



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 71/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2013 032 564.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2017 durch die Richterin Lachenmayr-Nikolaou als Vorsitzende, den Richter Paetzold und den Richter Dr. Himmelmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 3. Juli 2014 und vom 3. Dezember 2015 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die nachfolgend genannten Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 35: Werbung, insbesondere Veröffentlichung von Anzeigen Dritter; Erfassung, Zusammenstellung, Systematisierung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken; Vermittlung von Verträgen für Dritte.

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software einschließlich Entwurf und Entwicklung von Datenbanken; Zurverfügungstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software und nicht herunterladbaren Datenbanken; Software as a Service (SaaS);

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen, insbesondere Verwaltung und Verwertung von Urheber- und gewerblichen Schutzrechten.

## **Gründe**

I.

Am 22. Mai 2013 ist das Zeichen

**WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT**

von der Anmelderin – vor ihrer Umfirmierung noch unter der Firma G... AG & Co KG – für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 und 45 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2014, der Anmelderin und Beschwerdeführerin zugestellt am 8. Juli 2014, hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, die Anmeldung teilweise, und zwar unter anderem in Bezug auf die nachfolgend genannten Dienstleistungen, wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen:

Klasse 35: Werbung, insbesondere Veröffentlichung von Anzeigen Dritter; Erfassung, Zusammenstellung, Systematisierung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken; Vermittlung von Verträgen für Dritte;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software einschließlich Entwurf und Entwicklung von Datenbanken; Zurverfügungstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software und nicht herunterladbaren Datenbanken; Software as a Service (SaaS);

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen, insbesondere Verwaltung und Verwertung von Urheber- und gewerblichen Schutzrechten.

Darüber hinaus waren noch andere Waren und Dienstleistungen Gegenstand der Zurückweisung durch das DPMA. Insoweit hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin die Markenmeldung im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf Hinweis des Senats zurückgenommen.

Mit weiterem Beschluss vom 3. Dezember 2015, der Beschwerdeführerin zugestellt am 8. Dezember 2015, hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, die gegen den Erstbeschluss gerichtete Erinnerung der Beschwerdeführerin vom 8. August 2014 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass der Wortfolge „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ keine Unterscheidungskraft zukomme. Ob auch ein Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne offen bleiben. Diese sprachüblich aus Wörtern der deutschen Alltagssprache gebildete und ohne Weiteres verständliche Wortfolge werde vom angesprochenen Verkehr dahingehend verstanden, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handele, die sich thematisch mit dem Zusammenhang zwischen der Wirtschaft und der Gesellschaft bzw. mit dem Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen. Dies gelte für sämtliche von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen. Sie alle könnten sich mit der Frage befassen, wie Wirtschaft und Gesellschaft in Wechselwirkung stehen. Dies sei auch für juristische Dienstleistungen zutreffend, die sich mit dem Wirtschaftsrecht beschäftigen, das Finanzwesen, das erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft habe etc. Dabei müsse nicht genau definiert werden, worin der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Gesellschaft bestehe. Eine gewisse Unschärfe der angemeldeten Wortfolge führe nicht zu deren Schutzfähigkeit.

Die Wortfolge „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ benenne dementsprechend Thema und Zweck der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Vergleichbar gebildete Bezeichnungen wie „Frau und Wirtschaft“, „Erfahrung ist Zukunft“, „Technik und Wirtschaft“ oder „Recycling ist Zukunft“ würden bereits beschreibend verwendet.

Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich somit in einer rein sachbezogenen Aussage, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen mit dem Zusammenwirken von Wirtschaft und Gesellschaft zu tun hätten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 8. Januar 2016. Sie führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, dass dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne.

Die Wortfolge „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ enthalte bereits keine beschreibende Sachangabe. Ihr sei insbesondere nicht zu entnehmen, dass es sich

bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen um solche handele, die sich mit dem „Zusammenhang“ zwischen Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen.

Selbst wenn der Verkehr der Wortfolge einen beschreibenden Gehalt entnehmen sollte, so erschöpfe sie sich nicht in einer beschreibenden Sachangabe. Der Markenbegriff sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Bereits den Begriffen „Wirtschaft“ und „Gesellschaft“ für sich genommen kämen jeweils verschiedene Bedeutungen zu, so dass es einer Interpretation des angesprochenen Verkehrs bedürfe, der sich für eine der denkbaren Alternativen entscheiden müsse. Diese Interpretationsbedürftigkeit des Markenbegriffs werde dadurch verstärkt, dass die beiden unterschiedlichen Begriffe „Wirtschaft“ und „Gesellschaft“ durch ihre Verbindung mit dem Verb „ist“ gleichgestellt würden. Nach dem Wortsinn seien Wirtschaft und Gesellschaft also „ein und dasselbe“, was erkennbar keinen Sinn mache. Diese originelle Verknüpfung der Begriffe mit dem Verb „ist“ zwingt den Verkehr dazu darüber nachzudenken, was mit der Aussage gemeint sein könne. Bereits aus dem angegriffenen Beschluss ergebe sich, dass der Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung unklar sei, da das DPMA selber unterschiedliche Bedeutungen nenne, indem es an einer Stelle vom „Zusammenhang“ zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, an anderer Stelle vom „Verhältnis“ von Wirtschaft und Gesellschaft und an dritter Stelle von der „Wechselwirkung“ zwischen Wirtschaft und Gesellschaft schreibe. Dies zeige, dass es aufgrund der Vieldeutigkeit der Begriffe „mehrerer Gedankengänge“ bedürfe, um der Wortfolge überhaupt einen eventuellen beschreibenden Gehalt zu entnehmen.

Bei der Begriffskombination „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ handele es sich des Weiteren nicht um gebräuchliche Werbeworte. Die vom DPMA genannten Beispiele wie „Frau und Wirtschaft“ etc. wiesen keine vergleichbaren Interpretationsmöglichkeiten auf.

Der Markenbegriff sei zudem kurz und prägnant. Dies sei ein weiteres Indiz für seine Eignung als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass sich die Begriffskombination „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ in einer beschreibenden Sachangabe er-

schöpfe, so fehle es schließlich an einem engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die meisten der beanstandeten Waren und Dienstleistungen würden überhaupt keinen gedanklichen Inhalt aufweisen, der beschrieben werden könne, bzw. würden üblicherweise mit einem Firmennamen oder einem abstrakten Schlagwort bezeichnet.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 3. Juli 2014 und 3. Dezember 2015 aufzuheben, soweit die Anmeldung hinsichtlich der noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen zurückgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen in der Sache Erfolg. Da der Anmeldung insoweit keine Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen, waren die angegriffenen Beschlüsse des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 3. Juli 2014 und 3. Dezember 2015 aufzuheben. Insbesondere steht der Anmeldung der Bezeichnung „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft 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, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 8 – Link economy).

Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 27 – Bio-ID; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smart-book). Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (EuGH, GRUR 2003, 604, Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 17 – smart-book).

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. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. 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 2014, 569,

Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat; BGH, GRUR 2009, 952, Rn. 10 – DeutschlandCard). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen 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, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 13 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 11 – Link economy; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).

Von diesen Grundsätzen ist auch in Bezug auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen insbesondere Slogans auszugehen, an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen sind (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 44 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]); BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 14 – Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 11 – Link economy).

Von mangelnder Unterscheidungskraft ist daher bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook). Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]).

Weist die Wortfolge einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterschei-

dungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 14 – Gute Laune Drops).

Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 29 – Chiemsee; Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus den allgemein verständlichen deutschen Substantiven „Wirtschaft“ und „Gesellschaft“, die mit dem Verb „ist“ verbunden sind, zusammen. Im Zusammenhang mit den noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 45 werden die angesprochenen Verkehrskreise dieser Dienstleistungen, zu denen jedenfalls auch die allgemeinen Verkehrskreise gehören, der Wortfolge „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ jedoch keinen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis entnehmen.

Zwar können die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 45 wie beispielsweise Werbung, Finanzdienstleistungen oder juristische Dienstleistungen mit den Bereichen „Wirtschaft“ und „Gesellschaft“ zusammenhängen, sich gegebenenfalls mit dem Zusammenspiel von Wirtschaft und Gesellschaft befassen oder beispielsweise speziell für den Bereich der Wirtschaft an-

geboden werden. Die angemeldete Bezeichnung weckt daher insoweit gewisse Assoziationen und weist beschreibende Anklänge auf. Dies ist jedoch für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht ausreichend.

Die Bezeichnung „Wirtschaft ist Gesellschaft“ erschöpft sich in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 45 insbesondere nicht in einem bloßen Hinweis auf den Inhalt oder das Thema dieser Dienstleistungen dahingehend, dass sich diese mit dem Zusammenhang oder dem Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft befassen. Diese Dienstleistungen werden nach den Feststellungen des Senats zwar teilweise branchenbezogen, nicht jedoch typischerweise inhaltlich-thematisch bezeichnet (zur Dienstleistung „Werbung“ vergleiche ergänzend BGH, GRUR 2009, 949, Rn. 23 f. – My World). Der angemeldeten Bezeichnung kommt in diesem Kontext nicht lediglich eine werktitelartige Funktion zu. Auch im Übrigen kann der Wortfolge „Wirtschaft ist Gesellschaft“ im Zusammenhang mit den noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ein konkreter, unmittelbar verständlicher Aussagegehalt – insbesondere im Hinblick auf die Gleichstellung der Substantive „Wirtschaft“ und „Gesellschaft“ durch das Verb „ist“ – nicht entnommen werden.

Vor diesem Hintergrund kann ebenso wenig ein enger beschreibender Bezug der angemeldeten Wortfolge zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen angenommen werden.

Die Recherchen des Senats haben schließlich nicht ergeben, dass die Wortfolge „WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ zum Anmeldezeitpunkt bereits Verwendung gefunden hat. Es handelt sich bei dieser zudem auch inhaltlich nicht um eine werbeübliche Anpreisung, die stets als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, zumal ihr eine bestimmte werbende Aussage nicht entnommen werden kann.

Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen steht der angemeldeten Wortfolge

„WIRTSCHAFT IST GESELLSCHAFT“ insoweit auch ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

Die angegriffenen Beschlüsse waren aus diesen Gründen im zuletzt beantragten Umfang aufzuheben.

### 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.

Lachenmayr-Nikolaou

Paetzold

Dr. Himmelmann

Ko