenverarbeitungssystem/Computer gehörigen Hardwarekomponenten (z. B. Speicher, Prozessor, Bildschirm, Laufwerk, Drucker) und Softwarekomponenten (z.B. Programme, Daten), die beim Betrieb des Systems/Computers genutzt werden können bzw. die von Prozessen zur (korrekten) Ausführung benötigt werden, und (b) die verfügbaren Kapazitäten an Speicher und/oder Prozessorgeschwindigkeit bezeichnet (vgl. PC Lexikon [bullhost.de](http://bullhost.de), Anlage 1 zum Senatshinweis). In der Volkswirtschaftslehre werden als „Ressource“ Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Boden) bzw. natürlich vorkommende Rohstoffe bezeichnet (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Anlage 2 zum Senatshinweis), wobei zwischen finanziellen, humanen, organisatorischen, physischen und technologischen Ressourcen unterschieden wird.

Das Wort „Mangel“ bedeutet das (teilweise) (mengenmäßige) Fehlen von etwas, was vorhanden sein sollte bzw. gebraucht wird (vgl. DUDEN Online).

Den angesprochenen Verkehrskreisen vermittelt das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit die Angabe eines Zustands, nämlich einen Mangel bzw. ein Fehlen an Ressourcen, welcher Art auch immer. Die Schreibweise, nämlich die Kleinschreibung des Substantivs, löst sich zwar von den anerkannten Sprachregeln; dies ist allerdings werbeüblich und vermag vorliegend das Verständnis durch das angesprochene Publikum auch nicht zu berühren (vgl. BPatG, Beschluss vom 29.06.2017, 30 W (pat) 2/16 – hansedeal24; Beschluss vom 27.10.2016, 24 W (pat) 31/16 – weitewinkel; Beschluss vom 1.08.2016, 29 W (pat) 34/15 – bikehit).

Im Bereich der EDV/Informatik werden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „ressourcenmangel“ ohne weiteres Nachdenken im Sinne von „etwas, das nicht genug Speicher- und/oder Rechenkapazität aufweist“ oder „etwas, dem Hard- und/oder Softwarekomponenten zum (korrekten) Ausführen eines Prozesses fehlen“ verstehen. Im wirtschaftlichen und unternehmerischen Bereich werden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „ressourcenmangel“ ohne weiteres Nachdenken im Sinne von „zu wenig Produktionsfaktoren (z. B. zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Kapital, zu wenig Know-how, etc.)“ verstehen.

Letztlich ist der Begriff „ressourcenmangel“ die Steigerung der Zustandsbeschreibungen „Ressourcenverknappung“ und „Ressourcenprobleme“ (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Anlage 3 zum Senatshinweis).

c) Trotz dieser ohne weiteres erkennbaren Bedeutung ist das Anmeldezeichen nicht für alle der hier beanspruchten Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe; zudem beinhaltet es für keine der angemeldeten Waren einen beschreibenden Aussagegehalt. Die Entscheidung der Markenstelle ist hier vielmehr auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden.

aa) In Bezug auf die Waren der Klasse 9 „*Laptoptaschen*“ hat „ressourcenmangel“ keine beschreibende Bedeutung, da schon eine Laptoptasche weder im Bereich EDV/Informatik noch im wirtschaftlichen und unternehmerischen Bereich als eine Ressource im vorgenannten Sinne verstanden wird. Eine Laptoptasche weist daher auch keinen Ressourcenmangel auf, allenfalls kann eine solche Tasche für bestimmte Geräte zu klein sein.

Auch hinsichtlich der Waren der Klasse 9 „*Computer*“, „*Laptops*“ und „*Notebooks [Computer]*“ beschreibt das Anmeldezeichen kein Merkmal dieser Produkte. Es ist weder üblich noch kann ernsthaft davon ausgegangen werden, dass ein Anbieter mit „ressourcenmangel“ darauf hinweist, dass diese Waren über geringe Speicher- und/oder Rechenkapazitäten verfügen. Üblich ist insofern vielmehr die konkrete Angabe der Kapazität oder, sofern es sich um ein Altgerät handelt, zusätzlich ein Hinweis „*Altgerät/Gebrauchtgerät*“, nicht aber die Angabe eines allgemeinen negativen Zustands.

