



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 538/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 006 278.0**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2021 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die folgenden Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

Klasse 35:

Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Erteilen von Auskünften in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Prozessabläufen, organisatorische Planung und betriebswirtschaftliche Beratung zur Sicherung der unternehmensspezifischen Qualitätsstandards, betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Unternehmens- und Geschäftsrisiken, organisatorisches Projektmanagement; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung (Beratungsdienste) in Fragen der Geschäftsführung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Beratung betreffend sowie Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Aktualisierung, Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Vervielfältigung von Dokumenten; Erstellen von Statistiken; Bereitstellung von Informationen in Geschäftsangelegenheiten; betriebswirtschaftliche Beratung; Dateiverwaltung mittels Computer.

**GRÜNDE**

**I.**

Das Zeichen

**CARECON**

ist am 18. März 2020 als Wort-/Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Erteilen von Auskünften in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Prozessabläufen, organisatorische Planung und betriebswirtschaftliche Beratung zur Sicherung der unternehmensspezifischen Qualitätsstandards, betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Unternehmens- und Geschäftsrisiken, organisatorisches Projektmanagement; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung (Beratungsdienste) in Fragen der Geschäftsführung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Beratung betreffend sowie Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Aktualisierung, Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Vervielfältigung von Dokumenten; Erstellen von Statistiken, Veranstaltung von Handelsmessen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbebezwecke; Werbung; Bereitstellung von Informationen in Geschäftsangelegenheiten; betriebswirtschaftliche Beratung; Dateiverwaltung mittels Computer;

Klasse 41:

Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Durchführung/Organisation von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, Organisation, Durchführung und Leitung von Kolloquien, Workshops (Ausbildung), Konferenzen, Seminaren für Managementsysteme; Bereitstellung von Informationen im Bereich Aus- und Fortbildung sowie Erziehung, Durchführungen von Live-Veranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 35, vom 25. Januar 2021, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, wurde die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 17. Juli 2020 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde

ausgeführt, dass die angemeldete Wort-/Bildmarke aus den beiden farblich gestalteten Teilbegriffen „CARE“ und „CON“ bestehe. Sie sei zwar eine sprachliche Neuschöpfung, jedoch in ihrer Gesamtheit schutzunfähig, weil sie ohne weiteres als beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Dienstleistungen verstanden werde. Das englische Wort „CARE“ bedeute im Deutschen „Pflege, Aufsicht, Betreuung“. Der zweite Bestandteil „CON“ werde als Abkürzung von „convention“ verstanden und so auch vielfach verwendet. Der angesprochene Verkehr fasse die beiden Elemente „CARE“ und „CON“ in ihrer Gesamtheit lediglich als einen die Dienstleistungen beschreibenden Sachbegriff im Sinne von „Pflege-Convention“, „Pflege-Konferenz“ oder „Pflege-Messe“ auf. Auf solchen Kongressen, Messen und Tagungen würden sowohl Dienstleistungen der Klasse 35, beispielsweise Unternehmensberatung, Projektmanagement oder Werbung, als auch Dienstleistungen der Klasse 41, wie Bildung, Publikationen, Workshops, Seminare oder Live-Veranstaltungen, angeboten. Ebenso wenig könne die grafische Ausgestaltung dem gegenständlichen Zeichen zur Schutzfähigkeit verhelfen. Sie beschränke sich auf die farbige Ausgestaltung der beiden Wortbestandteile „CARE“ und „CON“ in Blau und Rot, womit keine über das Werbeübliche hinausgehende Besonderheit verbunden sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, dass der Beschluss vom 25. Januar 2021 nicht die Zurückweisung der Anmeldung in ihrer Gesamtheit trage. Einer Kombinationsmarke fehle der beschreibende Charakter, wenn der von ihr erweckte Eindruck hinreichend deutlich von dem abweiche, der durch die bloße Kombination ihrer Bestandteile entstehe. Die Anmelderin biete insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Dokumentation als auch der stationären und ambulanten Pflege an. Sie entwickle und vertreibe sowohl Hard- als auch Software, die der Erbringung der oben genannten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 dienen. Hierbei sei die Aussage der Markenstelle, dass die oben genannten Dienstleistungen auch auf Messen angeboten und vorgestellt werden könnten, wenig überzeugend. Die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 hätten teilweise keinerlei Bezug zur Pflege oder zu Veranstaltungen. Das Deutsche Patent- und Markenamt dürfe nicht darüber befinden, in welchem geschäftlichen Kontext, also für welche Dienstleistungen oder Waren der Inhaber einer Marke diese verwende, sondern müsse die Frage, ob eine Bezeichnung beschreibenden Charakter habe, für jede Dienstleistung und Ware individuell beurteilen.

Der Senat hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 11. Januar 2023 über seine vorläufige Auffassung informiert, dass das Deutsche Patent- und Markenamt die Markenmeldung für die Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Messen im Bereich der Pflege stehen, zu Recht zurückgewiesen habe. In Verbindung mit den sonstigen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen könne die angemeldete Bezeichnung aber schutzfähig sein. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin ihre Beschwerde mit Schriftsatz vom 17. März 2023 zurückgenommen, soweit sie sich nicht gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die im Tenor genannten Dienstleistungen richtet.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2021 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die folgenden Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

Klasse 35:

Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Erteilen von Auskünften in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Prozessabläufen, organisatorische Planung und betriebswirtschaftliche Beratung zur Sicherung der unternehmensspezifischen Qualitätsstandards, betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Unternehmens- und Geschäftsrisiken, organisatorisches Projektmanagement; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung (Beratungsdienste) in Fragen der Geschäftsführung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Beratung betreffend sowie Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Aktualisierung, Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Vervielfältigung von Dokumenten; Erstellen von Statistiken; Bereitstellung von Informationen in Geschäftsangelegenheiten; betriebswirtschaftliche Beratung; Dateiverwaltung mittels Computer.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 25. Januar 2021, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 11. Januar 2023 einschließlich der beigefügten Rechercheunterlagen und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige Beschwerde hat im zuletzt maßgeblichen Umfang auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens als Marke für die nach der teilweisen Rücknahme der Beschwerde noch gegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 stehen keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt ihm insoweit weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

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 ungerechtfertigten 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 bis 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 solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Wort-/Bildzeichen im beschwerdegegenständlichen Umfang.

a) Die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich vornehmlich an Fachkreise aus dem Bereich des Unternehmensmanagements. Maßgeblich ist damit auf deren Sichtweise im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft abzustellen.

b) Das Anmeldezeichen besteht aus den beiden farblich voneinander abgesetzten zusammengescriebenen Wortbestandteilen „CARE“ und „CON“. Erstgenannter stammt aus der englischen Sprache und wird mittlerweile auch von den inländischen Verkehrskreisen ohne Weiteres im Sinne von „Pflege, Versorgung, Fürsorge“ verstanden (vgl. Online-Wörterbuch „LEO“ unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/care>“, übermittelt als Anlage 1

zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Januar 2023; BPatG, 28 W (pat) 077/10 - HORSE CARE; 30 W (pat) 504/17 - LasikCare).

Das zweite Element „CON“ ist als Abkürzung für den englischen Begriff „convention“ im Sinne einer Veranstaltung für Menschen mit gleichartiger Interessenlage gebräuchlich (vgl. „Wikipedia“ unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Convention>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Januar 2023). Diesem kommen u. a. die deutschen Bedeutungen „Kongress, Übereinkommen, Versammlung, Zusammenkunft“ zu (vgl. Online-Wörterbuch „LEO“ unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/convention>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Januar 2023). Üblicherweise wird die Fachrichtung der „convention“ zunächst genannt. So finden sich folgende Wortverbindungen:

- „GERMAN COMIC CON“ (vgl. Artikel „Herzlich willkommen bei der GERMAN COMIC CON“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Januar 2023),
- „LEGO CON“ (vgl. „<https://www.lego.com/de-de/lego-con>“ als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Januar 2023) oder
- „PerMediCon“ (vgl. Artikel „Personalisierte Medizin Convention“ unter „<https://permedicon.de>“ als Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Januar 2023).

Es gibt zwar auch das englische Wort „con“ für u. a. „Betrug“, „Schwindel“ oder „Betrügerei“ (vgl. Online-Wörterbuch „LEO“ unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/con>“ als Anlage 9 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Januar 2023). Diese Bedeutungen sind jedoch in Deutschland kaum bekannt. Dies machen nicht nur die bereits genannten Verwendungsbeispiele des Wortes „CON“ bzw. „Con“ im Sinne einer „Messe“ bzw. „Zusammenkunft“, sondern auch der oben angesprochene deutsche Wikipedia-Eintrag zu „Convention“ deutlich, auf den nach Eingabe des Suchbegriffs „Con“ verwiesen wird.

In seiner Gesamtheit bedeutet das angemeldete Zeichen demnach „Pflege-Messe“ oder „Pflege-Kongress“.

c) Die zuletzt noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35

„Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Erteilen von Auskünften in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Prozessabläufen, organisatorische Planung und betriebswirtschaftliche Beratung zur Sicherung der unternehmensspezifischen Qualitätsstandards, betriebswirtschaftliche Planung und Überwachung von Unternehmens- und Geschäftsrisiken, organisatorisches Projektmanagement; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung (Beratungsdienste) in Fragen der Geschäftsführung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Beratung betreffend sowie Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Aktualisierung, Pflege, Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Vervielfältigung von Dokumenten; Erstellen von Statistiken; Bereitstellung von Informationen in Geschäftsangelegenheiten; betriebswirtschaftliche Beratung; Dateiverwaltung mittels Computer“

stehen mit einer Pflegemesse in keinem bzw. in keinem ausreichend engen sachlichen Zusammenhang, so dass der angemeldeten Wort-/Bildkombination insoweit kein bzw. kein eindeutig beschreibender Sinngehalt entnommen werden kann. Die besagten Tätigkeiten haben vornehmlich geschäftliche Aktivitäten, Personalangelegenheiten, betriebswirtschaftliche Themen, unternehmerische Belange, das Projektmanagement, die Organisation und Computerdaten zum Gegenstand. Von ihrer Grundausrichtung weisen sie keine oder nur unbedeutende sachliche Berührungspunkte zu einem Pflegekongress auf. Somit ist nicht nur ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt, sondern auch ein enger beschreibender Bezug des Anmeldezeichens zu den verbliebenen in Rede stehenden Dienstleistungen zu verneinen.

2. Dementsprechend ist dem beanspruchten Zeichen insoweit auch die Eignung als unmittelbar beschreibende Angabe abzusprechen. Es unterliegt damit keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der angegriffene Beschluss vom 25. Januar 2021 war demzufolge im tenorierten Umfang aufzuheben.

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty