



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 531/23

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2022 214 256.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. September 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2023 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren der Klasse 16 „Schreib- und Stempelausrüstung; Bürogeräte“ zurückgewiesen wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

#### **Recruiting Intelligence**

ist am 12. April 2022 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Gedrucktes Unterrichtsmaterial; Unterrichtsmaterial [ausgenommen Apparate]; Bildungs- und Unterrichtsmaterial; Gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial; Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Lehr- und Unterrichtsausrüstung; Schreib- und Stempelausrüstung; Bürogeräte; Gedruckte Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und andere Medien in Papierform; Druckereierzeugnisse, Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff;

Klasse 35: Anwerbung von Personal für Festanstellungen; Anwerbung von Personal der oberen Management-Ebene; Anwerbung von Unterstützungspersonal für Büroarbeiten; Arbeits- und Personalvermittlung; Auskünfte und Beratung in Bezug auf Personalanwerbung; Auswahl

von Führungspersonal; Auswahl von Personal mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; Beratung bezüglich Personalverwaltungsfragen; Beratung in Bezug auf Personal- und Stellenvermittlung; Beratung in Fragen der Personalauswahl; Beratung in Fragen des Personalwesens; Dienstleistungen von Personalvermittlungsagenturen; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Personalmanagement; Bereitstellen von Personalbeschaffungsdaten mittels eines globalen Computernetzwerks; Durchführung psychometrischer Tests für die Personalauswahl; Einstellungsberatung; Erfassung von Personaldaten [Büroarbeiten]; Ermittlung der Anforderungen an das Personal; Führungskräfteanwerbung; Gewerbsmäßige Personalanwerbung; Personal- und Stellenvermittlung und Personalanwerbung; Dienstleistungen eines Headhunters; Arbeitsvermittlungsdienste in Bezug auf Zeitarbeitsstellen; Vermittlung von Bürokräften auf Zeit; Vermittlung von Zeitarbeitern; Anwerbung von Computerfachleuten; Arbeitsplatzvermittlung für Sekretariatsfachkräfte; Arbeitsvermittlung für Computerfachleute; Durchführung von Tests zur Feststellung fachlicher Kompetenzen; Fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement; Beratungsdienstleistungen bei der Personalanwerbung im Bereich Finanzdienstleistungen; Erstellen von Geschäftsanalysen; Marktrecherchen; Durchführung von Online-Recherchen zur Geschäftsführung; Recherchen in geschäftlichen Angelegenheiten; Marktanalysen und -forschung; Durchführung von Unternehmensbewertungen; Nachforschungen und Gutachtenerstellung in Geschäftsangelegenheiten; Durchführung von Konjunkturumfragen; Erteilen von Auskünften zu Handels- und Geschäftsangelegenheiten aus Online-Datenbanken; Erstellung von Unternehmensprojektstudien; Beratung bei Unternehmensorganisation und Geschäftsführung, einschließlich Personalverwaltung; Fachliche Beratung in Bezug auf die Geschäftsführung; Unternehmensanalyse- und -informationsdienste

sowie Marktforschung; Erstellen von Berichten über Unternehmensprojekte; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung; Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes; Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung; Erstellen von Geschäftsgutachten; Interim-Management; Kaufmännisches Projektmanagement; Leitung von Geschäftsprojekten für Dritte; Personalmanagement und Personalrekrutierung; Unternehmensberatung; Werbung zur Personalanwerbung; Event-Marketing; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung;

Klasse 41: Personaltraining; Weiterbildungsdienstleistungen für Führungspersonal; Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops; Organisation von Workshops; Organisation von Ausbildungsseminaren; Organisation von Bildungsseminaren; Veranstaltung von Seminaren; Arbeitnehmertraining; Bewerbungstraining; Durchführung von Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung; Schulung; Training im Hinblick auf Beschäftigungschancen; Verkaufstraining; Coaching; Coaching in Wirtschafts- und Managementfragen; Karriereberatung und Coaching; Coaching in Bezug auf Finanzen; Schulungen im Bereich Projektmanagement; Ausbildung für Manager; Organisation von Seminaren in Bezug auf kulturelle Aktivitäten; Organisation von Seminaren und Konferenzen; Veranstaltung, Durchführung und Organisation von Seminaren; Veranstaltung von Web-Seminaren; Bildung, Erziehung und Unterricht; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Ausstellungen und Wettbewerben; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und sportliche Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 21. Juni 2023 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Angesprochene Verkehrskreise der beanspruchten Waren und Dienstleistungen rund um die Anwerbung, Vermittlung und Entwicklung von Personal und damit zusammenhängende Beratungs- und Unterstützungsdienste sowie Bildungs- und Unterrichtsmaterialien seien sowohl die beteiligten Fachkreise wie z. B. Personalbeschaffer, Personalvermittler, Personaler in Fachabteilungen und Personalverantwortliche in Unternehmen als auch die allgemeinen Verkehrskreise, nämlich potentielle Bewerber und Stellensuchende. Das Anmeldezeichen setze sich aus den beiden englischen Substantiven „Recruiting“ und „Intelligence“ zusammen. Das Wort „Recruiting“ stehe für „Suche nach bzw. Vermittlung von qualifizierten Arbeitskräften“ oder kurz „Personalbeschaffung“ und sei mit dieser Bedeutung bereits Gegenstand des allgemeinen Wortschatzes der deutschen Gegenwartssprache. Der weitere Bestandteil „Intelligence“ werde vom Verkehr angesichts der großen orthografischen und klanglichen Ähnlichkeit zu dem deutschen Begriff „Intelligenz“ auch leicht in diesem Sinne erkannt. Insgesamt verstehe der Verkehr das angemeldete Zeichen ohne weiteres schlagwortartig im Sinne von „Recruiting Intelligenz“, „intelligente Personalbeschaffung“ bzw. „Personalgewinnung mit Intelligenz“ oder „Intelligenz im Recruiting“. Die Zusammensetzung enthalte damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgehe. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Personalgewinnung vermittele dieser Aussagegehalt, dass es darum gehe, mittels (technischer, ggf. KI-gestützter) Recruiting-Intelligenz (die eine Vielzahl intelligenter Tools, Anwendungen und Methoden umfassen könne) die Gewinnung und Vermittlung von Fachkräften bzw. Personal zu automatisieren und zu optimieren. Eine schutzbegründende Abweichung werde nicht durch die konkrete Kombination und Anordnung der beiden Wörter erzielt. Es treffe nämlich nicht zu, dass es grammatikalisch nicht möglich sei, zwei Substantive nebeneinander zu stellen. So gebe es etwa die „Business Intelligence“, ein technologiegetriebener Prozess zur Analyse von Daten und zur Präsentation verwertbarer Informationen, der Führungskräften, Managern und anderen Endanwendern helfe, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daher sei auch die angemeldete Bezeichnung nicht grammatikalisch fehlerhaft. In der eng-

lischen Sprache werde nicht selten ein Substantiv einem anderen vorangestellt, womit es die Rolle eines Adjektivs einnehme. Dementsprechend könne die angemeldete Bezeichnung unmittelbar und ohne weitere Überlegung auch nicht nur im Sinne von „Personalbeschaffung Intelligenz“ verstanden werden, sondern auch im Sinne von „intelligente Personalbeschaffung“.

Ferner sei der Ausdruck „Recruiting Intelligence“ bereits zum Anmeldezeitpunkt im einschlägigen Fachverkehr verwendet worden, um auf den intelligenten Einsatz von Automatisierung, Digitalisierung und Online Marketing im Recruiting hinzuweisen. Vor diesem Hintergrund liege die Annahme fern, dass rechtserhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise in der angemeldeten Bezeichnung einen individuellen betrieblichen Herkunftshinweis sähen. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen komme „Recruiting Intelligence“ vielmehr ein sachlich-beschreibender Aussagegehalt zu. Bezüglich der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen rund um Personalbeschaffung und Werbemaßnahmen weise „Recruiting Intelligence“ lediglich schlagwortartig darauf hin, dass diese Leistungen unter Verwendung künstlich intelligenter Systeme im Bereich der Personalbeschaffung erbracht bzw. bereitgestellt würden (KI-Automatisiertes Recruiting). Hinsichtlich der in Klasse 16 beanspruchten Waren rund um Druckereierzeugnisse sowie Bildungs-, Lehr- und Unterrichtsmaterial stelle „Recruiting Intelligence“ eine schlagwortartige Inhalts- und Themenangabe dar. Bezüglich der in Klasse 41 beanspruchten bildungs- und schulungsbezogenen Dienstleistungen gelte Entsprechendes. Die Bezeichnung „Recruiting Intelligence“ beschreibe lediglich, dass es sich um Seminare, Workshops, Konferenzen, Coachings, Trainings, Ausstellungen (wie Karrieremesse) usw. handele, die sich inhaltlich bzw. thematisch oder bestimmungsgemäß mit datengestützten automatisierten Verfahren der künstlichen Intelligenz im Recruitingbereich befassten oder hierauf bezögen. Dem Anmeldezeichen fehle daher jegliche Unterscheidungskraft

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt.

Er rügt die fehlende Auseinandersetzung mit den von ihm geltend gemachten Vor-  
eintragungen in den USA und Großbritannien zu den Zeichen „Recruiting Intelli-  
gence“ und „Recruitment Process Intelligence“; die Markenstelle habe lediglich auf  
die fehlende Bindungswirkung verwiesen. Auch ihre Aussagen zur englischen  
Grammatik und dem anzuwendenden Sprachverständnis bzw. den Fremdspra-  
chenkenntnissen der Durchschnittsverbraucher seien zu pauschal und nicht sub-  
stantiiert.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen  
Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2023 aufzuheben;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 30. Juli 2024 dem Beschwerdefüh-  
rer die Ergebnisse der Recherche (Bl. 38-49 d. A.) übermittelt sowie seine vorläufige  
Auffassung mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur in  
geringem Umfang Erfolg.

In Bezug auf die Waren der Klasse 16 „Schreib- und Stempelausrüstung;  
Bürogeräte“ lässt sich ein Eintragungshindernis nicht feststellen. Im Übrigen teilt der  
Senat die zutreffende und mit überzeugender Recherche belegte Auffassung der

Markenstelle, dass dem angemeldeten Wortzeichen **Recruiting Intelligence** die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-



zeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 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, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 – #darferdas? II). 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 (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

**2.** Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **Recruiting Intelligence** für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen – mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren – nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a. Die beanspruchten Waren aus Klasse 16 richten sich an die allgemeinen Verkehrskreise, also den Handel und die Endverbraucher, während sich die in Klasse 35 beanspruchten Werbe- und Marketingdienstleistungen an Geschäftskunden wenden, die diese im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit in Anspruch nehmen. Gleiches gilt, soweit es um Dienstleistungen im Zusammenhang mit Personalbeschaffung und -gewinnung und darauf ausgerichtete Beratungsleistungen der Klasse 35 geht. Lediglich die Arbeitsvermittlungsdienstleistungen aus Klasse 35 können daneben auch vom Durchschnittsverbraucher, nämlich potentiellen Bewerbern und Stellensuchenden, nachgefragt werden. Die in Klasse 41 beanspruchten Schulungs- und (Aus)Bildungsdienstleistungen richten sich wiederum an das breite Publikum.

b. Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen **Recruiting Intelligence** in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen – mit Ausnahme der im Tenor genannten – als schlagwortartige Sachangebe, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

aa. Zutreffend und vom Beschwerdeführer letztlich unbeanstandet hat die Markenstelle auf die Bedeutung der Einzelbestandteile „Recruiting“ (= Suche nach bzw. Vermittlung von qualifizierten Arbeitskräften/Personalbeschaffung/Personalgewinnung) und „Intelligence“ (Intelligenz) hingewiesen. Die Gesamtbezeichnung wird auch von den allgemeinen Verkehrskreisen mit „Personalbeschaffungs-/Rekrutierungs-Intelligenz“ übersetzt und – anders als der Beschwerdeführer meint – ohne weiteres als Hinweis auf „intelligent rekrutieren“ bzw. „intelligente Personalbeschaffung/KI-gestützte Personalgewinnung“ verstanden.

bb. Bei der Bezeichnung **Recruiting Intelligence** handelt es sich um einen im Bereich der Personalwirtschaft schon vor dem Anmeldezeitpunkt vielfach verwendeten Sachbegriff. Sie bezeichnet schlagwortartig Maßnahmen im Rahmen des Recruiting-Prozesses, nämlich den intelligenten Einsatz von Automatisierung, Digitalisierung und Online-Marketing bzw. den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der

Personalgewinnung. Dies zeigen bereits die im Amtsverfahren ermittelten Verwendungsbeispiele wie auch ergänzend die dem Beschwerdeführer übersandten Recherchebelege des Senats, so z. B.:

- Auf der Homepage (Bl. 38-40 d. A.) eines Beraters im Bereich „Recruitment-Mix, Employer Branding & Personal Branding Empfehlungen, Tool Empfehlungen, Performance Recruiting“ findet sich folgende Erläuterung: „... verbindet Recruiting und Talent Acquisition mit Know-How aus der IT- und Digitalbranche. Ziel ist die Steigerung der Sichtbarkeit als Arbeitgeber oder Personalberatung sowie der Bewerberqualität und Häufigkeit. Gleichzeitig werden Prozesse verschlankt und administrativer Aufwand sowie Kosten reduziert. Als Maßnahme dient der intelligente Einsatz von Automatisierung, Digitalisierung und Online Marketing im Recruiting, kurz: Recruiting Intelligence.“.
- Im 2020 erschienenen „Recruiting Intelligence Guide“ (Bl. 42 d. A.), der über aktuelle Trends der Personalgewinnung informiert, ist zu lesen: „Die zweite Ausgabe des Recruiting Intelligence Guide 2020 ist da. Das Nachschlagewerk, das auch Studienergebnisse enthält, will Personalern und Rekrutierungsverantwortlichen eine Orientierungshilfe zu allen wichtigen Trends und Tools geben und soll als Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit dienen....Ob Künstliche Intelligenz, KI-Matching, automatisierte Performance-Kampagnen, smarte Softwaresysteme oder die Verfügbarkeit komplexer Bewerberdaten – das Nachschlagewerk von ... enthält alle wichtigen Themen, die für HR-Verantwortliche im deutschsprachigen Raum jetzt oder zukünftig relevant sind.“.

Auf der Internetseite eines Consulting-Unternehmens (Bl. 43-46 d. A.) werden die Leistungen wie folgt beworben: „Recruiting Intelligence optimiert den menschlichen Faktor durch die intelligente Automatisierung und ermöglicht so eine schnelle, effiziente und qualitativ hochwertige Personalsuche...Die

„Recruiting Intelligence“ von ... wurde entwickelt, um unsere organisatorischen Abläufe zu stärken und unsere Berater in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Dabei setzen wir auf eine sichere und umfassende Integration verschiedener KI-Lösungen, wie .... Unser Ziel ist es, sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Kandidaten spürbare Mehrwerte zu schaffen... Die „Recruiting Intelligence“ ergänzt die Fähigkeiten unserer Berater, indem sie routinemäßige und datenintensive Aufgaben übernimmt, sodass sich unsere Experten auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: den menschlichen Faktor. Wir sind überzeugt, dass echte Partnerschaften und tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Klienten und Kandidaten der Schlüssel zum Erfolg sind.“

In einem Internetartikel (Bl. 47-49 d. A.) wird der Fachbegriff „Recruiting Intelligence“ ersetzt durch das bedeutungsgleiche Schlagwort „Recruiting 4.0“, so ist dort unter der Überschrift „Recruiting 4.0: Talente aktiv suchen, gewinnen und binden“ Folgendes zu lesen: „Digitalisierung verändert auch den Prozess der Personalbeschaffung...Recruiting 4.0 steht für ein digital gestütztes Recruiting...Beim Robot Recruiting beispielsweise werden Bewerbungsunterlagen und Lebensläufe elektronisch analysiert und auf Basis vorgegebener Kriterien selektiert. Ein Algorithmus empfiehlt geeignete Kandidaten auf offene Stellen...“. Als Teil des Recruiting-Prozesses wird dort auch das sog. Employer Branding beschrieben: „Das Employer Branding (Arbeitsgebermarke) bezeichnet alle internen und externen Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreift, um von Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Es bildet das Fundament jedes erfolgreichen Personalrecruitings..“.

**cc.** Der Einwände des Beschwerdeführers, die englische Begriffskombination sei nicht sprachüblich gebildet, die Bedeutung werde vom inländischen Publikum nicht erkannt und vermittele daher nur einen diffusen Sinngehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, verfangen nicht. Denn beide Bestandteile des Anmeldezeichens verfügen über eine erhebliche klangliche und orthografische

Nähe zu dem jeweiligen deutschen Wort „Rekrutierung“ bzw. „Intelligenz“, worauf bereits die Markenstelle hingewiesen hat. Zum anderen ist in dem angegriffenen Beschluss bereits überzeugend erläutert worden, dass es durchaus üblich ist, sowohl im Englischen wie auch im Deutschen zwei Substantive zu verbinden; dies wird durch die Fachbegriffe bzw. Wortkombinationen wie z. B. „Business Intelligence“, „Data Intelligence“, „Robot Recruiting“, „Game Intelligence/Spiel-Intelligenz“, oder auch „Language Intelligence/Sprach-Intelligenz“ belegt. Als mittlerweile vielfach verwendeten Fachbegriff kennen der hier angesprochene Fachverkehr und die unternehmerischen Kreise die angemeldete Bezeichnung **Recruiting Intelligence** und deren Bedeutung zweifellos. Aber auch dem allgemeinen Publikum wird aus vorgenannten Gründen die Übersetzung keine Schwierigkeiten bereiten, so dass auch diese dem Anmeldezeichen unschwer den Begriffsinhalt „Rekrutierungs-Intelligenz/Personalgewinnungs-Intelligenz“ beimessen werden.

**dd.** Der angesprochene Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung ohne weitere Überlegungen als (schlagwortartigen) Sachhinweis auf Inhalt bzw. Thema, Verwendungszweck, Art oder Gegenstand der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstehen.

Die beanspruchten Druckereierzeugnisse der Klasse 16 können sich inhaltlich-thematisch mit dem Einsatz von Automatisierung, Digitalisierung und Online-Marketing bzw. den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Personalgewinnung befassen, die Lehr- und Unterrichtsmittel können speziell zur entsprechenden Wissensvermittlung eingesetzt werden. Die recht weiten Oberbegriffe „Papier- und Schreibwaren“ und „Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff“ können spezielle im Rahmen des Recruiting-Prozesses verwendbare Produkte umfassen, wie z. B. Präsentations- bzw. sog. Recruiting-Mappen, die auf Jobmessen oder bei Werbekampagnen bei Veranstaltungen Interessenten bzw. potenziellen Bewerbern ausgegeben werden. Diesbezüglich mag die Angabe „Intelligence“ nicht im o. g. fachsprachlichen Sinne als Hinweis

auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz verstanden werden, sondern als werbliche Aussage dahingehend, dass der Einsatz solcher Produkte bei der Personalgewinnung clever, mithin intelligent ist.

In Bezug auf alle unmittelbar oder in engem sachlichen Zusammenhang mit Personalwirtschaft stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 gibt das Anmeldezeichen einen Hinweis darauf, dass diese unter Einsatz von Automatisierung, Digitalisierung und Online-Marketing bzw. den Einsatz von Künstlicher Intelligenz erbracht werden. Bezüglich der beanspruchten Werbe- und Marketingdienstleistungen kann es sich um Werbemaßnahmen zur Personalanwerbung handeln, so dass mit **Recruiting Intelligence** ein Hinweis auf die Art der Werbung gegeben wird, beispielsweise, dass Employer Branding als Teil eines intelligenten Rekrutierungsprozesses eingesetzt wird.

Schließlich hat bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt, dass mit dem Anmeldezeichen ein Hinweis darauf gegeben werden kann, dass die in Klasse 41 beanspruchten bildungs- und schulungsbezogenen Dienstleistungen sich inhaltlich-thematisch oder bestimmungsgemäß mit datengestützten automatisierten Verfahren im Recruitingbereich befassen oder sich hierauf beziehen. Bei Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen kann es sich um spezielle Maßnahmen der Mitarbeitergewinnung im Rahmen eines intelligenten Recruitings handeln, mit dem Ziel, das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber wahrzunehmen. Mit der angemeldeten Bezeichnung wird mithin auf die Art und Bestimmung dieser Dienstleistungen hingewiesen.

Als reiner Sachhinweis kommt dem Anmeldezeichen **Recruiting Intelligence** nach alledem für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht die notwendige Unterscheidungskraft zu.

**3.** Da diesbezüglich schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltebedürftig ist.

**4.** Soweit sich der Beschwerdeführer auf Voreintragungen berufen hat, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf Eintragung. Es wird insoweit auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 Rn. 13ff - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) verwiesen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen wie der Unterscheidungskraft keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Amt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen. Für Voreintragungen ausländischer Behörden oder Gerichte gilt dies erst recht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor).

Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall ergeben, dass das Zeichen im vorgenannten Umfang nicht unterscheidungskräftig ist.

**5.** Lediglich für die Waren der Klasse 16 „Schreib- und Stempelausrüstung“ sowie „Bürogeräte“ (z. B. Hefter, Papierschneider, Aktenvernichter, Umschlagschließmaschinen, Laminiergeräte) ist ein beschreibender Begriffsinhalt nicht feststellbar, so dass diesbezüglich weder von einer freihaltebedürftigen noch einer nicht unterscheidungskräftigen Angabe ausgegangen werden kann. Auch andere Anhaltspunkte für das Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft sind nicht erkennbar.

In diesem Umfang hat die Beschwerde daher Erfolg.

6. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist unbegründet. Verfahrensfehler des DPMA oder andere Umstände, die ausnahmsweise die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

### **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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou