

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	33 W (pat) 3/05
<b>Entscheidungsdatum:</b>	16. Mai 2007
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	ja
<b>Normen:</b>	§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

---

### TRM Tenant Relocation Management

1. Besteht eine Marke aus einer beschreibenden Wortkombination und aus einer Buchstabenfolge, die zwar für sich genommen schutzfähig wäre, in der konkreten Gesamtmarke wegen der Übereinstimmung mit den Anlauten der beschreibenden (ausgeschriebenen) Wörter aber nur als deren Abkürzung wirkt, so ist auch die Buchstabenfolge als beschreibend anzusehen. Dies hat zur Folge, dass die Gesamtmarke keinen schutzfähigen Bestandteil aufweist und wegen ihres Charakters als Kombination sich gegenseitig erläuternder beschreibender Angaben bzw. Abkürzungen über keine Unterscheidungskraft verfügt.
2. Wird die angemeldete Bezeichnung vom Anmelder oder seinen Kooperationspartnern selbst in eindeutig beschreibender Weise verwendet, sind solche Verwendungsbeispiele bei der Ermittlung der mutmaßlichen Verkehrsauffassung zwar mit zu berücksichtigen (BGH GRUR 2005, 578, 580 unter II.3.b)) ihnen kommt allerdings nicht derselbe Stellenwert zu wie beschreibenden Verwendungen durch Dritte.
3. Der Bezeichnung „TRM Tenant Relocation Management“ fehlt für organisatorische, beratende und finanzielle Dienstleistungen in Zusammenhang mit Mieterumzügen jegliche Unterscheidungskraft.



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 3/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
16. Mai 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 304 34 048.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters k. A. Dr. Kortbein und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2004 teilweise aufgehoben, nämlich soweit die Anmeldung für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Büroarbeiten; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Am 14. Juni 2004 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

### **TRM Tenant Relocation Management**

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Kl. 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung in betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht;

Kl. 36: Versicherungswesen; Finanzwesen, finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben, Erstellung von Finanzanalysen und Investorausschreibungen für Bauvorhaben; Dienstleistungen im Bereich Immobilienwesen, Beratung bei der Auswahl, Beschaffung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Liegenschaften; Facility Management, Entwicklung betriebswirtschaftlicher oder finanzieller Nutzungskonzepte und Standortanalysen zur späteren kostenoptimalen Nutzung von Grundstücken, Liegenschaften und Gebäuden; Vorbereiten, Bereithalten und Bewirtschaftung von Grundstücken, Liegenschaften und Gebäuden und deren Einrichtungen als organisatorisches, technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement;

Kl. 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Instandhaltung von Gebäuden und haustechnischen Anlagen;

Kl. 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; logistische Dienste, Planung, logistische Organisation und Betreuung von Umzügen;

Kl. 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere Rechtsberatung und -vertretung bei dem Abschluss von Mietverträgen für Immobilien;

Kl. 45: Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit von Immobilien sowie Sicherheitsdienstleistungen.

Mit Beschluss vom 8. November 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Wortfolge sei eine Kombination aus der beschreibenden Angabe "Tenant Relocation Management", mit der Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Umzug beschrieben würden, und seiner Abkürzung "TRM", wobei die beanspruchten Dienstleistungen auch solche sein könnten, die mit dem Umbau der Immobilien zu tun hätten, um die jeweiligen Räumlichkeiten individuell an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Hierzu verweist die Markenstelle auf die dem Beanstandungsbescheid vom 2. September 2004 beigefügten Anlagen. Aus diesen gehe insbesondere hervor, dass die (relativ neue) Abkürzung "TRM" in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen benutzt werde. Nicht entscheidend sei, dass die Wortfolge "Tenant Relocation Management" nicht als feststehender Begriff der englischen Sprache lexikalisch belegbar sei. Der Ausdruck "Tenant Relocation" sei ein mehrfach belegbarer, gängiger englischer Fachbegriff für entsprechende Dienstleistungen. Da es im Deutschen üblich sei, englische Wortkombinationen wie "facility mangement" für "Immobilienverwaltung", "relocation service" für "Umzugsarbeiten" usw. zu verwenden, liege es nahe, dass auch der angemeldete Fachbegriff im Sinne eines umfassenden Schlagworts künftig die deutschen Dienstleistungsbezeichnungen wie "Vermittlung von Immobilien, Umbau von Immobilien" ersetze. Da diese Entwicklung erst einsetze, sei es nachvollziehbar, dass die angemeldete Marke noch nicht umfassend verwendet werde. Unter Berücksichtigung des im Rahmen der Wahrscheinlichkeit liegenden künftigen Freihaltungsbedürfnisses müsse die angemeldete Marke den Mitbewerbern freigehalten werden. Sämtliche angemeldeten Dienstleistungen stünden in unmittelbarem Zusammenhang mit der Planung, Vorbereitung, Bearbeitung und Durchführung von Umzügen. Erhebliche Teile des Verkehrs würden die Anmeldemarke daher lediglich als beschreibende Angabe, einschließlich deren Kurzform, für Dienstleistungen rund um die "räumliche Veränderung" verstehen. Damit stelle die Anmeldemarke lediglich eine Angabe über den Zweck, die Bestimmung oder den Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen dar.

Zudem fehle der Marke auch jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr in ihr lediglich einen Hinweis auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Immobilienbeschaffung und -aufbereitung für Interessen des Mieters erkennen werde. Hieran vermöge auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen nichts zu ändern, zumal es sich hierbei um Wort-/Bildmarken handele, die mit der angemeldeten Wortmarke nur bedingt vergleichbar seien. Außerdem wiesen die beiden Marken "ARRIVA Relocation Service" und "Welcome Relocation Services" gegenüber der Anmeldemarke unterschiedliche Wortbestandteile und teilweise andere Waren und Dienstleistungen auf. Hinsichtlich im Ausland eingetragener Marken müsse im Übrigen beachtet werden, dass solche Voreintragungen keine Bindungswirkung für Deutschland entfalten könnten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben,

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der angemeldeten Marke nicht um eine beschreibende Verwendung mit unmittelbarem Produktbezug handele. Vielmehr seien weitere gedankliche Zwischenschritte notwendig, um einen direkten Bezug herstellen zu können. Neben einer Übersetzung müsse zwangsläufig auch noch die Übertragung zu den entsprechenden Dienstleistungen hergestellt werden. Ein direkter Bezug zu Vermittlungen und Umbau von Immobilien dränge sich daher nicht auf.

Zwar sei es richtig, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine Kombination aus den Bestandteilen "TRM" und "Tenant Relocation Management" handele, jedoch werde bereits durch die Buchstabenfolge "TRM" ein unterscheidungskräftiger Zusatz geschaffen. Dieser stehe nicht zwangsläufig für "Tenant Relocation Management", sondern könne durchaus andere Bedeutungszusammenhänge aufweisen. So zeige bereits eine kurze Internetrecherche, dass "TRM" für Ausdrü-

cke stehen könne wie "tactical risk management", "Tumorregister München", "Talent-Relation-Management" oder etwa "Total Resource Management". Auch könne es für einen globalen Kundenservice, eine IT-Beratungsfirma usw. stehen. Durch die hinzugefügte Buchstabenfolge "TRM" werde daher ein Abstand geschaffen, durch den nicht zwangsläufig auf Umzugstätigkeiten geschlossen werden könne. Dem stehe nicht entgegen, dass die Abkürzung in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen benutzt werde, da dies lediglich auf Verweisen auf Berichte der Anmelderin selbst basiere. Im deutschen Sprachraum werde die angemeldete Bezeichnung ausschließlich von der Anmelderin und ihren Kooperationspartnern verwendet. Zudem gebe es für die betreffenden Dienstleistungen auch andere Abkürzungen, wie etwa die in einem Artikel des Handelsblatts erwähnte Abkürzung "TR" (Tenant Representation).

Auch beim zweiten Markenbestandteil, der Wortfolge "Tenant Relocation Management", handele es sich nicht um eine bloß beschreibende Angabe. Insbesondere komme dieser Ausdruck für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 42 und 45 von vornherein nicht als beschreibende Angabe in Betracht, denn hierfür lasse sich keinesfalls eine beschreibende Bedeutung herleiten.

Selbst unter Zugrundelegung der Ausführungen der Markenstelle könne der Begriff "Tenant Relocation Management" lediglich für die innerhalb der Klasse 36 angemeldeten Dienstleistungen "Beratung bei der Auswahl, Beschaffung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Liegenschaften" und "logistische Organisation und Betreuung von Umzügen" beschreibend sein, denn die Markenstelle gehe in ihren Ausführungen selbst nur davon aus, dass eine Beschreibung für die Dienstleistungen "Vermittlung von Immobilien, Umbau von Immobilien" in Frage komme. Selbst hierfür liege jedoch keine Dienstleistungsbeschreibung vor, denn von der Verwendung dieses Begriffs werde von maßgeblichen Verkehrskreisen nicht zwingend auf die Vermittlung von Immobilien geschlossen.

