



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 606/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2016 017 931.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Juni 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2017 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf folgende Dienstleistungen der Klasse 35 zurückgewiesen worden ist:

„Beratung bezüglich Unternehmensaquisition“ und „Beratung bezüglich Personalwerbung“.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Die Bezeichnung

PC Billiger

ist am 22. Juni 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Mobiltelefone; Mauspads [Mausmatten]; Computer; Videobildschirme; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Optische Datenträger; Elektronische Datenträger; Maschinenlesbare Datenträger; Vorbespelte magnetische Datenträger; Datenträger zur Aufnahme von Daten; Bespielte Datenträger zur Verwendung mit Computern; Auf maschinenlesbare Datenträger aufgezeichnete Datenverarbeitungspro-

gramme; Optische Datenträger mit gespeicherter Software; Datenverarbeitungsgeräte;

Klasse 16: Papierbänder oder Karten für die Aufzeichnung von Computerprogrammen; Prospekte; Bürogeräte; Papierschneider [Bürogeräte]; Umschlagschließmaschinen [Bürogeräte]; Heftgeräte [Bürogeräte]; Aktenvernichtungsgeräte [Bürogeräte]; Bürogeräte zum Zerkleinern; Bürogeräte zum Falten von Dokumenten; Bürogeräte zum Adressieren von Post; Schreibmaschinen;

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung bezüglich Unternehmensakquisitionen; Beratung bezüglich Marketing; Beratung bezüglich Marketingmanagement; Beratung bezüglich Personalanwerbung; Beratung zur Geschäftsführung; Beratung bezüglich Geschäftsangelegenheiten; Beratung zur Verkaufsförderung; Beratungsdienste bezüglich Marketing; Beratungsdienste in Geschäftsangelegenheiten; Beratung im Bereich Unternehmensstrategie; Beratung bei der Geschäftsplanung; Betriebswirtschaftliche Beratung zur Datenverarbeitung; Betriebswirtschaftliche Beratung mittels Computer; Beratung bei der Unternehmensplanung; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die unter der Nummer 30 2016 017 931.3 geführte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 4. Juli 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Mobiltelefone; Mauspads [Mausmatten]; Computer; Videobildschirme; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Optische Datenträger; Elektronische Datenträger; Maschinenlesbare Datenträger; Vorbespielte magnetische Datenträger; Datenträger zur Aufnahme von

Daten; Bespielte Datenträger zur Verwendung mit Computern; Auf maschinenlesbare Datenträger aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme; Optische Datenträger mit gespeicherter Software; Datenverarbeitungsgeräte;

Klasse 16: Papierbänder oder Karten für die Aufzeichnung von Computerprogrammen; Prospekte; Schreibmaschinen;

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung bezüglich Unternehmensakquisitionen; Beratung bezüglich Marketing; Beratung bezüglich Marketingmanagement; Beratung bezüglich Personalanwerbung; Beratung zur Geschäftsführung; Beratung bezüglich Geschäftsangelegenheiten; Beratung zur Verkaufsförderung; Beratungsdienste bezüglich Marketing; Beratungsdienste in Geschäftsangelegenheiten; Beratung im Bereich Unternehmensstrategie; Beratung bei der Geschäftsplanung; Betriebswirtschaftliche Beratung zur Datenverarbeitung; Betriebswirtschaftliche Beratung mittels Computer; Beratung bei der Unternehmensplanung; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung „PC Billiger“ aus einfachen, allgemein verständlichen Wörtern zusammengesetzt sei und in ihrer Gesamtheit „Personalcomputer - niedriger im Preis“ bedeute. Sie vermittele daher nach Art eines Werbeversprechens die einfache Aussage, dass die betreffenden Produkte rund um „preiswerte Personalcomputer“ angeboten würden. Dabei weise die angemeldete Bezeichnung in der Art ihrer Satzbildung keine Besonderheiten auf. Sie sei in ihrem Sinngehalt weder unklar noch interpretationsbedürftig. Der werblich anpreisende Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung beziehe sich dabei nicht nur unmittelbar auf die Ware „Computer“ sondern auch auf sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 9, die mit dem Vertrieb von Computern in Zusammenhang stünden bzw. die üblicherweise zusammen mit Computern angeboten würden. Die beanspruchten Dienstleistun-

gen der Klasse 35 könnten in der Art und Weise für Dritte erbracht werden, dass diesen geholfen werde, Computer billiger anzubieten oder zu erwerben. Insoweit stelle die angemeldete Bezeichnung zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Dienstleistungen her.

Gegen die teilweise Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung habe sich die Markenstelle bei der Prüfung der Unterscheidungskraft der Bezeichnung „PC Billiger“ nicht ausreichend mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt. Weiterhin habe die Markenstelle den insoweit anzuwendenden Prüfungsmaßstab überstrapaziert. So stelle die angemeldete Bezeichnung beispielsweise keinen engen beschreibenden Bezug zu den Waren der Klasse 16 „Prospekte“ her. Insbesondere dürfe insoweit nicht auf den potentiellen Inhalt oder Verwendungszweck der Ware „Prospekte“ abgestellt werden. Weiterhin seien Computer und Mobiltelefone vollkommen selbständige Geräte und keinesfalls aufeinander angewiesen, wovon die Markenstelle in ihrem Beschluss aber ausgegangen sei. Auch die Tatsache, dass die Waren „Computer“ und „Mobiltelefone“ häufig gemeinsam vertrieben würden, begründe keinen engen beschreibenden Zusammenhang. Schließlich werde im angegriffenen Beschluss auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 nicht klar, inwieweit die angemeldete Bezeichnung in diesem Zusammenhang einen beschreibenden Charakter haben solle. Insoweit unterstelle die Markenstelle zu Unrecht, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Art einer Kette miteinander verknüpft seien, so dass alle Waren und Dienstleistungen zwingend in einem die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Zusammenhang stünden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den der Anmelderin am 12. Februar 2019 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 MarkenG iVm § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „PC Billiger“ als Marke steht im Zusammenhang mit den meisten beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Lediglich für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Beratung bezüglich Unternehmensaquisition“ und „Beratung bezüglich Personalwerbung“ lässt sich kein Schutzhindernis feststellen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher überwiegend zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerech-

fertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die meisten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

Die Bezeichnung „PC Billiger“ ist für den angesprochenen Verkehr ohne Weiteres verständlich und wird unmittelbar als ein werbeüblicher Hinweis dahingehend verstanden, dass die so bezeichneten bzw. beworbenen Waren (vor allem Personalcomputer) besonders günstig angeboten werden. Dabei können die entsprechenden Waren unter der angemeldeten Bezeichnung zum Kauf, zur Miete oder in Bezug auf Wartung oder Reparatur beworben werden. Der unmittelbar verständliche werbliche Hinweis bezieht sich dabei nicht nur auf Personalcomputer, sondern auch auf alle weiteren Waren, die üblicherweise von Computer-Händlern in Ladengeschäften oder auch im Wege eines Online-Handels angeboten werden. In diesem Zusammenhang ist dem Verkehr bekannt, dass Händler, die auf den Vertrieb von Computern spezialisiert sind bzw. den Vertrieb von Personalcomputern werblich in den Vordergrund stellen, in aller Regel auch andere Waren anbieten wie z.B. Smartphones und Computerzubehör. Die Bezeichnung „PC“ bzw. „Personalcomputer“ steht insoweit stellvertretend und plakativ für das üblicherweise in PC-Shops oder PC-Läden vorhandene Warenangebot. Auch bei Etablissementbezeichnungen wie „PC-Shop“, „PC-Doktor“ oder „PC-Spezialist“, die für Verkaufs-, Vertriebs-, und Reparaturstätten für Computer und Computer-Zubehör im weitesten Sinne in Deutschland sehr häufig verwendet werden, wird die Buchstabenfolge „PC“ im Sinne von Personalcomputer stellvertretend für das teilweise umfassende Angebot an Hard- und Software und auch an Dienstleistungen rund um Computer und Telekommunikation im weitesten Sinne verwendet. Insoweit wird auf die Rechercheunterlagen des Senats, die der Anmelderin mit dem rechtlichen Hinweis vom 12. Februar 2019 übersandt worden sind, Bezug genommen. Soweit solche Waren mit der angemeldeten Bezeichnung gekennzeichnet sind, die dem üblichen Sortiment eines PC-Shops zuzurechnen sind, wird der Verkehr deshalb in der Bezeichnung keinen Hinweis auf die individuelle betriebliche Herkunft dieser Waren sehen. Der insoweit gegebene werblich-beschreibende Zusammenhang gilt für alle beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 9 und 16, auch für die Ware „Prospekte“, weil es Anbieter gibt, die neben Computern und anderen Waren der Klasse 16 dem Verkehr auch die Ware „Prospekte“ anbieten. Auf die Rechercheunterlagen, die der Anmelderin mit dem rechtlichen

Hinweis vom 12. Februar 2019 übersandt worden sind, wird insoweit Bezug genommen.

Nichts anderes gilt nach Auffassung des Senats auch für die meisten beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35. Die Frage der Computer-Ausstattung bzw. der IT-Strategie, beginnend mit der Anschaffung von Hard- und Software bis zur Vorsorge im Hinblick auf Datenschutz oder Cybersicherheit, ist für Unternehmen ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Faktor. Diesbezüglich gibt es zahlreiche, zum Teil auf einzelne Belange spezialisierte Beratungsunternehmen. Dabei kann sich die angebotene Beratung insbesondere auch auf die (preislich besonders günstige) Anschaffung oder Wartung von Hard- und Software beziehen. Insoweit hat der Senat bei seiner Recherche die Angebote zahlreicher Dienstleistungsunternehmen nachweisen können. Die diesbezüglichen Rechercheunterlagen sind der Anmelderin gleichfalls mit dem rechtlichen Hinweis vom 12. Februar 2019 übersandt worden. Lediglich im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Beratung bezüglich Unternehmensakquisitionen“ und „Beratung bezüglich Personalanwerbung“ gibt es keine vergleichbaren Dienstleistungsangebote. Die genannten Dienstleistungen sind ganz spezifisch auf solche Aspekte der Unternehmensführung bezogen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der EDV-Ausstattung eines Unternehmens stehen oder stehen können. Insoweit ist im Zusammenhang mit der angemeldeten Bezeichnung „PC Billiger“ kein ausreichend enger beschreibender Bezug mehr gegeben. Zumindest konnte der Senat bei seiner Recherche keine Unternehmen ermitteln, die unter dem Gesichtspunkt einer preiswerten EDV-Ausstattung Unternehmens-Akquisitionen begleiten oder für Dritte auf diesen Unternehmensbereich spezialisiertes Personal rekrutieren.

Zur Auffassung der Anmelderin, dass die Markenstelle bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einen zu strengen Maßstab angelegt habe, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unter-

scheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179). Im vorliegenden Fall drängt sich der ausschließlich werbliche-anpreisende Sinngehalt der angemeldeten Wort-Buchstaben-Kombination im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 9 und 16 und meisten Dienstleistungen der Klasse 35 in einem solchen Maß auf, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft noch nicht einmal von einem Grenzfall ausgegangen werden kann.

2. Da der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35 „Beratung bezüglich Unternehmensakquisitionen“ und „Beratung bezüglich Personalanwerbung“ keine unmittelbar beschreibende Sachausage zu entnehmen ist, besteht auch kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa