



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 567/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2022 002 157.5**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie der Richterin am Landgericht Butscher

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Zeichen

### **Manage to green**

ist am 7. Februar 2022 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Geschäftsführung; Geschäftsorganisation; Geschäftsverwaltung;  
Büroarbeiten; Werbung;

Klasse 36:

Immobilienwesen; Hausverwaltung; Immobilienverwaltung; Vermittlung  
von Grundstücksgeschäften; Vermietung von Immobilien; Vermittlung  
von Immobilienmietverträgen;

Klasse 37:

Baudienstleistungen.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 22. Juli 2022, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, ist die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 22. März 2022 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden, da dem beanspruchten Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft fehle. Darüber hinaus unterliege es dem Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil es zur Beschreibung der Dienstleistungen dienen könne. Die Wortfolge „Manage to

green“ stelle lediglich eine allgemeine und branchentypische Aussage darüber dar, nach welcher Strategie und in welchem thematischen Umfeld die angemeldeten Dienstleistungen angeboten und erbracht würden. Sie werde im Bereich der Immobilienwirtschaft verwendet, um eine Strategie zu kommunizieren, die insbesondere auf die Herbeiführung und den Erhalt der Nachhaltigkeit von Immobilien ziele. Die Verkehrskreise, insbesondere das Fachpublikum, nähmen das Anmeldezeichen lediglich als Ziel- bzw. Themenbeschreibung der beanspruchten Dienstleistungen wahr, nicht aber als Hinweis auf deren konkrete betriebliche Herkunft. Etwas anderes gelte etwa auch nicht deswegen, weil die mit „Manage to green“ bezeichnete Konzeption auf die Anmelderin zurückgehe bzw. ihre Idee gewesen sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 26. August 2022, die sie damit begründet, dass das Zeichen über die notwendige Unterscheidungskraft verfüge. Es sei unzutreffend, dass der Begriff „Manage to green“ als eindeutige Aussage im Bereich der Immobilienwirtschaft verwendet werde, um eine bestimmte Strategie zu kommunizieren. Eine Definition der Wortkombination „Manage to green“ gebe es nicht. Den Unterlagen der Markenstelle lasse sich nicht entnehmen, was sich konkret hinter ihr verberge. Deswegen verbinde der Verkehr mit ihr auch keine inhaltliche Beschreibung der angemeldeten Dienstleistungen. Der Eintragung stünde auch nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Mangels einer allgemein gültigen Definition der in Rede stehenden Wortfolge werde sie nicht als Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder geografischen Herkunft sowie sonstiger Merkmale der Dienstleistungen verstanden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 22. Juli 2022 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 30. Juni 2023 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 30. Juni 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

### **Manage to green**

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link

economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Gemessen an diesen Maßstäben kann dem zur Eintragung angemeldeten Zeichen „Manage to green“ im Kontext der beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zugebilligt werden, weil es zu ihnen aus Sicht des angesprochenen Verkehrs zumindest einen engen beschreibenden Bezug aufweist.

a) Von den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 37 werden in erster Linie Fachverkehrskreise aus der Immobilien- und Baubranche angesprochen. Sie wenden sich darüber hinaus an fachlich interessierte oder vorinformierte Durchschnittsverbraucher.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörtern „manage“, „to“ und „green“ zusammen.

(1) Das Verb „(to) manage“ hat u. a. die deutschen Bedeutungen „führen, leiten, bewerkstelligen, schaffen, beaufsichtigen, verwalten“ (vgl. Online-Wörterbücher LEO unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/manage>“ und Wiktionary unter „<https://de.wiktionary.org/wiki/manage>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023). Die Begriffe „Manager“ bzw. „Management“ wie auch das Verb „managen“ sind bereits seit Langem in die deutsche (Umgangs-)Sprache eingegangen (vgl. DUDEN Online unter „[www.duden.de](http://www.duden.de)“; BPatG 29 W (pat) 582/12 - Managing Trust). Letzteres wird im Deutschen im Sinne von „etwas geschickt organisieren und bewältigen“ verstanden (vgl. Google-Fundstellen zu „managen“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).

Die hinter einem Verb befindliche Präposition „to“ soll eine bestimmte Absicht oder den Sinn einer Handlung zum Ausdruck bringen (vgl. Google-Fundstellen zu „to‘ nach einem Verb“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).

Dem Adjektiv „green“, zu Deutsch „grün“, kommt auch die Bedeutung „umweltfreundlich, ökologisch“ zu (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch Deutsch, 1. Auflage, Seite 385). In diesem Sinne wird es nahezu branchenübergreifend verwendet, um darauf hinzuweisen, dass so bezeichnete Produkte oder Dienstleistungen umweltfreundlich bzw. ökologisch hergestellt bzw. erbracht werden, aus umweltfreundlichen bzw. ökologischen Materialien bestehen oder sich bei ihrem Einsatz und Gebrauch als umweltfreundlich bzw. ökologisch erweisen (vgl. BPatG 28 W (pat) 533/12 - Green Now; BPatG 26 W (pat) 522/11 - Surf.GREEN; BPatG 27 W (pat) 174/99 - GREEN LABEL; BPatG 28 W (pat) 91/12 - GREEN POWER MOTOR; BPatG 27 W (pat) 524/15 - start green; BPatG 25 W (pat) 45/20 - GREENFOOD).

In ihrer Gesamtheit wird die Wortfolge „Manage to green“, insbesondere vom angesprochenen Fachverkehr, daher ohne gedankliche Zwischenschritte dahingehend verstanden, dass die mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen umweltfreundlich oder so erbracht werden, dass sich ihr Ergebnis als nachhaltig und umweltschonend erweist.

(2) Dass der Fachverkehr dem Anmeldezeichen die obige Aussage entnimmt, dafür sprechen die vielfältigen Internet-Belege. Danach wird die Wortkombination „Manage to green“ - unabhängig von ihrer Schreibweise in Groß- oder Kleinbuchstaben bzw. mit oder ohne Bindestriche - gerade im Immobilienbereich zur Verdeutlichung des Umstands verwendet, dass die darauf bezogenen Dienstleistungen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen (vgl. Google-Fundstellen zu „manage to green“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023):

So bewirbt die Union Investment mit „manage to green“ ihre Nachhaltigkeitsstrategie, die auf vielen verschiedenen Bausteinen fuße. Genannt werden u. a. die Dekarbonisierung, das Messen, Analysieren und Optimieren als auch das Schaffen einer Heimat für zwei Millionen Bienen. Insoweit nimmt das Unternehmen Bezug auf ein „Fundament unserer nachhaltigen Immobilienstrategie“ (vgl. „<https://www.managetogreen.de/de/manage-to-green.html>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).

Weiterhin werden die Ziele, „den Bedrohungen des Klimawandels zu trotzen, drohenden Extremwetterlagen zu widerstehen, Wertstabilität sicherzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten“ im Zusammenhang mit „manage to green“-Projekten in dem Artikel „Nachhaltige Gebäude? Nur durch Standards und Investitionen!“ vom 31. März 2023 genannt (vgl. „<https://www.immobilienmanager.de>“ als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).

Das News-Portal „Digital Real Estate“ berichtete bereits am 18. September 2018 darüber, dass Union Investment eine neue „Manage to Green“-Strategie für Gewerbeimmobilien entwickle, dessen Kern unter anderem konkrete CO<sub>2</sub>-Einsparziele für das Immobilienportfolio seien (vgl. „<https://www.konii.de>“ als Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).

Der Dienst „Immobilien Aktuell“ erläuterte am 11. Juli 2022 unter der Überschrift „Manage to Green: Finanzierungslücken bei der Sanierung schließen“, wie Mezzanine und Crowdfunding für energetische Finanzierung funktioniert (vgl. „<https://www.immobilien-aktuell-magazin.de/topics/manage-to-green-finanzierungsluecken-bei-der-sanierung-schliessen/>“ als Anlage 8 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).



In einem Internetauftritt der Commerz Real AG vom 16. September 2020 wird der Aspekt der Nachhaltigkeit im Rahmen der Immobilienentwicklung hervorgehoben, indem er zu einem festen Bestandteil jeder Core-Strategie erklärt und ausgeführt wird, dass „sich die Nachhaltigkeit nicht allein auf Umwelt, Klima und Energieverbrauch, sondern sämtliche Aspekte, die unter das Buchstaben-Trio ESG fallen: Environment, Social, Governance“ beziehe (vgl. „<https://www.commerzreal.com/comview/von-core-zu-green-nachhaltigkeit-wird-zur-festen-groesse-in-der-objektpositionierung/>“ als Anlage 9 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).

Die Nürnberger Immobilien Börse führte am 11. Februar 2023 in dem Artikel „Manage-to-Green-Entwicklung“ aus, dass „bei der Bestandssanierung ... die Projektpartner einen Manage-to-Green-Ansatz“ verfolgten, „der insbesondere auf eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz“ abziele (vgl. „<https://www.nib.de/news/s-p-commercial-development>“ als Anlage 10 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Juni 2023).

Auch wenn einige der oben genannten Fundstellen nach dem 7. Februar 2022 veröffentlicht wurden, so rechtfertigen sie doch angesichts ihrer zeitlichen Nähe zum Anmeldezeitpunkt und der notwendigen Dauer zur Etablierung eines Fachbegriffs die Annahme, dass die Wortfolge „Manage to green“ in jedweder Schreibweise bereits Anfang 2022 in der Immobilienbranche Verwendung gefunden hat und als Schlagwort für nachhaltiges und umweltschonendes Handeln verstanden wurde. Angesichts vorgenannter Belege greift das gegenteilige Vorbringen der Anmelderin nicht durch. Soweit sie bemängelt, dass der Begriff „Manage to green“ nicht definiert sei, ist anzumerken, dass es für die Bejahung eines engen beschreibenden Bezugs zu den beanspruchten Dienstleistungen - wie er nachfolgend erläutert wird - einer solchen nachweisbaren Definition nicht bedarf.

c) Die Dienstleistungen

„Geschäftsführung; Geschäftsorganisation; Geschäftsverwaltung;  
Büroarbeiten; Werbung“ (Klasse 35)

können sich auch auf Immobilien beziehen und so angelegt sein, dass Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit besonders berücksichtigt oder hervorgehoben werden. So wäre es möglich, im Rahmen der Objektbetreuung oder -anpreisung den Schwerpunkt auf den geringen Energieverbrauch, den rohstoffschonenden Mitteleinsatz oder die Wiederverwertbarkeit von Rohstoffen zu legen. Die Wortfolge „Manage to green“ ist zudem so allgemein gehalten, dass sie als Angabe der Branche verstanden werden kann, die sich mit der Verwaltung oder Bewerbung nachhaltiger Immobilien befasst (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 125).

Ebenso kommt es in Betracht, dass die Tätigkeiten

„Immobilienwesen; Hausverwaltung; Immobilienverwaltung: Vermittlung von Grundstücksgeschäften; Vermietung von Immobilien; Vermittlung von Immobilienmietverträgen“ (Klasse 36)

Immobilien zum Gegenstand haben, die entweder den strengen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltgerechtigkeit bereits genügen oder in diesen Zustand überführt werden sollen.

Die „Baudienstleistungen“ (Klasse 37) können wiederum speziell darauf ausgerichtet sein, „grüne“ Bauwerke zu erstellen oder nicht Umweltgesichtspunkten entsprechende Gebäude im Sinne der Nachhaltigkeit zu renovieren. Der Zeichenbestandteil „Manage“ weist vielfältige Bedeutungen auf, so dass er nicht nur die Verwaltung, sondern auch das Schaffen im Sinne von Bauen umfasst.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Kontext der fraglichen Dienstleistungen Freihaltebedürftig ist.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.