Die Wortfolge "Tenant Relocation Management" bestehe nicht als feststehender Begriff der englischen Sprache und lasse sich auch nicht in einschlägigen Sprachlexika auffinden. Nur die einzelnen Wörter ließen sich ins Deutsche übersetzen, wobei jedoch zahlreiche Übersetzungsmöglichkeiten bestünden, was die Anmelderin anhand von Auszügen aus Internetwörterbüchern weiter ausführt. Dies gelte selbst für Sachverständige aus der Immobilienbranche, was daran liege, dass der Begriff nicht vordergründig zur Beschreibung einer bestimmten Dienstleistung benutzt werde. Vielmehr gebe es zahlreiche Geschäftsmodelle mit gleicher Unternehmensausrichtung, die eine andere Begrifflichkeit für die diesen Begriffen unterfallenden Dienstleistungen verwendeten. Hierzu nennt die Anmelderin verschiedene Beispiele ("Tenant Representation", "Mietermanagement und Mieterausbaukoordination", "Real Estate Management", "Umzugs- und Ausbaumanagement"; "Business Relocation Systems"). Dies belege, dass die angemeldete Marke in der deutschen Sprache nicht sprachüblich sei und auch keinen feststehenden oder belegten Begriff darstelle.

Soweit die Marke in einem von einem Mitarbeiter der Anmelderin verfassten Artikel mit einer bestimmten Bedeutung verwendet werde, könne nicht auf eine beschreibende Wirkung geschlossen werden. Es sei nur legitim und entspreche einer üblichen Marketingstrategie, wenn die Anmelderin selbst versuche, das Image ihres Geschäftsfeldes zu fördern und der Marke eine Marktbedeutung zu geben. Einzig das Wort "Relocation" oder der Begriff "Relocation Services" bildeten eine wiederkehrende Linie, da allein diese Worte Bestandteil sämtlicher Bezeichnungen in diesem Zusammenhang seien. Jedoch komme das Wort "Relocation" in zahlreichen eingetragenen deutschen Marken vor, was wiederum gegen die Eigenschaft als rein beschreibende Angabe spreche.

Im Übrigen sprächen US-Voreintragungen von Marken wie "The Latin American Relocation Management", "Facility Solutions Relocation/Renovation Space Planning & Design Project Management" sowie "Genesis Relocation Management" gegen ein Freihaltungsbedürfnis, da es sich insoweit um Eintragungen im

englischsprachigen Raum handele. Sie zeigten, dass der Begriff "Relocation Management" bereits für sich gesehen nicht beschreibend verstanden werde und eintragungsfähig sei. Nichts Anderes könne für die angemeldete Wortfolge gelten. Es handele sich um eine kreative Wortschöpfung der Anmelderin, die nicht von anderen Unternehmen dieser Branche freigehalten werden müsse. Dies zeige sich auch darin, dass die Belege der Markenstelle und des Senats im Wesentlichen aus dem Jahr 2004 stammten. Bis heute verwende aber kein Mitbewerber der Anmelderin die Wortfolge "Tenant Relocation Management".

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die Beschwerde ist nur teilweise begründet. Für die nicht von der Teilaufhebungsanordnung erfassten Dienstleistungen bleibt die Beschwerde erfolglos, weil die Marke insoweit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum Einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum Anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, auf-

merksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice).

Die angemeldete Marke setzt sich aus dem vorangestellten Buchstabenbestandteil "TRM" und der nachgestellten Wortfolge "Tenant Relocation Management" zusammen. Jedenfalls bei Betrachtung der Gesamtmarke sind beide Bestandteile wegen ihres jeweils im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts nicht unterscheidungskräftig, was auch für die Gesamtmarke gilt.

a) Der Wortbestandteil der Anmeldemarke besteht aus einer Abfolge der englischsprachigen Wörter "Tenant" (Mieter, Pächter), "Relocation" (Umzug, Verlegung) und dem längst eingedeutschten Wort "Management" (zur Bedeutung der rein englischsprachigen Wörter vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Dt.; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch-Dt.). Damit lässt sich die Wortfolge ohne analysierende Betrachtungsweise nahe liegend als "Mieterumzugsmanagement" übersetzen. Auch die Übersetzungsvariante "Mieter-/ Pächterverlegungsmanagement" kommt bei (gewerblichen) Mietern oder Pächtern in Betracht, ohne dass sich insoweit eine nennenswerte Mehrdeutigkeit ergibt. Bereits damit ist die sprachüblich gebildete Wortkombination "Tenant Relocation Management" bei natürlichem Verständnis für die meisten der beanspruchten Dienstleistungen beschreibend. Denn mit dem o. g. Bedeutungsgehalt stellt sie nur dahingehend eine Beschreibung der so gekennzeichneten Werbe-, Verwaltungs-, Beratungs-, Versicherungs-, Finanz-, Immobilien-, Reparatur-, Transport-, Programmierungs- und Rechtsberatungsdienstleistungen dar, dass diese auf das Management von Mie-

ter-/Pächterumzügen und -verlegungen spezialisiert sind, insbesondere dass hierfür spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten, und sonstige Voraussetzungen oder Modalitäten der Dienstleistungserbringung zur Verfügung stehen.

Zwar kann ein sofortiges beschreibendes Verständnis nicht von jedermann erwartet werden, da die Wörter "tenant" und "relocation" nicht zum einfachen englischen Grundwortschatz gehören. Von den beanspruchten Dienstleistungen bzw. den darin unterbegrifflich enthaltenen immobilien- und logistikbezogenen Teilen dieser Dienstleistungen werden jedoch vor allem Verkehrsteilnehmer angesprochen, die beruflich mit Verwaltung gewerblicher Immobilien, Standortauswahl, Verlegungen, Umzügen, Immobilienanmietung usw. zu tun haben, und die hierbei als betriebliche Planer und Entscheider die beanspruchten Dienstleistungen des Immobilien-, Management-, Transport-, Logistikbereichs nachfragen, anbieten oder vermitteln. Von solchen (Fach-)Verkehrsteilnehmern muss erwartet werden, dass sie nicht nur über vergleichsweise gehobene allgemeine Englischkenntnisse verfügen, sondern darüber hinaus auch die englischen Wörter für die in ihrem Fachbereich elementaren Begriffe "Mieter/Pächter" und "Umzug/Verlegung" kennen, etwa durch zumindest gelegentlichen Kontakt mit englischsprachiger Werbung oder Fachliteratur. Dem angesprochenen Verkehr wird sich daher die Bedeutung der Wortfolge "Tenant Relocation Management" ohne weitere Gedankenschritte erschließen.

Hierbei war ergänzend mit zu berücksichtigen, dass sich ähnlich gebildete Wortfolgen auch im englischsprachigen Internet mehrfach in offensichtlich beschreibenden Zusammenhängen auffinden ließen, etwa:

[www.dartmouth.edu/~opdc/pdp/pdp-services.html](http://www.dartmouth.edu/~opdc/pdp/pdp-services.html) (unter der Überschrift: "Description of Services":)

"... 7. Management of tenant relocation including furnishings, contents, phones and data requirements ...";

[www.govtech.net/magazine/channel\\_story.php?channel=25&id=92429](http://www.govtech.net/magazine/channel_story.php?channel=25&id=92429):

"The Chicago Housing Authority (CHA) recently announced the successful launch of its Tenant Relocation Services Application, a software system for automating tenant relocation services.";

[www.purely.co.uk/zerocommproperties/](http://www.purely.co.uk/zerocommproperties/):

"... ZCP also provides a free Tenant Relocation Service to assist in finding rental accommodation for large corporations such as embassies, or private individuals and busy professionals. ZCP guarantees to find you what you are looking for and has an amazing success rate ...";

<http://roughstockband.com/tenant-relocation-service.htm>:

(Überschrift:) "Tenant Relocaton Service" - (Unterüberschrift:) "Hawaii Moving Guide";

[www.vhcb.org/developmentfees.html](http://www.vhcb.org/developmentfees.html):

"Examples of such activities include the following: construction program design and management, management of tenant relocation, cooperative organizing";

[www.latterblum.com/about.html](http://www.latterblum.com/about.html):

(Unterüberschrift: OFFICE LEASING DIVISION:) ... ">> Complete Tenant Relocation Services <<...";

Ein (wenngleich einziges) Mal konnte auch die in der angemeldeten Marke exakt enthaltene Wortfolge im englischsprachigen Internet belegt werden:

[www.cresapartners.com/resumes/denver/lund.asp](http://www.cresapartners.com/resumes/denver/lund.asp):

"... While focusing solely on the needs of tenants, Marc has fostered a collaboration of real estate and of project management services, including architectural program development, ... , tenant relocation management and move coordination".

Diese tatsächlichen Anhaltspunkte sprechen dafür, dass die Wortfolge "tenant relocation management" in der englischen Sprache zwar kein fester Fachbegriff zu sein scheint, jedoch derart sprachüblich aus beschreibenden Einzelbestandteilen zusammengesetzt ist, dass sie ad hoc zur Beschreibung entsprechender Dienstleistungen gebildet werden kann (und gelegentlich auch wird) und dementsprechend auch ohne Weiteres beschreibend verstanden wird.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin muss der inländische Verkehr hierfür nicht auch noch eine Übertragung der Wortübersetzung zu den entsprechenden Dienstleistungen herstellen. Denn die Schutzfähigkeit von Markennörtern ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen, wenn ihnen die Marke als Kennzeichnung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen begegnet (vgl. z. B. BPatG Mitt. 1988, 17 - Landfrost; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8, Rdn. 51). Der bestehende Waren- und Dienstleistungsbezug einer Anmeldemarke ist Ausgangspunkt für die Schutzfähigkeitsbeurteilung, nicht aber ein hinzu gedachter Gedankenschritt. Damit kommen auch nicht "zahlreiche" Übersetzungsmöglichkeiten der Einzelbestandteile der Marke und mithin der ganzen Wortfolge in Betracht, sondern nur diejenigen, die sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nahe liegend ergeben.

Weiter war zu berücksichtigen, dass die Wortfolge "Tenant Relocation Management" dem Verkehr auch im Inland als beschreibende Angabe nahe gebracht wird, häufig auch in Zusammenhang mit dem Kürzel "TRM". Hierauf deuten zunächst die beiden von der Markenstelle angeführten Presseveröffentlichungen aus dem Jahr 2004 hin (Immobilien Zeitung Nr. 4/2004 v. 12. Februar 2004; Handelsblatt Nr. 66 v. 2. April 2004). Darin heißt es z. B.:

"... Tenant Relocation Management lässt sich beschreiben als Tätigkeit eines interdisziplinären Teams von Immobilienfachleuten, das die Anmietung und den Bezug von Flächen im Auftrag eines Mieters plant und umsetzt. ...";

"Die großen Makler bauen jetzt eine Dienstleistung aus, die im anglo-amerikanischen Raum längst üblich ist. Wohl weil Mieterumsetzung und Mietervertretung langweilig klingen, heißt dieser Service auch in Deutschland Tenant Relocation Management (TRM) oder Tenant Representation (TR)".

Dabei geht der Senat mit der Anmelderin davon aus, dass diese Artikel im Wesentlichen auf der eigenen redaktionellen Tätigkeit der Anmelderin bzw. ihrer Kooperationspartner beruhen oder zumindest mit deren fachlicher Unterstützung erstellt worden sind. Auch fast sämtliche übrigen vom Senat ermittelten deutschsprachigen Belege zu "Tenant Relocation Management" (mit oder ohne die Buchstabenfolge "TRM") gehen auf die Anmelderin oder ihre Kooperationspartner zurück, wobei allerdings die Art der Verwendung offensichtlich beschreibender Natur ist, z. B.:

[www.jurtec.com/referenzen](http://www.jurtec.com/referenzen). ...:

"Tätigkeit: technisches und juristisches Projektmanagement/-steuerung zur Steuerung der Kosten und Termine soweit zur Sicherstellung der Qualität, TRM-Tenant Relocation Management";

[www.jurtec.net/webEdition/we\\_cmd.php](http://www.jurtec.net/webEdition/we_cmd.php) ... :

"... Die Einsatzbereiche von JURTEC sind vielfältig und entsprechen den verschiedenen Phasen eines Bauprojektes:

Vergabemanagement als Beratung von Anfang an ...;

TRM-"Tenant Relocation Management" als umfängliche Anleitung des Mieters ...";

[http://jurtec.de/webEdition/we\\_cmd.php?](http://jurtec.de/webEdition/we_cmd.php?) ... :

(innerhalb der Internet-Präsentation verschiedener Rechtsanwälte und Ingenieure:)

"R... B... ist Partner der .... und für die juristische Projektbegleitung zuständig. Herr B ... steht Ihnen für juristische Fragen rund um TRM "Tenant Relocation Management" gern zur Verfügung";

[www.rkw.de/02\\_loesung/00\\_Dok\\_Projekte/2007\\_BAU07\\_ppp/20007-](http://www.rkw.de/02_loesung/00_Dok_Projekte/2007_BAU07_ppp/20007-)

[pppbau.Erdely.pdf](#):

"... Real Estate

Dienstleistungsbereiche

Klassische Projektsteuerung (Kosten, Termine, Qualität, Organisation);

Beratung bei der Prüfung ...;

TRM – Tenant Relocation Management".

Insoweit hat der Senat die Anmelderin durch Übersendung einer entsprechend markierten Kopie auf die Entscheidung BGH GRUR 2005, 578, 580 unter II.3.b) - LOKMAUS hingewiesen. Darin hat es der Bundesgerichtshof unbeanstandet gelassen, dass das Bundespatentgericht einen redaktionellen Zeitschriftenartikel als Beleg für eine beschreibende Verwendung berücksichtigt hat, in dem die schutzsuchende IR-Marke in Zusammenhang mit einem Angebot des Lizenznehmers der Markeninhaberin verwendet wurde.

Darüber hinaus war noch eine weitere deutschsprachige Fundstelle zu berücksichtigen, in der in einem Internet-Glossar eines Finanz- und Wirtschaftsberatungsunternehmens das Stichwort "Tenant Relocation Management TRM" als erläuterter Begriff aufgenommen ist, ohne dass Hinweise auf Beziehungen des Betreibers dieser Internetseite zur Anmelderin erkennbar sind ("Mieterumsetzung und Mietervertretung sind die deutschen Entsprechungen des Tenant Relocation Management (TRM) oder Tenant Representation (TR). ...", vgl. [www.dr-winkler.ort/glossar/glossarbuchstabet.html](http://www.dr-winkler.ort/glossar/glossarbuchstabet.html)).

Zugunsten der Anmelderin geht der Senat auch hier von der Möglichkeit aus, dass diese Fundstelle einen Hintergrund haben kann, der - allerdings ohne dies zum Ausdruck zu bringen - inhaltlich-redaktionell auf die Anmelderin oder ihre Kooperationspartner zurückgeht. Dennoch müssen auch solche Verwendungen, sofern sie eindeutig beschreibender Natur sind, als Belege für ein Verständnis des Verkehrs in einem beschreibenden Sinne mit berücksichtigt werden (BGH, a. a. O.).

Bei einer Gesamtbetrachtung aller ermittelten tatsächlichen Anhaltspunkte gelangt der Senat zu dem Ergebnis, dass der Wortfolge "Tenant Relocation Management" wegen ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts für die nicht unter Ziff. 1 des Entscheidungsausspruchs genannten beanspruchten Dienstleistungen keine Eignung zur betrieblichen Herkunftsklassifizierung zukommt.

b) Auch der Buchstabenbestandteil "TRM" weist für diese Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft auf.

Zwar ist der Anmelderin darin zu folgen, dass der Buchstabenfolge "TRM" für sich betrachtet kein beschreibender Bedeutungsgehalt entnommen werden kann. Insbesondere hat er sich nicht mit der Bedeutung "tenant relocation management" in verschiedenen dem Senat zugänglichen Abkürzungslexika und -verzeichnissen belegen lassen. Dies wäre im Übrigen auch unwahrscheinlich, nachdem sich selbst die Wortfolge "tenant relocation management" in exakt dieser Wortreihenfolge nicht als etablierter, feststehender Fachbegriff belegen ließ und ansonsten fast nur in auf die Anmelderin zurückgehenden Veröffentlichungen wie ein beschreibend verwendeter Sachbegriff auftaucht.

Jedoch ist der Buchstabenbestandteil "TRM" den Wörtern "Tenant Relocation Management" direkt vorangestellt und stimmt mit deren Anfangsbuchstaben überein. Bereits dies spricht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Verkehr die einleitende Buchstabenfolge "TRM" unwillkürlich als gleichbedeutende Verkürzung der dahinter stehenden Wortfolge und/oder letztere wiederum als Erläuterung der Buchstabenfolge auffassen wird. Hierfür spricht weiter, dass die Buchstaben "TRM" ebenso wie die Anfangsbuchstaben der nachfolgenden Wörter groß geschrieben sind und alle Markenbestandteile die gleiche Schriftart aufweisen. Dementsprechend wird der Verkehr auch dem Bestandteil "TRM" nur den in der Wortfolge verkörperten beschreibenden Begriffsinhalt zumessen, nicht aber eine betriebsherkunftshinweisende Bedeutung.

Ergänzend wird auf die - im Wesentlichen allerdings auf die Anmelderin und ihre Kooperationspartner zurückgehenden - Veröffentlichungen hingewiesen, in denen die Buchstabenfolge "TRM" häufig der Wortfolge "Tenant Relocation Management" vor- oder nachgestellt ist (s. o.).

c) Auch der Gesamtmarke kommt für die nicht von der Aufhebungsentscheidung erfassten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zu. Sie erschöpft sich in einer Kombination aus einer rein beschreibenden Angabe mit ihrem Kürzel, wobei ihre Einzelbestandteile quasi wie eine gegenseitige Erläuterung aufeinander bezogen sind (ähnlich wie etwa "ohc overhead camshaft", "DVD Digital Versatile Disc"). Gerade diese sonst nur aus Glossaren, Abkürzungsverzeichnissen oder sonstigen Erläuterungswerken bekannte Art der Markenbildung verstärkt eher noch das beschreibende Verständnis der Gesamtmarke als dass sie ihr entgegenwirkt. Die Anmeldemarke geht damit nicht über die bloße Summe ihrer beschreibenden Einzelbestandteile hinaus (vgl. a. EuGH Mitt. 2004, 222, LS 3., Nr. 39 – Biomild).

Die Beschwerde war damit teilweise zurückzuweisen, ohne dass es auf das Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ankommt.

2. Hinsichtlich der unter Ziff. 1 des Entscheidungsausspruchs aufgeführten Dienstleistungen konnte der Senat hingegen kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG feststellen, so dass der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben war.

Es ließen sich keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür finden, dass Dienstleistungen wie Büroarbeiten auf ein Mieter- oder Pächterumzugsmanagement spezialisiert sind oder sein können. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass ein solches Management derart speziell ausgerichtete und organisierte Büroarbeiten verlangt, dass sie nicht genauso mit Hilfe allgemeiner Bürodienste, wie sie insbesondere in der Unternehmensverwaltung, der Logistik oder der sonstigen Betriebsorganisa-

tion üblich sind, erbracht werden kann. Vielmehr stellen Büroarbeiten für das eigentliche Management eine zwar wichtige, aber eher untergeordnete Unterstützung dar, für die eine gesonderte Bezeichnung als "TRM Tenant Relocation Management" i. S. einer beschreibenden Angabe eher überraschend und deplaziert wirken würde

Dies gilt ähnlich für die Dienstleistungen "wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen". Der mit dem Ausdruck "tenant relocation management" benannte Dienstleistungsbereich liegt im Wesentlichen auf organisatorisch-logistischem Gebiet. Ein Bezug zu wissenschaftlicher, technologischer und industrieller Forschung ist hingegen ebenso wenig erkennbar, wie die angemeldete Wortfolge als ernsthafte Angabe über eine spezielle Ausrichtung solcher Dienstleistungen in Betracht kommt. Auch für den Entwurf und die Entwicklung von Computerhardware stellt die angemeldete Marke keine nachvollziehbare Beschreibung eines Merkmals dar. Ein Bezug zu Computerhardware konnte nicht festgestellt werden und kommt, im Gegensatz zu Software, bei der die Entwicklung managementunterstützender Programme bekannt ist, auch nicht ernsthaft in Betracht.

Da insoweit das Vorliegen der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht festgestellt werden konnte, war der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben.

3. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

a) Vorliegend ist der Senat entscheidungserheblich davon ausgegangen, dass der Verkehr die Buchstabenfolge "TRM" als Abkürzung des Wortbestandteils "Tenant Relocation Management" und damit – ebenso wie letztendlich die Ge-

samtmarke – als rein beschreibende Angabe ansieht, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Dies entspricht dem Grundsatz, dass die Gesamtheit einer Marke Gegenstand der Schutzfähigkeitsprüfung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 96 – Postkantoor; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8, Rdn. 15). Andererseits entspricht es gefestigten Grundsätzen, dass die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entfallen, wenn die betreffende Marke neben schutzunfähigen auch mindestens einen schutzfähigen Bestandteil aufweist, sofern dieser, ohne das Gesamtzeichen dominieren zu müssen, noch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 98 u. 264, m. w. N.).

Für die Buchstabenfolge "TRM" in Alleinstellung hätte der Senat in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen von Eintragungshindernissen gesehen. Die im Wesentlichen auf die Anmelderin und deren Kooperationspartner zurückgehenden Veröffentlichungen, die auf eine Interpretierbarkeit der Buchstabenfolge "TRM" im Sinne der Gesamtwortfolge "tenant relocation management" (die offenbar noch nicht einmal selbst ein fester Fachbegriff ist) hindeuten, hätten hierfür nicht ausgereicht. Hierbei ging der Senat auch davon aus, dass Belege für eine eindeutig beschreibende Verwendung, die auf die Anmelderin oder deren Kooperationspartner zurückgehen, für die Ermittlung der mutmaßlichen Wahrnehmung des Verkehrs zwar zu berücksichtigen sind (BGH, a. a. O. - LOKMAUS), ihnen aber im Hinblick auf den Gesetzeszweck der Eintragungshindernisse der § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG (auch unter Berücksichtigung der in § 8 Abs. 3 MarkenG geregelten Entwicklungsmöglichkeiten) nicht der gleiche Stellenwert zukommen kann, wie "klassischen" beschreibenden Verwendungen durch Dritte. Maßgebend für die Teilzurückweisung der Beschwerde war vielmehr die anhand der konkreten Zusammensetzung der Marke getroffene Feststellung, dass der Verkehr angesichts dieser Gesamtgestaltung auch die ansonsten schutzfähige Buchstabenfolge "TRM" als rein beschreibend versteht. Die sich damit stellende Frage, ob sich Markenbestandteile in der Weise gegenseitig beeinflussen können, dass ein an

sich schutzfähiger Markenbestandteil erst durch die weiteren Bestandteile der Marke schutzunfähig "werden" kann, mit der Folge, dass die Marke keinen schutzfähigen Bestandteil mehr aufweist und so einem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG unterliegt, hat der Senat vorliegend bejaht.

Hiervon abweichend hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts eine Marke als schutzfähig angesehen, die als Wort-/Bildmarke den in großer Schrift gedruckten Bestandteil "IBA" mit dem daneben befindlichen bzw. nachgestellten Wortbestandteil "Internationales Biographisches Archiv" enthielt (angemeldet u. a. für Dienstleistungen eines Medien-Archivs). In seiner Entscheidungsbegründung hat der 29. Senat einerseits den Wortbestandteil "Internationales Biographisches Archiv" ausdrücklich als nicht unterscheidungskräftig beurteilt, andererseits festgestellt, dass die Buchstabenfolge "IBA" nicht als freihaltungsbedürftige Abkürzung belegt werden konnte. Er hat sodann die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke aus der Schutzfähigkeit der Buchstabenfolge "IBA" hergeleitet, wobei er maßgebend auf das Vorliegen der (damals erforderlichen) Eigenschaft als lautliche Einheit (als Wort) abgestellt hat (BPatG GRUR 1989, 513 – IBA).

In einer weiteren Entscheidung hat der 32. Senat des Bundespatentgerichts die Wortmarke "VISUAL KNITTING SYSTEM VKS" (u. a. für Textilmaschinen, Steuerungsgeräte und -programme hierfür) wegen des nicht als Fachabkürzung feststellbaren Buchstabenbestandteils "VKS" als schutzfähig angesehen. Zwar sei nicht auszuschließen, dass ein Teil des Verkehrs "VKS" als Abkürzung der vorangestellten Begriffe sehe, dies reiche indes nicht für die Annahme eines Eintragungshindernisses, da ein anderer beachtlicher Teil des Verkehrs bei nicht analysierender Betrachtungsweise darin einen Herkunftshinweis sehe werde. Etwas Anderes könne nur dann gelten, wenn der Verkehr durch eine besondere grafische Gestaltung in naheliegender Weise veranlasst würde, "VKS" als Abkürzung der vorstehenden Begriffe aufzufassen, was etwa bei größtmäßig hervorgehobenen Anfangsbuchstaben der Wörter oder bei anderer, etwa getrennter Anord-

nung der Buchstaben "V", "K", "S" (32. Senat v. 22. Januar 1997,  
32 W (pat) 33/96).

gez.

Unterschriften