Entsprechendes gilt in Bezug auf die Waren der Klasse 9 „*Compact-Disks [ROM, Festspeicher]*“, „*Compact-Disks [Ton, Bild]*“, „*Disketten*“ und „*Magnetdatenträger*“.

„ressourcenmangel“ beschreibt ferner kein Merkmal der weiteren Waren der Klasse 9 „*Computerperipheriegeräte; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [gespeichert]; Computersoftware [gespeichert]; Computerspielsoftware [gespeichert]; Diskettenlaufwerke [für Computer]; Drucker für Computer; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]*“. Es handelt sich dabei zwar um Hardwarekomponenten oder Softwarekomponenten, mithin Ressourcen eines Computersystems, die zum (korrekten) Ausführen bestimmter Prozesse benötigt werden. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die angemeldete Bezeichnung jedoch allenfalls über gedankliche Zwischenschritte als Hinweis darauf verstehen, dass durch diese Waren ein Ressourcenmangel eines Computersystems behoben oder das Ausfüh-

ren bestimmter Prozesse ermöglicht wird; dies setzt aber eine analysierende Betrachtung voraus, die zu unterbleiben hat.

In Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen der Klasse 35 „Aktualisierung von Werbematerial; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erstellen von Statistiken; Fernsehwerbung; Fotokopierarbeiten; Geschäftsführung für darstellende Künstler; Herausgabe von Werbetexten; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Mannequindienste für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing; Marketing [Absatzforschung]; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Personal-, Stellenvermittlung; Personalauswahl; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Plakatanschlagwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Preisvergleichsdienste; Produktion von Werbefilmen; Rundfunkwerbung; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schaufensterdekoration; Schreibdienste [Textverarbeitung]; Sponsorensuche; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telemarketing; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte; Vermittlung von Zeitungsabonnements [für Dritte]; Versandwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; verwaltungstechnische Bearbeitung

von Bestellungen; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken“, der Dienstleistungen der Klasse 41 „Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen“ sowie der Dienstleistungen der Klasse 42 „Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung [Update] von Software; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; Digitalisieren von Dokumenten [Scannen]; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellung von Computeranimationen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Fernüberwachung von Computersystemen; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Grafikerdienstleistungen; Hosting; Installieren von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten [ausgenommen physische Veränderung]; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Kopieren von Computerprogrammen; Qualitätsprüfung; Server-Hosting; Software as a Service [SaaS]; Styling [industrielles Design]; Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung von Webservern; Wartung von Computersoftware, Wiederherstellung von Computerdaten“ kann dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft ebenfalls nicht abgesprochen werden. „ressourcenmangel“ beschreibt diesbezüglich keine Merkmale der Dienstleistungen wie beispielsweise deren Art, Gegenstand, Thema oder Inhalt; auch ein enger sachlicher Bezug ist nicht erkennbar. Allenfalls mit Aussagen wie „Ressourcenmangel beheben/wir beheben Ihren Ressourcenmangel“ oder mit Schlagworten wie „Ressourcenerweiterung/Ressourcenerhöhung“, die eine positive Zustandsveränderung in Aussicht

stellen, könnten für einen Teil dieser Dienstleistungsangebote entsprechende Sachhinweise gegeben werden.

bb) Dafür, dass der Begriff „ressourcenmangel“ im Umfang der unter aa) genannten Waren und Dienstleistungen eine werbliche Anpreisung darstellt bzw. „praktisch einen Hinweis auf die Qualität der Dienstleistungsanbieter“ gibt, wie die Markenstelle pauschal ausführt, ist ebenfalls nichts ersichtlich. Von Haus aus enthält der Begriff „ressourcenmangel“ nichts anderes als eine negative Zustandsangabe; ein Werbeversprechen ist darin sicher nicht zu sehen. Es kann ferner nicht festgestellt werden, dass der Verkehr sich durch häufige Verwendung in der Werbung daran gewöhnt hätte, dass mit „ressourcenmangel/Ressourcenmangel“ ein anpreisender Hinweis darauf gegeben wird, dass durch den Erwerb der Waren oder die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ein Mangel behoben, ausgeglichen oder einem solchen entgegen gewirkt wird. Für eine entsprechende werbliche Verwendung des Anmeldezeichens, insbesondere in Alleinstellung, hat die Markenstelle keine Nachweise vorgelegt; auch konnten entsprechende Verwendungsbeispiele im Rahmen der Recherche des Senats nicht ermittelt werden. Die Rechercheergebnisse der Markenstelle, in denen der Anmeldebegriff immer im Kontext mit anderen Worten verwendet wird, lassen ein solches Verkehrsverständnis jedenfalls nicht zu.

Das Wort „ressourcenmangel“ erschöpft sich daher nicht ausschließlich in einer Bezeichnung, die in werbeüblicher Weise auf die Qualität der genannten Waren und Dienstleistungen bzw. des Anbieters hinweist. Die Markenstelle ist zum gegenteiligen Schluss nur dadurch gelangt, dass es sich weitere Angaben zum Anmeldebegriff hinzudenkt und so einen beschreibenden Gehalt mit gedanklichen Zwischenschritten ermittelt. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise ist jedoch im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens unzulässig, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung des In-

halts von Waren oder Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 17 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy).

cc) Im Umfang der übrigen Dienstleistungen, nämlich der Klasse 35 *„Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung“*, der Klasse 41 *„Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte“* und der Klasse 42 *„Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computern; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich“* weist „ressourcenmangel“ jedoch in schlagwortartiger Weise auf den Gegenstand bzw. das Thema der Dienstleistungen hin.

Im Bereich der Planungs-, Outsourcing- und Beratungsdienstleistungen – sei es im Zusammenhang mit Technik, EDV, IT oder im sonstigen unternehmerischen Bereich (Personal, Führung, Organisation etc.) – ist es üblich, unter schlagwortartiger Benennung der konkreten Probleme bzw. Problemstellungen, also einer negativen Zustandsbeschreibung wie es das Anmeldezeichen darstellt, seine Leistungen anzubieten. Dies belegen die in Anlage 4 zum Senatshinweis beigefügten Verwendungsbeispiele der Angaben „Ressourcenmangel“ und „Ressourcenprobleme“, zu denen sich die Anmelderin im Übrigen konkret nicht geäußert hat (allein schon die schlagwortartige Überschrift „Ressourcenmangel“ im IT-Grundschutz-Katalog des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (Stand 2011) macht die Eignung als Themenangabe deutlich). Diese Rechercheergebnisse legen ein entsprechendes Verkehrsverständnis als Inhalts- und Themenangabe bereits vor dem Anmeldezeitpunkt nahe.

An dieser Beurteilung ändert auch die Auffassung der Beschwerdeführerin nichts, wonach in den aus ihrer Sicht angesprochenen Kreisen der Anbieter und Nachfrager für Beratung, Werbung/PR und IT, Kreativen und Kreativagenturen die Verwendung zweckentfremdeter Bezeichnungen seltener Begriffe als Unternehmenskennzeichen üblich geworden sei. Dies mag zutreffen, beide Kennzeichen, Marke und Unternehmenskennzeichen, folgen jedoch ausschließlich den für das jeweilige Schutzrecht geltenden Regeln. Vorliegend war lediglich die Eignung des angemeldeten Zeichens als Marke zu prüfen.

Für die unter cc) aufgeführten Dienstleistungen fehlt dem Anmeldezeichen als im Vordergrund stehende Inhalts- und Themenangabe jedoch die erforderliche Unterscheidungskraft.

3. Im Umfang der Waren und Dienstleistungen, für die das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vorliegt, handelt es sich bei dem Anmeldezeichen auch nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat nach alledem im Beschlusstenor genannten Umfang Erfolg.

### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr