



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 551/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 018 949.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. August 2016 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

OFFICEFIRST IMMOBILIEN

ist am 1. Juli 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet wurde:

Klasse 35: Verwaltung und Pflege von Vertragsbeständen [Büroarbeiten] im Immobilienbereich; Erstellung von Marketingkonzepten sowie Durchführung von Werbemaßnahmen zur Fortentwicklung des Immobilienbestandes; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; organisatorisches Projektmanagement im Immobilienbereich; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren;

Klasse 36: Gebäudeverwaltung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht; Grundstücks- und Immobilienverwaltung; Schätzung von Immobilien; Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung, Leasing und Verpachtung von Immobilien; Vermögensverwaltung; Verwaltung von Finanzanlagen in Form von Anteilen an Immobili-

enpersonengesellschaften, Anteilen an REIT [Real Estate Investment Trust]-Dienstleistungsgesellschaften, Anteilen an Auslandsobjektgesellschaften, Anteilen an Kapitalgesellschaften; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben;

Klasse 37: Pflege von Immobilienbeständen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Immobilien einschließlich den damit fest verbundenen Versorgungseinrichtungen insbesondere Heizungs-, Elektro- und Aufzugsanlagen; Dienstleistungen im Bauwesen, insbesondere Abbrucharbeiten an Gebäuden, Asphaltierarbeiten, Auskünfte in Bauangelegenheiten, Leitung von Bauarbeiten, Schacht- oder Brunnenbohrungen; *Reparatur von Bewässerungsanlagen, Fabrikgebäuden, Hafenanlagen und Molen; Bauwesen, nämlich Durchführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie Durchführung von Montage- und Installationsarbeiten im Rahmen von Baumaßnahmen zur Erstellung von Baumaßnahmen zur Erstellung von Bewässerungsanlagen, Fabriken, Häfen und Molen; Vermietung von Baumaschinen;*

Klasse 39: Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Vermietung von Garagenparkplätzen; Vermietung von Garagenplätzen; Vermietung von Parkplätzen und Garagen für Fahrzeuge;

Klasse 45: Verwaltung von dinglichen Nutzungsrechten an inländischem und ausländischem unbeweglichen Vermögen.

Mit Beschluss vom 15. August 2016 hat die Markenstelle die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und Abs. 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise, nämlich mit Ausnahme der *kursiv gedruckten Dienstleistungen*, zurückgewiesen. Im Umfang der Zurück-

weisung fehle der Bezeichnung „OFFICEFIRST IMMOBILIEN“ die erforderliche Unterscheidungskraft. Das Anmeldezeichen kombiniere die bekannten englischen Wörter „OFFICE“ für „Büro“ und „FIRST“ im Sinne von „erster, zuerst, an erster Stelle“, die selbst wenn es sich um eine Wortneubildung handeln sollte, zusammen einen klaren Produktbezug im Sinne von „Büros an erster Stelle“ aufwiesen. Ob das englische Wort „first“ nach einem Substantiv auch in der Bedeutung „erstklassig“ wahrgenommen werde, könne dahinstehen. Denn in Verbindung mit dem Gattungsbegriff „IMMOBILIEN“ ergebe sich jedenfalls die verständliche Sachausage, dass Immobilien in Form von Büros an erster Stelle stünden. Der angesprochene Verkehr werde daher in den spezifischen Marktbereichen der zurückgewiesenen Dienstleistungen den Ausdruck „OFFICEFIRST IMMOBILIEN“ als Hinweis auf die vorrangig angebotene Sorte von Immobilien, nämlich Büros, auffassen, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. August 2016 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um eine ungewöhnliche Wortkombination handle. In Anbetracht der fantasievollen Zusammensetzung, der grammatikalisch unkorrekten Schreibweise, der Verwendung englischer Begriffe mit einem deutschen Begriff sowie der Zusammenschreibung der Bestandteile „OFFICE“ und „FIRST“ ließen sich eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten aufstellen. Die konkrete Kombination „OFFICEFIRST“ komme weder im aktuellen Sprachgebrauch vor, noch sei sie in dieser Gesamtheit lexikalisch nachweisbar. Das Anmeldezeichen deute zwar an, dass ein Zusammenhang irgendeiner Art mit Büros und Immobilien bestehe, das Zeichen besage aber ohne eine analysierende Betrachtung nichts über Merkmale der hier relevanten Dienstleistungen. Durch die Nachstellung des Begriffs „FIRST“ ergebe sich zudem für den

Verkehr nicht zwingend eine Verbindung zur Bedeutung „erstklassig“. Diesem Bestandteil komme im Deutschen vorrangig die Bedeutung „erste(r, s), zuerst, der/die/das erste“ zu, während für eine Qualitätsbeschreibung eher die Begriffe „first-class“, „first-rate“ oder „first quality“ verwendet würden. Die Kombination von „FIRST“ mit einem Substantiv zur Bezeichnung von besonderer Qualität gebe es nur in feststehenden Ausdrücken und Begriffen, wie etwa „to travel first“ (erste Klasse reisen) oder „they did a first job“ (sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet). Die Mehrdeutigkeit der Wortneubildung „OFFICEFIRST“ spreche gegen die Annahme einer rein beschreibenden Angabe; insoweit verleihe bereits der erste Teil des Zeichens der Marke als Ganzes die erforderliche Unterscheidungskraft. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehen für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen daher keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Dem Anmeldezeichen „OFFICEFIRST IMMOBILIEN“ kann insbesondere die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/ Cadbury [Kit Kat];

BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese 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 (BGH a. a. O. Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 12 – Düsseldorf Congress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 – Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. – BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 – SAT 2; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 – BioID).

b) Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das Wortzeichen „OFFICEFIRST IMMOBILIEN“ noch über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Die angemeldete Bezeichnung stellt für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen eine sog. sprechende Marke dar, der der angesprochene Verkehr zwar beschreibende Anklänge beimisst, sie aber nicht für eine rein beschreibende Bezeichnung, sondern zugleich auch für einen betrieblichen Herkunftshinweis hält.

aa) Von den hier beanspruchten Dienstleistungen werden in erster Linie Fachkreise aus der Immobilien- und Baubranche sowie unternehmerische Kreise angesprochen, nur teilweise richten sich die Dienstleistungen, so z. B. im Bereich der Klasse 39 auch an den Endkunden.

bb) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den Begriffen „OFFICE“, „FIRST“ und „IMMOBILIEN“ zusammen.

Das dem ersten Zeichenbestandteil „OFFICEFIRST“ nachgestellte deutsche Wort „IMMOBILIEN“ bezeichnet als Plural von „Immobilie“ die „unbeweglichen Besitztümer, z. B. Grundstücke oder Gebäude“ (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Es handelt sich dabei teilweise um die direkte Benennung des Dienstleistungsgegenstands, im Übrigen benennt die Angabe „Immobilien“ das wirtschaftliche Schwerpunktgebiet der Dienstleistungen.

Das englische Wort „OFFICE“ hat die Bedeutung „Büro, Amt, Geschäftsstelle“ (vgl. Pons Online-Wörterbuch). Bereits seit langem wird der Begriff auch in der deutschen Sprache als Synonym für „Büro“ erkannt und genutzt (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de; sowie BPatG, Beschluss vom 21.04.2004, 29 W (pat) 49/04 – Mobile Office Optimizer; Beschluss vom 31.03.2004, 32 W (pat) 310/02 – Officekitchen; Beschluss vom 19.03.2003, 29 W (pat) 208/01 – TeleOffice; vgl. auch die eingedeutschten Begriffe: „Home-Office“ oder „Office-Manager“).

Das weitere Wort „FIRST“ bezeichnet im Deutschen die „oberste waagrechte Kante des geneigten Daches“ (DUDEN Online). Ferner kommen dem Wort als englischem Adverb die Bedeutungen „erst, zuerst, eher, erstens“ zu und als Adjektiv wird es mit „als Erste(r, s), erstmalig, frühestes, erstbestes“ übersetzt (vgl. LEO online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter dict.leo.org; PONS Online-Wörterbuch). Lexikalisch nachgewiesen ist schließlich, dass „first“ je nach Kontext auch in der Bedeutung von „führend, hervorragend, von besonders hoher Qualität“ verwendet wird (vgl. Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl.).

cc) Unabhängig von einem beschreibenden Bedeutungsgehalt der einzelnen Bestandteile des Anmeldezeichens hat die Wortfolge in ihrer Gesamtheit bezogen auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen keinen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Die konkrete Verbindung der Einzelwörter ist mehr als die Summe der Einzelbestandteile, durch die Zusammenfügung und Zusammenschreibung ergibt sich nämlich eine interpretationsbedürftige Aussage.

Der zusammengesetzte Begriff „OFFICEFIRST“ als solcher existiert – wie die entsprechende Senatsrecherche ergeben hat – weder in der englischen noch in der deutschen Sprache. Obwohl mittlerweile auch deutsche Wortbildungen mit „Office“ vielfach in Gebrauch sind, wie die Angaben Officeimmobilien, Officezeit oder Officemitarbeiter zeigen, und trotz des nachfolgenden deutschen Wortes „Immobilien“ liegt ein solches „deutsches“ Begriffsverständnis von „OFFICEFIRST“ im Sinne von „Bürofirst/oberste Dachkante des Büros“ – vergleichbar der Wortbildung „Dachfirst“ – fern. Vielmehr wird der angesprochene Verkehr hier ohne weiteres eine Kombination der englischen Wörter „Office“ und „first“ erkennen. Dass die beiden Wörter nicht, wie nach den englischen (und den deutschen) Sprachregeln üblich, getrennt geschrieben sind, ist unerheblich und mithin allein nicht schutzbegründend. Denn die Zusammenschreibung ist in der Werbesprache nicht unüblich (vgl. BPatG,

Beschluss vom 3.09.2013, 33 W (pat) 511/13 – klugeshandeln; BPatG, Beschluss vom 15.10.2003, 29 W (pat) 192/01 – Travelagain) und beeinträchtigt jedenfalls in diesem konkreten Fall die Verständlichkeit nicht, da die Erkennbarkeit der Bestandteile „Office“ und „first“ dadurch nicht aufgehoben wird.

