



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 508/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Oktober 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 031 519.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

MAM Munich Asset Management

ist am 16. März 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 angemeldet worden:

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; insbesondere in den Bereichen Unternehmensgründung, Wagniskapital und Börseneinführung; Marktforschung und Marktanalyse; Meinungsforschung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren;

Klasse 36: Anlageberatung; Finanzportfolioverwaltung; kollektive Vermögensverwaltung; individuelle Vermögensverwaltung; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanz- und Finanzierungsberatung; treuhänderische Dienstleistungen; Finanzdienstleistungen; Vermögensverwaltung; Wertpapierverwaltung im Auftrag; Dienstleistungen bei der Emission von Anteilen von Investmentgesellschaften; Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Zeichnung und dem Rückkauf von Wertpapieren; finanzielle Analysen; Investmentmanagement; Fondsverwaltung; Dienstleistungen im Bereich von Investmentfonds und anderen Fonds; Dienstleistungen hinsichtlich offener Investmentfonds; Emission

und Verwaltung von Anteilen von Investmentgesellschaften; Finanzierungsdienstleistungen für private und juristische Personen; Dienstleistungen im Bereich der Wagniskapitalfinanzierungen; Handel mit Wertpapieren; Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten und deren Nachweis; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren und Unternehmensbeteiligungen; Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten; Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen; Dienstleistungen im Bereich der Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung; Immobilienhandel; Grundstücks- und Hausverwaltung;

Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen.

Mit Beschluss vom 30. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA die Anmeldung zurückgewiesen, da der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Zur Begründung ist ausgeführt, dass das angemeldete Zeichen aus einer Aneinanderreihung der englischsprachigen Begriffe „Munich“ (für „München“), „asset“ (für „Vermögen, Kapital, Kapitalanlage“) und „management“ (für „Management, Verwaltung, Betreuung“) bestehe. Diese Begriffe seien aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise jeweils schon für sich genommen unmittelbar verständlich. Darüber hinaus werde die Wortkombination „Asset Management“ auch in der deutschen Fachsprache im Sinne von „Vermögensverwaltung“ benutzt. Die der Wortfolge vorangestellte Buchstabenfolge „MAM“ sei erkennbar die Abkürzung der nachfolgende Sachangabe „Munich Asset Management“, so dass die Abkürzung im Verhältnis zur Wortfolge lediglich eine akzessorische Stellung einnehme. In der Gesamtheit habe das

Zeichen „MAM Munich Asset Management“ daher aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Wesentlichen die Bedeutung „Vermögensverwaltung in/aus oder für München“ und sei damit hinsichtlich aller mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beschreibend. Dies gelte auch für die Dienstleistungen der Klasse 35, da der Begriff „Asset“ auch die Bedeutung „Vermögenswerte eines Unternehmens“ habe, weshalb die Bezeichnung ein Sachhinweis auf die Verwaltung der Vermögenswerte eines Unternehmens sein könne. Weiterhin sei das Schlagwort „Asset Management“ eine Sachangabe im IT-Bereich, mit der IT-Systeme zur Maximierung der Effektivität von Anlagegütern und Dateninformationssysteme zur Verwaltung von Anlagegütern bezeichnet würden. Soweit die Anmelderin darauf verweise, dass der Begriff „asset“ mehrdeutig sei und auch die Bedeutungen „das Plus, der Gewinn, die Stärke, der Trumpf, die Ergänzung, der Zusatz“ haben könne, wie auch der Begriff „Management“ die weiteren Bedeutungen „die Leitung, die Regie, die Handhabung“, sei dem zu entgegnen, dass „Asset Management“ ein feststehender und bekannter Fachbegriff für „Vermögensverwaltung“ sei, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise die Wortkombination „Asset Management“ nicht in einem anderen Sinne verstehen könnten. Im Übrigen fehle einem Zeichen auch dann die Unterscheidungskraft, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen die beanspruchten Dienstleistungen beschreibe. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft könne auch nicht lediglich auf den Bestandteil „MAM“ abgestellt werden, da es bei mehrteiligen Marken stets auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit ankomme.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der Eintragung des Zeichens stünden keine Schutzhindernisse entgegen. Sowohl das Element „MAM“ als auch der Bestandteil „Munich Asset Management“ seien jeweils für sich genommen hinreichend unterscheidungskräftig, da sie keinen sachbeschreibenden Inhalt aufweisen würden. Dies gelte für das Element „MAM“ schon deshalb, weil es sich bei der Buchstabenfolge um ein lexikalisch nicht nachweisbares Kunstwort handle. Deshalb hätten sowohl das DPMA als auch das EuIPO das Zei-

chen „MAM“ für identische Dienstleistungen bereits als Marke eingetragen. Auch das Element „Munich Asset Management“ habe keinen, die streitgegenständlichen Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt, da es vollständig aus englischen Wörtern bestehe. Die maßgeblichen deutschen Verkehrskreise seien aber nicht in der Lage, die einzelnen Wörter zutreffend ins Deutsche zu übersetzen. Aus Sicht des angesprochenen Verkehrs handle es sich bei „Munich Asset Management“ um Kunstwörter ohne besondere Bedeutung. Daneben sei zu berücksichtigen, dass die Wortfolge nicht entsprechend den Regeln der englischen Grammatik gebildet sei. Erst die schlagwortartige Aneinanderreihung der Begriffe verleihe dem Zeichen Modernität und Prägnanz. Darüber hinaus sei eine Begriffstriaus besonders einprägsam. Selbst wenn man den angesprochenen Verkehrskreisen hinreichende Englischkenntnisse zusprechen wollte, so sei in der Wortfolge gleichwohl kein sachbeschreibender Hinweis zu sehen, da eine erhebliche gedankliche Deduktion erforderlich sei, um die Interpretationsweise des DPMA nachzuvollziehen. Sofern die Übersetzung der Begriffe gelinge, wiesen die Begriffe „Asset“ und „Management“ eine Vielzahl von unterschiedlichen Bedeutungsvarianten auf, welche in einem weiteren gedanklichen Schritt zueinander in Bezug gesetzt werden müssten. Dies zeige, dass die Wortfolge „Munich Asset Management“ keinesfalls ausschließlich im Sinne einer „Vermögensverwaltung in/aus/für München“ verstanden werden könne. Die angesprochenen Verkehrskreise würden vielmehr im Unklaren gelassen, inwieweit die Begriffe „Munich“ und „Asset Management“ miteinander in Verbindung stünden. Dies gelte umso mehr, als diverse Unternehmen, die Finanzdienstleistungen erbringen würden, Ortsbezeichnungen zu ihrer Corporate Identity rechneten, ohne dass sich deren Leistungen auf diesen Ort beschränken würden (z. B. „Dresdner Bank“ oder „Hannoversche Leben“). Darüber hinaus fehle die Unterscheidungskraft nur den Zeichen, die für wesentliche Merkmale der betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschreibend seien. Die geografische Herkunft von Finanzdienstleistungen sei aber offenkundig kein Merkmal, das der durchschnittliche Verbraucher bei seiner Entscheidung berücksichtige. Im Übrigen hätten die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 erkennbar keinen Bezug zu der Dienstleistung „Vermögensverwaltung“. Nachdem das Gesamtzeichen

„MAM Munich Asset Management“ aus jeweils für sich genommen nicht beschreibenden Elementen zusammengesetzt sei, könne erst recht das Gesamtzeichen nicht als beschreibend qualifiziert werden. Deswegen könne der vorliegende Sachverhalt nicht mit den EuGH-Entscheidungen „Natur Aktien Index“ und „Multi Markets Fund“ verglichen werden. Die dortigen Wortfolgen würden – anders als die beschwerdegegenständliche – tatsächlich einen unmittelbar beschreibenden Gehalt aufweisen. Darüber hinaus könne einem Wortzeichen, das aus einem Akronym und der entsprechenden Wortfolge zusammengesetzt sei, der markenrechtliche Schutz nur versagt werden, wenn sämtliche Bestandteile des Zeichens schutzunfähig seien (vgl. BPatG GRUR 1989, 513 – IBA Internationales Biographisches Archiv). Schließlich sei das angemeldete Zeichen durch das Kunstwort „MAM“ geprägt, da dieses als eigenständige lautliche Einheit bzw. Kunstwort wahrgenommen werde. Dabei komme dem Element „MAM“ auch eine exponierte, prägende Stellung am stärker beachteten Zeichenanfang zu. So habe auch das Bundespatentgericht in der Sache „ume unique media entertainment“ (Beschluss vom 15.10.2014 – Az.: 27 W (pat) 539/14; vgl. auch GRUR 2015, 271) in expliziter Abgrenzung zu den Entscheidungen „NAI — Natur Aktien Index“ und „Multi Markets Fund MMF“ – die Eintragungsfähigkeit der Bezeichnung „ume unique media entertainment“ bejaht. Die Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens sei nach dieser Entscheidung des Bundespatentgerichts gegeben, wenn das Akronym nicht als Abkürzung eines Fachbegriffs wirke. Schließlich sei darauf hinzuweisen, dass das Bundespatentgericht auch die ähnlich gebildete Marke „VKS VISUAL KNITTING SYSTEM“ für u. a. „Textilmaschinen, Steuerungsgeräte und –programme hierfür“ als schutzfähig angesehen habe, weil der Buchstabenbestandteil „VKS“ nicht als Fachabkürzung qualifiziert werden könne (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.01.1997 – 32 W (pat) 33/96).

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2015 aufzuheben und die Eintragung der Marke zu verfügen.

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung unter anderem unter Hinweis auf die nach Auffassung der Anmelderin von der Rechtsauffassung des erkennenden Senats abweichende Entscheidung BPatG 27 W (pat) 539/14 die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin, den Ladungszusatz des Senats vom 25. September 2017, auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der angemeldeten Bezeichnung fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vor-

dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops) bzw. die für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). 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 – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Zumindest unter dem letzten Gesichtspunkt fehlt dem angemeldeten Zeichen, das aus der Wortfolge „Munich Asset Management“ und dem der Wortfolge vorangestellten Buchstabenfolge „MAM“ besteht, im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen die Unterscheidungskraft.

1.1. Die Markenstelle für Klasse 36 hat in ihrem Beschluss vom 30. November 2015 zutreffend ausgeführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „Munich Asset Management“ ohne Weiteres im Sinne von „Münchener Vermögensverwaltung“ erfassen werden. Dies gilt nach Auffassung des Senats jedenfalls für den auch angesprochenen und insoweit für sich genommen bereits ausreichend maßgeblichen Fachverkehr (vgl. dazu EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla), aber wohl auch für einen maßgeblichen Teil des angesprochenen allgemeinen Verkehrs. Der Begriff „Asset Management“ ist in der deutschen Fachsprache im Sinne von „Vermögensverwaltung“ gebräuchlich und in dieser Bedeutung auch lexikalisch nachweisbar. Auf die Rechercheunterlagen des Senats, die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 25. September 2017 übersandt worden sind, wird Bezug genommen. Das Wort „Munich“ ist

dem Verkehr als die englische Bezeichnung der Stadt München und damit als geografische Herkunftsangabe ohne Weiteres geläufig. Ausgehend davon wird der Fachverkehr, aber auch ein erheblicher Teil des allgemeinen Verkehrs, die Wortfolge ohne jegliches Nachdenken als einen sachlich beschreibenden Hinweis auf einen Anbieter von Vermögensverwaltung verstehen, der seinen Sitz in München hat bzw. dessen Dienstleistung – in welcher Form auch immer – auf die Stadt München oder den Raum München bezogen sind. Die Auffassung der Anmelderin, dass die Wortfolge „Munich Asset Management“ für den Verkehr unverständlich sei bzw. dass zu ihrem Verständnis mehrere Gedankenschritte erforderlich seien, kann nicht gefolgt werden, zumindest soweit der Fachverkehr betroffen ist. Die Annahme, dass Personen, die beruflich mit dem Immobilienwesen oder der Finanz- und Vermögensverwaltung befasst sind, den Fachbegriff „Asset Management“ oder das Wort „Munich“ nicht kennen sollten bzw. nicht in der Lage sein sollten, die Begriffe sinnvoll aufeinander bezogen zu verstehen, liegt völlig fern. Die Frage, wie die auch angesprochenen Verbraucher das angemeldete Zeichen verstehen werden, kann letztlich als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da wie oben dargelegt, schon das Verständnis der Fachkreise für sich genommen ausschlaggebend ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 41; zum Verständnis fremdsprachiger Begriffe seitens des Durchschnittsverbrauchers, das nicht zu gering veranschlagt werden darf vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 168).

1.2. Weiterhin hat die Markenstelle für Klasse 36 zutreffend ausgeführt, dass auch der Zeichenbestandteil „MAM“ die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens nicht begründen kann. Buchstabenfolgen sind für sich genommen grundsätzlich markenfähig und weisen als Marken im Regelfall normale Kennzeichnungskraft auf, wenn keine konkreten Anhaltspunkte für eine Schwächung der Unterscheidungskraft bestehen (BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe „Z“; GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX). Das Fehlen der Unterscheidungskraft ist im Einzelfall und unter Berücksichtigung der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen, wobei zur Verneinung der Unterscheidungskraft konkrete Feststellungen erforderlich sind (vgl. Ströbele/

Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 200). Nachdem es bei der Frage der Schutzfähigkeit eines Zeichens auf das Zeichen in seiner Gesamtheit ankommt, wird der Verkehr im konkreten Zeichenzusammenhang die Buchstabenfolge „MAM“ ohne weiteres als die Abkürzung bzw. als Akronym der nachfolgenden (beschreibenden) Begriffe erfassen. Dieses Verständnis liegt nahe, weil die Buchstaben- und die Wortfolge jeweils aus nur drei Elementen bestehen und die einzelnen Buchstaben den Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter entsprechen. Das unmittelbare Erfassen einer Buchstabenfolge als Akronym wird erleichtert, wenn die Buchstaben keinem zusammengesetzten Hauptwort zuzuordnen sind (wie etwa in „AEG“ – „Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft“). Auch die Tatsache, dass die Buchstabenfolge „MAM“ grundsätzlich als Wort aussprechbar ist, steht dem oben dargelegten Verkehrsverständnis nicht entgegen, da der Verkehr auch an solche Akronyme gewöhnt ist. So wird beispielsweise das Akronym „MAN“, das für die „Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg“ steht, stets als Buchstabenfolge ausgesprochen. Ausgehend hiervon verliert vorliegend auch die möglicherweise für sich genommen schutzfähige Buchstabenkombination „MAM“ in der Kombination mit den nachfolgenden beschreibenden Begriffen ihre Schutzfähigkeit, weil sie nur als Akronym der beschreibenden Begriffe verstanden wird (vgl. hierzu die EuGH-Rechtsprechung im Urteil vom 15. März 2012 zu den Bezeichnungen „Multi Markets Fund MMF“ (Az. C-90/11) und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ (Az. C-91/11) = GRUR 2012, 616 – Alfred Strigl/DPMA und Securvita/Öko-Invest und die Entscheidung BPatG 25 W (pat) 10/15 – EB Evangelische Bank, die letztgenannte Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Soweit sich die Anmelderin auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts Az. 29 W (pat) 189/88 – IBA Internationales Biographisches Institut, vom 1. März 1989, und Az. 32 W (pat) 33/96 – VKS Visual Knitting System, vom 22. Januar 1997 beruft, ist dem entgegenzuhalten, dass diese lange vor der oben genannten und in Bezug auf die konkrete Zeichenkonstellation rechtlich bindende Entscheidung des EuGH ergangen sind. Das angemeldete Zeichen entspricht vollständig der Fallkonstellation, die vom EuGH zu entscheiden war, so dass vorliegend festzustellen ist, dass sich die Buchstaben- und die Wortfolge gegenseitig

erläutern und die Buchstabenfolge eine akzessorische Stellung einnimmt. Auch der Hinweis auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts Az. 27 W (pat) 539/14 – ume unique media entertainment vom 15. Oktober 2014, gibt zu keiner anderen Beurteilung Anlass, da das Bundespatentgericht dort davon ausgegangen ist, dass der Verkehr die im angemeldeten Zeichen enthaltene Buchstabenfolge nicht als Akronym der nachfolgenden (für sich genommen schutzunfähigen) Wortfolge verstehe. Insoweit beruht die dortige Entscheidung auf einer anderen Tatsachenfeststellung.

1.3. Soweit die Anmelderin vorbringt, dass der Verkehr daran gewöhnt sei, dass die Unternehmenskennzeichen von Bankinstituten häufig durch eine Kombination von allgemein verwendbaren Adjektiven, insbesondere regionaler Bezeichnungen, mit weiteren sachhinweisenden Begriffen, wie etwa „Bank“ gebildet würden, kann auch dies die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen. Die von der Anmelderin beschriebene Gewohnheit nimmt ganz wesentlich auf die regionale Herkunft bzw. auf die geographische Lage des ursprünglichen Geschäftslokals bzw. Bankhauses im Wortsinne Bezug. So ist z. B. die (nicht mehr existente) „Dresdner Bank“ nach dem Stammsitz des Instituts in Dresden benannt worden. Ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug kann aber insbesondere auch zwischen den Bezeichnungen von Verkaufs- und Vertriebsstätten bzw. von Angebotsstätten und den dort vertriebenen Produkten gegeben sein. Zwar handelt es sich bei solchen Bezeichnungen eigentlich nicht um beschreibende Angaben i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie nicht der unmittelbaren Beschreibung der dort hergestellten oder vertriebenen Waren bzw. angebotenen Dienstleistungen dienen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Tz. 15 – HOUSE OF BLUES). Daraus folgt aber noch nicht, dass solche Bezeichnungen Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweisen. Insoweit ist nämlich zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen ist, denen der Verkehr für die fraglichen Produkte einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH

GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – BIOMILD). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an hinreichender Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die beanspruchten Produkte selbst nicht unmittelbar beschreiben, durch die aber ein enger beschreibender Bezug hierzu 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 Produkte sieht (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Rn. 9 – STREETBALL; GRUR 2008, 1093, Rn. 15 – Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Nicht anders verhält es sich bei der vorliegenden Markenmeldung. Wie oben dargelegt, wird der Verkehr wegen der Gewöhnung an regionale Bezeichnungen bei Geld- oder Finanzinstituten in dem Zeichen lediglich einen Hinweis auf den Tätigkeitsort des so bezeichneten Anbieters von Vermögensverwaltung, aber keine eindeutige, die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen kennzeichnende Bezeichnung entnehmen (vgl. BPatG 25 W (pat) 10/15 – EB Evangelische Bank; die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

1.4. Das vorbezeichnete Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG betrifft zunächst unmittelbar die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, die regelmäßig von Vermögensverwaltern angeboten oder vermittelt werden. Zwischen allen weiteren beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 besteht ein hinreichend enger, die Unterscheidungskraft ausschließender beschreibender Bezug, weil diese Produkte entweder im Bereich der Vermögensverwaltung eine maßgebliche Rolle spielen oder spezifisch für Vermögensverwalter erbracht werden können. Dies betrifft insbesondere Dienstleistungen der Klasse 35 im Bereich der Unternehmensgründung, da insoweit Investitionen in sogenannte „Startups“ betroffen sein können. Markt- und Meinungsforschungsunternehmen bieten ihre Dienstleistungen Unternehmen aus der Branche der Vermögensverwaltung an. Dienstleistungen im Bereich der Forschung und Entwicklung der Klasse 42 spielen für Vermögensverwaltungen insoweit eine relevante Rolle, als derzeit die Nutzung

großer Datenmengen (Stichwort: „Big Data“) auch zum Zwecke der Vermögensverwaltung bzw. Geldanlage Gegenstand der Forschung sind.

2. Im Übrigen spricht viel dafür, dass im Umfang der Beschwerdezurückweisung auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Eintragung des angemeldeten Zeichens im oben dargelegten Umfang entgegensteht. In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sind allgemeine Waren- und Dienstleistungsanbieterangaben (d. h. solche, die nur aus allgemeinen geografischen, anderen sachbezogenen und/oder gruppenspezifischen Angaben ohne weitere kennzeichnende Bestandteile bestehen) teilweise als freihaltungsbedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. dazu aus jüngerer Zeit z. B. Beschluss vom 9. Juli 2013, 24 W (pat) 524/11 – HKR Rechenzentrum GmbH; Beschluss vom 17. April 2013, 29 W (pat) 563/12 – Gesamtverband Autoteile-Handel und Beschluss vom 22. März 2012, 30 W (pat) 73/11 – Hochschulkrankenhaus Köln) und teilweise als nicht unterscheidungskräftig beurteilt worden (vgl. z. B. Beschluss vom 27. November 2014, 30 W (pat) 518/13 – rheuma-liga-nds und Beschluss vom 24. April 2014, 25 W (pat) 538/12 – Harzer Apparatewerke; die vorstehend genannten Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Der Bundesgerichtshof hat in seiner jüngeren Rechtsprechung, eine Tendenz erkennen lassen, das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – ähnlich wie dies anerkannterweise beim Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft seit langem der Fall ist – eher weiter zu ziehen und darunter nicht mehr nur Angaben zu subsumieren, die sich auf Umstände beziehen, welche die Ware oder Dienstleistung unmittelbar betreffen, sondern darüber hinaus auch solche Angaben als beschreibend anzusehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt werden kann (vgl. dazu BGH GRUR 2012, 272, Rn. 14 – Rheinpark-Center-Neuss; siehe dazu im Übrigen auch die mit dem vorliegenden Fall von der Konstellation überaus vergleichbare Fallgestaltung in BGH GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Im Ergebnis kann

die Frage des Freihaltungsbedürfnisses insoweit aber offen gelassen werden, nachdem schon das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft einer Eintragung entgegensteht.

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht angezeigt, § 83 Abs. 2 MarkenG. Soweit die Anmelderin vorträgt, dass der erkennende Senat von der Rechtsprechung des 27. Senats abweiche, rechtfertigt auch dies die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht. Zum einen ist der 27. Senat in der genannten Entscheidung – wie oben dargelegt – von einem anderen Sachverhalt ausgegangen. Zum anderen folgt der erkennende Senat – wie oben dargelegt – der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs, insbesondere bei der Frage der Unterscheidungskraft von Wortzeichen, die eine Kombination von Akronymen und Wortfolgen darstellen. Im Übrigen wäre, unterstellt, dass der 27. Senat in seiner Entscheidung von der obergerichtlichen Rechtsprechung bzw. den bindenden Vorgaben des EuGH in den Entscheidungen über Vorlagefragen hätte abweichen wollen, die Zulassung der Rechtsbeschwerde über die Beteiligung der Präsidentin des DPMA gem. § 68 Abs. 2 MarkenG bzw. eine Vorlage an den EuGH im dortigen, aber nicht im vorliegenden Beschwerdeverfahren angezeigt gewesen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdeführerin 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