



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 17/14

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
18. Dezember 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2008 041 677**

(hier: Lösungsverfahren S 271/11)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Knoll und die Richterinnen Grote-Bittner und Dr. Hoppe

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 25. Juli 2012 in der Hauptsache aufgehoben.

Die Löschung der angegriffenen Marke 30 2008 041 677 wird für sämtliche in den Klassen 35 und 36 eingetragenen Dienstleistungen angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die am 27. Juni 2008 angemeldete Wortmarke

**econ**

ist am 13. Oktober 2008 für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 unter der Nr. 30 2008 041 677 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

geführte Markenregister eingetragen worden; in den Klassen 35 und 36 für folgende Dienstleistungen:

#### Klasse 35

Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken, Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Buchführung, Buchprüfung, Büroarbeiten, Datenverarbeitung mittels Computer, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung von Steuererklärungen, Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellung von Geschäftsgutachten, Erstellung von Rechnungsauszügen, Erstellung von Wirtschaftsprognosen, Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung), kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Marketing (Absatzforschung), Marktforschung, Meinungsforschung, Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten), Personal- und Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalmanagementberatung, Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke, Unternehmensverwaltung, Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Zeitarbeitskräften, Zusammenstellung von Daten in Computerdaten-

banken, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), Überlassung von Zeitarbeitskräften

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen, Erteilung von Finanzauskünften, Factoring, Finanzanalysen, finanzielle Beratung, finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten), Finanzierungen, Finanzierungsberatung (Kreditberatung), Merger- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen.

Die Löschantragstellerin hat mit Schriftsatz vom 19. September 2011, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 20. September 2011, die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG begehrt und zwar für sämtliche in den Klassen 35 und 36 eingetragenen Dienstleistungen. Die Löschung der für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 45 hat die Löschantragstellerin demgegenüber nicht beantragt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschantrag, der ihr am 15. November 2011 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 18. November 2011, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag mit Beschluss vom 25. Juli 2012 zurückgewiesen. Es könne nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass es der angegriffenen Marke in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Lö-

schungsantrag an jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe bzw. fehle. Allerdings sei „econ“ ausweislich des Dudens die englische Abkürzung für „economical“, „economics“, „economy“ und bedeute „ökonomisch, wirtschaftlich“ bzw. „Ökonomie, Volkswirtschaft, Wirtschaftslehre, Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit“. Es sei aber fraglich, ob der angesprochene deutsche Verkehr diese Bedeutung der englischen Abkürzung erkenne. Gegen das Verständnis als Abkürzung spreche der fehlende Punkt am Ende des Zeichens. Darüber hinaus könne davon ausgegangen werden, dass wesentliche Teile des angesprochenen Verkehrs mit der Bezeichnung „econ“ keinen unmittelbaren Bezug zum englischen Wort „economy“ herstellen könnten. Eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Bezeichnung sei ebenfalls nicht feststellbar, da die Ergebnisse der Recherche lediglich firmen- oder markenmäßige Verwendungen der angegriffenen Bezeichnung und zwar oft nicht in Alleinstellung oder mit anderem Waren- bzw. Dienstleistungsbezug zeigten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin. Sie ist der Ansicht, dass es sich bei dem angegriffenen Zeichen um eine verständliche Abkürzung für „economical“, „economy“ und „economics“ handele. Ein entsprechendes Verkehrsverständnis folge schon daraus, dass es bereits im Jahr 1999 lexikalische Nachweise in weit verbreiteten deutschsprachigen Wörterbüchern gegeben habe. Darüber hinaus habe das Deutsche Patent- und Markenamt den Begriff „econ“ in diversen Entscheidungen wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende Angabe abgelehnt. Die zahlreiche Verwendung des angegriffenen Zeichens belege, dass es sich um eine Abkürzung handele, die im Sinne ihrer sprachlichen Bedeutung verwendet werde. Da die englischen Worte „economy“ und „economic“ auch in Deutschland allgemein bekannt seien und in ihrer Bedeutung verstanden würden, seien nicht nur diese Begriffe, sondern auch deren Abkürzungen als beschreibende Angaben freihaltungsbedürftig. Zudem weise das angegriffene Zeichen keinerlei Originalität auf, weil es sich schlicht um die einer gängigen Fremdsprache entnommene Abkürzung eines auch in Deutschland sehr verbreiteten Begriffs handele.

Die Löschantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 25. Juli 2012 aufzuheben und die angegriffene Wortmarke 30 2008 041 677 - econ für sämtliche in den Klassen 35 und 36 eingetragenen Dienstleistungen zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Beide Verfahrensbeteiligte regen zudem an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, die Marke sei nicht zu löschen, da weder in der Vergangenheit noch gegenwärtig Eintragungshindernisse im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG zweifelsfrei festzustellen seien. Insbesondere sei nicht nachgewiesen, dass das angegriffene Zeichen „econ“ im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch als Abkürzung für „economy“ bzw. „Wirtschaft“ verwendet werde. Dem stehe nicht entgegen, dass diese Bezeichnung in verschiedenen Abkürzungswörterbüchern aufzufinden sei, denn zum einen verfüge das angegriffene Zeichen nicht über einen Punkt am Zeichenende und sei für den Verkehr daher gar nicht als Abkürzung erkennbar. Zum anderen wiesen die Wörterbücher allenfalls darauf hin, dass es sich um eine englische Abkürzung handele; ob diese auch in den englischen Sprachgebrauch eingegangen sei, sei damit noch nicht besagt. Erst recht könne daraus aber nicht beschlossen werden, dass die Bezeichnung auch im deutschen Sprachgebrauch gängig sei. Dies sei ggf. durch die Einholung eines linguistischen Gutachtens zu verifizieren. Schon die Menge mehrerer zehntausend Abkürzungen in deutschen Abkürzungsverzeichnissen belege, dass nicht sämtliche dieser Abkürzungen im deutschen Sprachgebrauch gängig und verständlich sein könnten. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr das angegriffene Zeichen mit einem [i] am Zeichenanfang

aussprechen müsse, wenn er es als Abkürzung für „economical“ erkennen solle. Der inländische deutsche Verkehr werde das angegriffene Zeichen indes mit einem langgezogenen „e“, also [Ehcon] aussprechen. Auch für den technischen Bereich sei „econ“ keine gängige Abkürzung. Dies ergebe sich daraus, dass das Zeichen „econ“ auch für technische Produkte in verschiedenen Ländern eingetragen worden sei.

Darüber hinaus sei der Begriff „Economy“ auch viel zu unkonturiert, um eine konkrete Dienstleistung beschreiben zu können. Letztlich sei nämlich jede gewerbliche Tätigkeit Teil der „Economy“. Ein beschreibender Bezug im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen, bei denen es sich vornehmlich um Beratungsdienstleistungen im Rechts- und Finanzwesen handele, bestehe nicht, weil diese nicht durch Wirtschaftlichkeit im Sinne von (Ressourcen-)Sparsamkeit beschrieben würden. Es sei nämlich nicht Gegenstand einer Rechts- oder Steuerberatung, besonders „ressourcensparsam“ zu arbeiten oder hierüber zu beraten.

Die angegriffene Marke sei zudem durch Kürze, Originalität und Prägnanz gekennzeichnet und daher unterscheidungskräftig. Schließlich verweist die Inhaberin der angegriffenen Marke auf verschiedene amtliche und gerichtliche Entscheidungen, denen zu entnehmen sei, dass es sich bei dem Zeichen „econ“ im deutschen Sprachgebrauch um ein nicht gebräuchliches Phantasie- und Kunstwort handele.

Der Senat hat die Beteiligten mit Ladungszusatz vom 29. Juli 2014/ 1. August 2014 auf das mögliche Vorliegen von Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 50 Abs. 1 MarkenG zu den maßgeblichen Zeitpunkten hingewiesen und hierzu Auszüge aus verschiedenen Abkürzungsverzeichnissen bzw. Wörterbüchern und aus der Internetrecherche des Senates übersandt (im Folgenden zitiert als: Anlagen aus der Internetrecherche des Senats).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Löschantragstellerin ist zulässig und begründet.

### 1.

Die Antragstellerin hat den Löschantrag innerhalb der Zehnjahresfrist gem. § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt. Es liegt auch die Voraussetzung für die inhaltliche Prüfung des Löschantrags nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG vor, da die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschantrag rechtzeitig, innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, widersprochen hat.

### 2.

Der Löschantrag ist begründet, so dass der angefochtene Beschluss der Markenabteilung 3.4, mit dem der Löschantrag zurückgewiesen wurde, in der Hauptsache aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für die in den Klassen 35 und 36 eingetragenen Dienstleistungen gem. § 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG anzuordnen war.

**a)** Die Eintragung einer Marke wird gem. § 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Ebenso wie der Europäische Gerichtshof geht nunmehr auch der Bundesgerichtshof davon aus, dass



nicht der Tag der Markeneintragung, sondern der Anmeldezeitpunkt der „erste“ maßgebliche Stichtag für die Beurteilung der Schutzhindernisse i.S.d. § 50 Abs. 1 MarkenG ist (BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 872, Rn. 10 – Gute Laune Drops; BGH GRUR 2014, 482, Rn. 22 – test; ebenso zur GMV: EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41-57 – FLUGBÖRSE).

**b)** Das angegriffene Zeichen „econ“ ist geeignet, die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beschreiben. Diese Eignung war auch schon zum Zeitpunkt der Anmeldung, d.h. am 27. Juni 2008, gegeben.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen, die zum maßgeblichen Prüfungszeitpunkt ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können, nicht eingetragen werden. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, zur allgemeinen Verwendung frei zu halten. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung bzw. für eine Löschung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25, 30 – Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). Für die Prüfung, ob die Bezeichnung geeignet ist, als beschreibende Angabe zu dienen, ist auf das Verständnis des inländischen Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 – Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411,

Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla, BGH GRUR 2008, 900, Rn. 18 – SPA II; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 13 – smartbook).

Alle hier verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 können sich an den Handel bzw. an gewerblich tätige Unternehmen richten. Die Dienstleistungen der Klasse 36 und einzelne Dienstleistungen der Klasse 35 können sich zudem auch an Endverbraucher richten. Der Aufmerksamkeitsgrad des angesprochenen Verkehrs ist im Hinblick auf die Bedeutung der angebotenen Dienste zumindest durchschnittlich.

Die Bezeichnung „econ“ wird in der englischen Sprache als Abkürzung für „economical, economics, economy“ verwendet (siehe dazu Anlage 1 aus der Internetrecherche des Senats: Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011, Seite 138; Bertelsmann, Lexikon der Abkürzungen, 1994, Seite 163; Wörterbuch, Abkürzungen, garant Verlag GmbH, 2008, Seite 207). Dem entsprechend ist diese Abkürzung auch in englischsprachigen Wörterbüchern verzeichnet (siehe dazu Anlage 2 aus der Internetrecherche des Senats: Abbreviations Dictionary, 10. Auflage 2001, Seite 355; Langenscheidt Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch 2010, S. 317). Die Begriffe „economical“ und „economic“ bedeuten „wirtschaftlich, ökonomisch, sparsam“; „economics“ bedeutet „Volkswirtschaft“ und „economy“ bedeutet „Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit“ (Langenscheidt Muret-Sanders, a.a.O.). Die Buchstabenfolge „econ“ ist als Kurzform für „economical“ und „economy“ mit der Bedeutung, wirtschaftlich, Wirtschaftlichkeit geeignet, die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 nach ihrer Art und Bestimmung zu beschreiben.

Auch Abkürzungen kommen als beschreibende Art-, Beschaffenheits- oder Bestimmungsangaben im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht, zumal bei der Typisierung von Waren oder Dienstleistungen häufig eine möglichst knappe und griffige Ausdrucksweise bevorzugt wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 405). Abkürzungen sind daher schutzunfähig, soweit diese für die betei-

ligten Verkehrskreise verständlich sind und ebenso wie der zugehörige vollständige Begriff als Beschaffenheitsangabe eingesetzt werden können (BPatG 33 W (pat) 80/10 - MediLine; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 405; vgl. im Ergebnis ebenso zu: Art. 7 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94: EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 70 – BioID.).

Bei dem angegriffenen Zeichen handelt es sich um eine verständliche Sachangabe, denn der Verkehr war sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch gegenwärtig in der Lage, das Zeichen „econ“ als Kurzform für „economical“ bzw. „economy“ zu erkennen. Allerdings lässt sich die Annahme einer im Inland gebräuchlichen Abkürzung nicht darauf stützen, dass der Verkehr stets zu einer assoziativen Ergänzung einer Kurzform neige, wenn ihm der gesamte Begriff bekannt sei (vgl. BGH GRUR 2013, 731 Rn. 16 – Kaleido). Auf derartige sprachwissenschaftliche Erwägungen kommt es hier indes nicht an, weshalb auch das von der Inhaberin der angegriffenen Marke angeregte linguistische Sprachgutachten nicht einzuholen war. Vielmehr ergibt sich vorliegend schon aus dem Umstand, dass das angegriffene Zeichen jedenfalls seit dem Jahr 1994 in gängigen Abkürzungswörterbüchern verzeichnet ist, sowie aufgrund der großen Bedeutung der englischen Sprache und der hier abgekürzten Fachbegriffe im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen zweifelsfrei ein entsprechendes Verständnis des inländischen Verkehrs.

Bereits die Tatsache, dass das angegriffene Zeichen schon im Jahre 1994 - und damit über 10 Jahre vor dem Anmeldezeitpunkt - in einem bekannten deutschen Abkürzungswörterbuch verzeichnet war und dort, ebenso wie in zahlreichen weiteren Abkürzungswörterbüchern, auch aktuell noch verzeichnet ist (siehe dazu die bereits oben zitierten Dokumente aus der Anlage 1 der Internetrecherche des Senats), spricht eindeutig dafür, dass es sich um eine auch im Inland gebräuchliche oder jedenfalls verständliche Abkürzung eines englischen Begriffs handelt. Das zitierte Abkürzungswörterbuch aus dem Jahre 1994 wird von dem Verlag Bertelsmann und damit von einem großen deutschen Verlag herausgegeben. Es handelt sich daher

nicht um die vereinzelte Nennung einer Abkürzung in einem ungebräuchlichen oder unbekanntem Abkürzungsverzeichnis. Der Gebräuchlichkeit im inländischen Verkehr steht auch nicht entgegen, dass in diesem Abkürzungslexikon nicht nur Abkürzungen deutscher Begriffe, sondern auch solche fremdsprachiger Begriffe verzeichnet sind. Die Aufnahme einer fremdsprachigen Abkürzung in ein an den deutschen Verkehr adressiertes Wörterbuch belegt vielmehr, dass es sich um eine Abkürzung handelt, die auch im Inland in maßgeblichem Umfang verwendet und demzufolge auch verstanden wird, zumal nicht jedwede Abkürzung einer beliebigen fremden Sprache Raum in einem an den inländischen Verkehr gerichteten Abkürzungswörterbuch hätte.

Der inländische Verkehr wird das angegriffene Zeichen im maßgeblichen Produktzusammenhang auch ohne einen Punkt am Zeichenende als Abkürzung für „economical“ bzw. „economy“ erkennen. Der Verkehr ist nämlich daran gewöhnt, dass Abkürzungen oder Kurzformen eines Wortes auch ohne einen Punkt am Zeichenende verwendet werden. Dem entsprechend ordnet die Rechtsprechung regelmäßig auch (englischsprachige) Kurzformen ohne Punkt als verständliche Abkürzung ein (z.B.: „sys/SYS“ für „System“: BPatG 30 W (pat) 178/01 – SysDesign; BPatG 33 W (pat) 540/12- SUNSYS; „tec/TEC“ für „Technik“: BPatG 28 W (pat) 71/12 – LacTec; „LAB/lab“ für Labor: BPatG 28 W (pat) 71/12 – LacTec). Auch die weithin bekannte Kurzform „Eco“ wird häufig ohne einen Punkt am Zeichenende als Abkürzung für die Begriffe „economy“ bzw. „economical“ verwendet (vgl. BPatG 30 W (pat) 182/03 – ECO; BPatG 24 W (pat) 228/98 – ECO; BPatG 28 W (pat) 534/12 – ECO). Somit wird der Verkehr auch die dieser Kurzform ähnelnde und lexikalisch nachweisbare Kurzform „econ“ als weitere Abkürzung für „economical“ bzw. „economy“ erkennen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den Begriffen „economy“ bzw. „economical“ um Wörter handelt, die dem Grundwortschatz der englischen Sprache zugehören. Zudem wird der Begriff „Economy“ ausweislich des von der Inhaberin der angegriffenen Marke als Anlage AG 21 vorgelegten Auszugs aus dem „Duden - Die deutsche Rechtschreibung“ sogar als „eingedeutschtes“ Wort benutzt („Economyklasse, Economy fliegen“).

Hinzu kommt, dass Englisch gerade im Bereich der hier verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 als weit verbreitete Fachsprache eine besondere Rolle spielt und daher zumindest beim Fachverkehr gute Englischkenntnisse vorausgesetzt werden können. Insbesondere der Fachverkehr wird die Begriffe „economical“ bzw. „economy“ daher regelmäßig benutzen und dabei auch auf griffige Kurzformen zurückgreifen.

Hinzu kommt, dass die Kurzform „econ“ dem Verkehr nicht selten auch im Zusammenhang mit verschiedenen technischen Funktionen (vgl. z.B. Anlage 4 aus der Internetrecherche des Senats: „... eine econ-Taste“, „eine ECON-Funktion“, „eine ECON-Einstellung“, „die Econ Anzeige“) begegnet, was ebenfalls dafür spricht, dass der Verkehr ihre Bedeutung auch in Zusammenhang mit den hier verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen erkennen wird.

Dem steht im Übrigen nicht die Aussprache des Wortes „econ“ entgegen. Zum einen werden maßgebliche Teile des Verkehrs die Kurzform englisch und damit dem Sinn entsprechend korrekt mit einem [i] am Zeichenanfang aussprechen. Zum anderen würde aber auch eine Aussprache mit einem [e] am Zeichenanfang nicht von der Wortbedeutung wegführen, da sowohl die bekannten und gebräuchlichen Gesamtbegriffe „economy“ und „economical“ als auch deren weitere Abkürzung „eco“ im deutschen Sprachgebrauch derart üblich sind, dass der Verkehr auch insoweit zu einer leicht eingedeutschten Aussprache mit einem [e] am Wortanfang neigt, ohne dass dies von der Sachbedeutung wegführen würde (vgl. Anlage AG 21: „ die Economyklasse“, „Economy fliegen“).

Demzufolge wird der inländische Verkehr das angegriffene Zeichen „econ“ als Kurzform für „economical“ bzw. „economy“ und damit als Hinweis auf eine besonders wirtschaftliche oder der Wirtschaftlichkeit dienende Dienstleistung ansehen, wenn es ihm in Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 begegnet.

Sämtliche Dienstleistungen der Klasse 35 können der Steigerung der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens dienen, so dass mit der Sachangabe „Wirtschaftlichkeit“ der Zweck der Dienstleistung bezeichnet werden kann. Dies gilt typischerweise und insbesondere für Dienstleistungen, mit denen spezifische unternehmerische Dienstleistungen, wie Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeit, Überlassung von Arbeitnehmern, die Erteilung von Auskünften und Beratungen etc. auf Dritte übertragen werden. Ein derartiges „Outsourcing“ bezweckt zum einen Kosteneinsparungen zum anderen die Kompensation fehlender unternehmerischer Kapazitäten oder Defizite im notwendigen Fachwissen und dient damit der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, das diese Dienste nutzt (vgl. Anlage 3 aus der Internetrecherche des Senats: „Outsourcing - Arbeitsteilung in der Datenverarbeitung. Varianten, Verfahren, Wirtschaftlichkeit“). Gleiches gilt für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Gutachters, deren Tätigkeit zumindest als Nebeneffekt auch auf eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ausgerichtet sein kann, indem z.B. steuerrechtlich günstigere Unternehmens- und/oder Vertragsgestaltungen gewählt werden. Auch die Verbraucherberatung in Handels- und Geschäftsangelegenheiten soll es dem Verbraucher ermöglichen, wirtschaftlich zu handeln, indem er möglichst kostengünstige und effiziente Geschäfte tätigt (vgl. Anlage 3 aus der Internetrecherche des Senats: „Verbraucherzentrale NRW ist Garant für Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit“).

Darüber hinaus ist der Begriff „Wirtschaftlichkeit“ auch geeignet, die Dienstleistungen ihrer Art nach dahingehend zu beschreiben, dass diese selbst besonders wirtschaftlich sind. So wird beispielsweise die Wirtschaftlichkeit einer Werbung als allgemeiner Werbegrundsatz angesehen, der besagt, dass die Kosten der Werbung in einem vernünftigen Verhältnis zum Werbeerfolg stehen sollen (vgl. Anlage 3 aus der Internetrecherche des Senats).

Auch die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 36, die insbesondere Dienstleistungen aus dem Versicherungs-, Finanz- und Immobilienwesen

beinhalten, sind in besonderer Weise dazu bestimmt, die Wirtschaftlichkeit des Dienstleistungsnehmers zu fördern bzw. zu gewährleisten, z.B. durch Kosteneinsparungen (bspw. Erwerb einer günstigeren Immobilie oder Versicherung) und Gewinnmaximierung (bspw. Erwerb einer besonders ertragreichen Kapitalanlage). Darüber hinaus kann auch insoweit die Art der Dienstleistung selbst dahingehend bezeichnet werden, dass sie sich durch eine besondere Wirtschaftlichkeit auszeichnet, etwa indem die Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen in besonders wirtschaftlicher Weise erbracht werden. Dies kann beispielsweise erreicht werden, indem eigene Verwaltungskosten reduziert werden und/oder indem - etwa bei Wertpapiergeschäften oder Lebensversicherungen - nur in besonders rentable Objekte investiert wird, die zuvor einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen wurden.

Dem Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht nicht entgegen, dass es sich bei dem Begriff „econ“ um einen Begriff handelt, der mehrere Bedeutungen hat und zudem eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf deren Wirtschaftlichkeit umschreiben kann, ohne hierbei spezifische Produkteigenschaften zu präzisieren. Denn der Umstand, dass es sich um eine Aussage handelt, die das dahinter stehende Leistungsangebot nicht im einzelnen konkretisiert, steht ihrem Verständnis als reine Sachangabe nicht entgegen (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt), weil der Verkehr daran gewöhnt ist, auch durch vage und unbestimmte Begriffe inhaltliche Sachaussagen vermittelt zu bekommen.

Das Schutzhindernis setzt auch nicht voraus, dass eine Verwendung des Zeichens im aktuellen Sprachgebrauch nachweisbar ist, da es sowohl nach der Formulierung in § 8 Abs. 2 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch nach der entsprechenden Norm in der Markenrichtlinie (Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c Markenrichtlinie) ausreicht, wenn die Angaben zur Beschreibung von Waren und Dienstleistungen "dienen können" ohne dass bereits eine tatsächliche Verwendung erfolgt sein müsste (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 146

Rn. 32 - DOUBLEMINT). Hiermit wird klargestellt, dass bereits die bloße Eignung einer Angabe oder eines Zeichens zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllen kann.

Es spielt auch keine Rolle, ob es Synonyme, Abkürzungssynonyme oder sonstige nicht abgekürzte Begriffe gibt, mit denen dieselben Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, weil eine beschreibende Angabe nach dem Gesetzeswortlaut nicht erfordert, dass das Zeichen die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale darstellt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 42 - BIOMILD).

**c)** Die angegriffene Marke ist zudem zu löschen, weil sie nicht unterscheidungskräftig ist, so dass auch das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu den maßgeblichen Zeitpunkten festzustellen ist.

Die angemeldete Bezeichnung ist angesichts ihrer inhaltlichen Sachaussage über Merkmale der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig. Einer Wortmarke, die i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. c der Markenrichtlinie (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn.86 - Postkantoor). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Rn. 6 - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850, Rn.19 - FUSSBALL WM 2006 m.w.N.).

**d)** Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke auf andere Markeneintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667, Rn. 18 - Bild.t.-Online.de m.w.N.; BGH GRUR 2008, 1093, Rn. 18 - Marlene Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230, Rn. 12 - SUPER-



girl). Da die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hier vorliegen, kommt es auf die weiteren Eintragungen nicht an, weil zum einen aus zu Unrecht vorgenommenen Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Marke entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667, Rn. 18 – Bild.T-Online.de; BGH GRUR 2013, 522, Rn. 20 – Deutschlands schönste Seiten m.w.N.). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist nämlich keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

Ergänzend ist anzumerken, dass auch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke zitierten Entscheidungen nicht geeignet sind, die vom Senat vorgenommene Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens „econ“ in Frage zu stellen. Dies folgt schon daraus, dass in diesen Entscheidungen nicht davon ausgegangen wird, dass das Zeichen „econ“ in inländischen Lexika als Abkürzung verzeichnet sei. Das steht jedoch im Gegensatz zu den im Rahmen dieses Verfahrens festgestellten Einträgen in inländischen Abkürzungswörterbüchern.

### **3.**

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

### **4.**

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Der Senat hat die Frage des Vorliegens von Lösungsgründen aufgrund der nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH maßgeblichen Kriterien beurteilt. Dabei war weder

eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung:

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Grote-Bittner

Dr. Hoppe

Hu