Die Wortkombination „OFFICEFIRST“ wird daher mit „Büro zuerst/Büro an erster Stelle“ übersetzt und verstanden werden. Angesichts der Bekanntheit des Ausspruchs „America first“ des derzeitigen amerikanischen Präsidenten drängt sich selbst den allgemeinen inländischen Endverbrauchern diese im Übrigen sprachregelgerechte Übersetzung der Wortbildung auf. Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender sachbezogener Aussagegehalt, der so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist, ergibt sich daraus jedoch nicht. Als Sachangabe für die verfahrengegenständlichen Dienstleistungen ist die Aussage „das Büro steht an erster Stelle/das Büro kommt zuerst“ kaum geeignet, weil unklar bleibt, welche Bedürfnisse oder Aspekte das Büro betreffend hierdurch angepriesen werden sollen. Die Aussage ist – anders als bei Slogans wie z.B. „people first“, „safety first“ oder „Your business first“ - vielmehr zu unspezifisch und vage. Dies gilt umso mehr bei der notwendigen Berücksichtigung der weiteren, nachgestellten Angabe „Immobilien“ und angesichts der Singularform von „Office“. Der hier angesprochene Verkehr wird zwar in die Gesamtaussage „Büro zuerst Immobilien“, „Büro an erster Stelle – Immobilien“ einen Hinweis darauf hineinlesen, dass der Schwerpunkt des Dienstleistungsangebots im gewerblichen Immobilienbereich bzw. bei Büroimmobilien liegt. Ein solcher Branchenhinweis liegt aber nicht auf der Hand, sondern setzt eine analysierende Betrachtung voraus.

Auch ein Verständnis als schlagwortartig anpreisende Aussage im Sinne von „erstklassiges Büro – Immobilien“ steht nicht im Vordergrund. In bestimmtem Kontext mag „first“ eine Qualitätsberühmung beinhalten (vgl. hierzu BPatG,

Beschluss vom 24.09.2013, 27 W (pat) 560/12 – FIRSTSPORTS; Beschluss vom 26.10.2011, 28 W (pat) 524/10 – FIRSTPRICE; Beschluss vom 30.06.1999, 32 W (pat) 82/99 – FIRST-SERVICE; Beschluss vom 25.07.2001, 29 W (pat) 82/00 - First Business Card); wegen der Nachstellung des Wortes „FIRST“ hinter der Angabe „OFFICE“ reiht sich das Anmeldezeichen aber gerade nicht in solche sprach- und werbeüblich gebildeten Qualitätsangaben bzw. Wortfolgen ein.

Schließlich hat die vom Senat u. a. in der Datenbank „slogans.de“ durchgeführte Recherche nicht ergeben, dass mittlerweile auch die Nachstellung des Wortes „first“ in erster Linie als Abkürzung von „first-class“, „first quality“ oder „first-rate“ aufgefasst wird und als Qualitätsberühmung üblich geworden ist. Es spricht daher nichts dafür, dass der hier vorwiegend angesprochene Fachverkehr intuitiv das Gesamtzeichen „OFFICEFIRST IMMOBILIEN“ mit der Angabe „First Office Immobilien“ gleichsetzt und sich ihm zwanglos ein reiner Sachhinweis im Sinne von „erstklassigen Büroimmobilien“ erschließt. Allerdings weckt auch insoweit die Gesamtaussage durchaus entsprechende Assoziationen.

Der hier angesprochene Verkehr wird daher zweifellos in das Zeichen „OFFICEFIRST IMMOBILIEN“ eine produktbezogene Werbeaussage in dem Sinne hineinlesen, dass die Dienstleistungen erstklassige Büroimmobilien bzw. Premium-Büroimmobilien zum Schwerpunkt haben und der Dienstleister auf diese Branche spezialisiert ist. Dies genügt indes nicht, dem Zeichen jede Unterscheidungskraft abzusprechen. Denn solche produktbezogenen Anspielungen oder Assoziationen stehen einer Schutzgewährung nicht entgegen.

Zu einem denkbaren beschreibenden Gehalt des Anmeldezeichens gelangt der angesprochene Verkehr vielmehr über verschiedene Gedankenschritte. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vor-

dergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy).

Mangels im Vordergrund stehender dienstleistungsbeschreibender Sachaus-sage kann dem Anmeldezeichen daher nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden.

2. Da das angemeldete Wortzeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr