



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 320/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 45 932.0**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2002 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Am 31. Juli 2001 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

### **Deutsche Leasing Investitionsindex**

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Kl. 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, nämlich die Erstellung von Zahlenmaterial zur Abbildung des Investitionsklimas und Festlegung von Gewichtungsfaktoren zur Zusammenfassung von Marktbereichen, Teilbereichen und vollständiger Indizes; Berechnung des Index auf der Grundlage von Ausrüstungsinvestitionen, insbesondere in den Bereichen Automobile, Equip, Com, Energie, Multimedia und Infrastruktur;

Kl. 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, nämlich für die Erstellung von Zahlenmaterial zur Abbildung des Investitionsklimas und Festlegung von Gewichtungsfaktoren zur Zusammenfassung von Marktbereichen, Teilbereichen und vollständiger Indizes, überwiegend mittels elektronischer Datenverarbeitung, DV-gestützte Auswertung von Zahlenmaterial

(Fassung des Dienstleistungsverzeichnis nach einer telefonischen Klarstellung mit der Markenstelle vom 28. August 2001).

Mit Beschluss vom 1. Juli 2002 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei der Marke um eine Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile, die auch in ihrer Gesamtheit keine Schutzfähigkeit begründen könnten. Der Verkehr werde der Wortfolge den Sachhinweis entnehmen, "dass es sich um eine Einrichtung/Institution mit Schwerpunkt ihres Tätigkeitsbereiches im deutschen Raum handelt, die Aussagen über das gesamtwirtschaftliche Investitionsverhalten in Deutschland liefert und in der Lage ist, präzise Einschätzungen der zukünftigen Entwicklung abzugeben". Dem Investitionsverzeichnis liege ein "Investitionsindex", ein Sachverzeichnis", zugrunde, das bestimmte statistische Messwerte (Veränderung wirtschaftlicher Tatbestände) beinhalte, die sich auf Leasing bezögen. Die Anmeldemarke sei in ihrer Begriffsbildung "leicht verständlich". Die leichte grammatikalische Verfremdung werde vom Verkehr nicht wahrgenommen. Sie sei für Mitbewerber freizuhalten und als allgemein verständliche Angabe nicht unterscheidungskräftig.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung verweist sie zunächst auf ihre bereits im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Darlegungen zur Verkehrsbekanntheit der Wortfolge "Deutsche Leasing" als Hinweis auf das Unternehmen der Anmelderin. Diese Ausführungen hat die Anmelderin durch Einreichung umfangreichen Begleitmaterials, insbesondere Presseauszüge, interne Pressespiegel, Übersichten über Werbeausgaben und Geschäftsberichte (seit 1971), ergänzt. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die keine überspannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft stelle, sei die Wortfolge "Deutsche Leasing Investitionsindex", schon wegen des schutzfähigen Bestandteils "Deutsche Leasing" unterscheidungskräftig, zumal es die angemeldete Wortfolge im deutschen Sprachgebrauch auch nicht gebe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmelde-  
marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den drei Worten "Deutsche", "Leasing" und "Investitionsindex" zusammen. Bei dieser Wortfolge fällt bereits auf, dass ihre Einzelbestandteile grammatisch nicht zueinander passen. Korrekt wäre sie erst, wenn Ergänzungen bzw. Wortveränderungen vorgenommen werden, wobei dann allerdings immer noch verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten in Betracht kommen, etwa "Deutsche Leasinggesellschaft – Investitionsindex" (also der Investitionsindex einer deutschen Leasinggesellschaft) oder "Deutscher Leasing-Investitionsindex" (also ein deutscher Investitionsindex, der in (irgend-)einem Zusammenhang mit Leasing ermittelt wird).

Es kann dahingestellt bleiben, ob nicht bereits die o.g. Sprachregelwidrigkeiten und die Uneindeutigkeit der Wortfolge dagegen sprechen, dass sie von den Mitbewerbern der Anmelderin zur freien Verwendung als beschreibende Angabe benötigt wird. Jedenfalls ist bei der Beurteilung des Vorliegens von Eintragungshindernissen auf die Sichtweise der beteiligten Verkehrskreise abzustellen. Dabei kommen aufgrund der mit dem Wort "nämlich, ..." eingeleiteten Zusätze im Dienstleistungsverzeichnis aus-

schließlich fachlich versierte Verkehrsteilnehmer in Frage, die sich mit der Ermittlung und Abbildung bzw. Darstellung des Investitionsklimas beschäftigen.

Von diesen Verkehrsteilnehmern muss erwartet werden, dass ihnen vor allem der in Deutschland gebräuchlichste Index zur Darstellung des Investitionsklimas bekannt ist. Es handelt sich dabei um den Investitionsindex des Ifo-Instituts, der nach dem Ergebnis der Senatsrecherche offensichtlich der führende Index dieser Art ist. Er wird, was dem angesprochenen (Fach-) Verkehr ebenfalls bekannt sein muss, durch eine Umfrage unter Leasing-Unternehmen ermittelt. Dabei handelt es sich offenbar um die im Bundesverband Deutscher Leasing Unternehmen (BDL) zusammengeschlossenen Unternehmen, denn der BDL wird gelegentlich als Mitermittler des Index genannt (vgl. [www.dal.de/10249c446ad.html?from = index](http://www.dal.de/10249c446ad.html?from=index): "Der auf den Zukunftseinschätzungen der Leasinggesellschaften basierende Investitionsindex, der zusammen vom Ifo Institut und dem Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) ermittelt wird, hat laut Ifo Institut einen kräftigen Sprung nach oben gemacht und ..."; vgl. a. z.B. [www.cesifo-group.de/portal/page?\\_pageid=36,105298&\\_dad=portal&\\_schema...](http://www.cesifo-group.de/portal/page?_pageid=36,105298&_dad=portal&_schema...)). Der Index gilt als Indikator für das Anziehen oder Abflauen wirtschaftlicher Investitionen, also des Investitionsklimas.

Sieht man von dem mit der Anmeldemarke bezeichneten Index der Anmelderin ab, so taucht im deutschsprachigen Internet kein weiterer Investitionsindex auf, mit dem das Investitionsklima abgebildet werden soll. Daher ist davon auszugehen, dass die mit der Beobachtung und Auswertung des Investitionsklimas befassten fachlich versierten Verkehrsteilnehmer wissen, dass ein sogenannter Investitionsindex nur oder jedenfalls zumeist auf der Grundlage von Daten errechnet wird, die bei Leasing-Unternehmen erhoben werden. Von diesen Verkehrsteilnehmern muss aber zugleich auch erwartet werden, dass sie die Anmelderin als eines der ältesten und größten Leasing-Unternehmen Deutschlands kennen und die Wortfolge "Deutsche Leasing" auf sie, also die Deutsche Leasing AG, beziehen. Insoweit hat die Anmelderin mit umfangreichem Material belegen können, dass sie eines der bedeutendsten deutschen Unternehmen im Bereich des Leasing ist.

Damit wird der Verkehr die angemeldete Wortfolge "Deutsche Leasing Investitionsindex", insbesondere nicht als beschreibende Angabe im Sinne (irgend-) eines "deut-

schen Leasing-Investitionsindex" verstehen, also eines Index, der versucht, das Investitionsklima auf der Grundlage von Leasingdaten abzubilden und sich insoweit z.B. von einem Kreditnachfrage-Investitionsindex unterscheidet. Auch die insoweit grammatikalisch unkorrekte Bildung der angemeldeten Wortfolge würde hiergegen sprechen. Vielmehr wird der "Deutsche Leasing Investitionsindex" vom Verkehr als ein weiterer Investitionsindex verstanden, der konkurrierend oder ergänzend zu dem bereits etablierten Ifo-Index hinzu tritt, und der von der Deutschen Leasing AG erstellt wird.

Insgesamt bestehen damit keine Anhaltspunkte für ein Freihaltungsbedürfnis. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass es offensichtlich auch keinen Fachbegriff "Leasing-Investitionsindex" gibt. Auch andere Schreibweisen dieses Begriffs waren nicht ermittelbar bzw. führten nur (mit dem vorangestellten Wort "Deutsche") zur Anmelderin. Damit kann nicht festgestellt werden, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine Wortfolge handelt, die vom Verkehr als beschreibende Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verstanden wird.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Wie oben ausgeführt, konnte ihr kein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden. Vielmehr wird sie vom fachlich versierten Verkehr allenfalls mit der Anmelderin in Verbindung gebracht und weist damit die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung auf.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI