



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 122/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2013 068 748.5**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die grafisch ausgestaltete und in der Anmeldung als Wort-/Bildmarke bezeichnete Wortfolge

## **WEITSICHT DURCH NÄHE**

ist am 13. Dezember 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 36 angemeldet worden:

Versicherungswesen, insbesondere Versicherungsvermittlung, Finanzwesen, insbesondere Bankgeschäfte aller Art, nämlich Einlagengeschäfte, Pfandbriefgeschäfte, Kreditgeschäfte, Diskontgeschäfte, Finanzkommissionsgeschäfte, Depotgeschäfte, Investmentgeschäfte, Eingehung der Verpflichtung, gegen Entgelt gegenüber Dritten, zuvor veräußerte Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück zu erwerben (echtes und unechtes Pensionsgeschäft), Garantiesgeschäfte, Girogeschäfte, Emissionsgeschäfte, E-Geld-Geschäfte, Vermittlung von Verträgen über Ankauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanzgeschäften, Finanzportfolioverwaltung, Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wertpapierhandel für andere, Vermittlung von Einlagengeschäften - soweit in Klasse 36 enthalten - mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes, Finanztransfergeschäfte, Sortengeschäfte, Abwicklung von Geldgeschäften mit Kreditkarten, finanzielle Anlageberatung, Geldmaklergeschäfte, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, insbesondere Immobilienvermittlung.

Mit Beschlüssen vom 11. Juni 2014 und vom 3. September 2014 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA die unter der Nummer 30 2013 068 748.5 geführte Anmeldung für alle Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge einen werbeüblichen Slo-

gan mit einer gängigen deutschsprachigen Formulierung darstelle. „Weitsicht“ bedeute ebenso wie „Weitblick“ im übertragenen Sinn die Fähigkeit, vorauszublicken bzw. frühzeitig künftige Entwicklungen und Erfordernisse zu erkennen und richtig einzuschätzen. „Nähe“ bezeichne eine geringe Entfernung, wobei nicht nur die örtliche Nähe, sondern auch die Nähe zu einer Sache oder die menschliche Nähe im Sinn einer engen persönlichen Beziehung gemeint sein könne. Bezogen auf die Dienstleistungen der Klasse 36 werde in leicht verständlicher Weise darauf hingewiesen, dass diese mit solcher Weitsicht angeboten und erbracht würden, die sich auf die menschliche und/oder örtliche Nähe zum Kunden bzw. auf Nähe zur Sache im Sinn einer besonderen Sachkenntnis gründe und dass der Anbieter dieser Dienstleistungen über eine derartige Weitsicht verfüge. Damit entstehe ein enger beschreibender Bezug zu sämtlichen angemeldeten Dienstleistungen. Auch die graphische Ausgestaltung, die lediglich aus einfachen, nicht über die allgemein übliche Gebrauchsgrafik hinausgehenden Gestaltungselementen bestehe, weise keine charakteristischen Merkmale auf, in denen der angesprochene Verkehrskreis einen Herkunftshinweis erkennen könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält das angemeldete Zeichen in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen für schutzfähig, da der Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle. „Weitsicht durch Nähe“ weise weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt, noch einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen auf. Mit den einzelnen Dienstleistungen habe sich die Markenstelle nicht hinreichend konkret genug befasst, so dass die Beschlüsse schon deshalb keinen Bestand haben könnten. Die Begriffe „Weitsicht“ und „Nähe“ stellten syntaktisch und inhaltlich an sich schon einen Widerspruch dar. Umso mehr sei die Zusammenstellung der Wörter unüblich, insbesondere deshalb, weil ein Kausalzusammenhang in der Weise hergestellt werde, dass „Nähe“ als Ursache für „Weitsicht“ angeführt werde. Diese grundsätzlich gegensätzlichen Begriffe kausal mit dem Wort „durch“ in einen Zusammenhang zu bringen, mache - schon ohne Berücksichtigung der individuellen graphischen Gestaltung - bereits die be-

sondere Originalität der Wortzusammenstellung aus. Jedenfalls verleihe die besondere graphische Ausgestaltung, vor allem die beiden in Kleinschrift gehaltenen Buchstaben „e“ sowie der prägnant hervorgehobene, in Kleinschrift wiedergegebene Buchstabe „ä“ der angemeldeten Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft. Bereits die verwendete Schrift sei eigens für die Anmelderin mit einigem Aufwand entwickelt worden, habe bei mehreren Designpreisen (iF Design Award) Beachtung gefunden und rage daher über eine durchweg werbeübliche und unauffällige Gestaltung unternehmenskennzeichnend hinaus.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts 11. Juni 2014 und vom 3. September 2014 aufzuheben.

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

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wort-Bildkombination **WEITSICHT DURCH NÄHE** als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Kombination daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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, 854 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). Werbeslogans oder schlagwortartige Wortfolgen unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Daher reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK; GRUR Int. 2012, 914 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Entscheidend ist, ob das Zeichen zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Wie bei anderen Markenkategorien auch fehlt sloganartigen Wortfolgen diese Eigenschaft dann, wenn es sich um Bezeichnungen handelt, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor) oder wenn es sich um sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. - 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, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006) oder die ausschließlich werbewirksame Anpreisungen enthalten, ohne einen über diese Werbefunktion hinausgehenden hinreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu vermitteln (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Unterscheidungskraft kann einer Werbefolge insbesondere dann zukommen, wenn die jeweilige Bezeichnung nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst (EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortfolge für die beanspruchten Dienstleistungen aber jegliche Unterscheidungskraft.

Sie besteht aus den ohne weiteres verständlichen Substantiven „Weitsicht“ und „Nähe“, die verbunden mit der Präposition „durch“ im Sinn von „aufgrund“, „infolge“, „mit“, „angesichts“, „dank“, „mithilfe“, „wegen“ (vgl. DUDEN, [www.duden.de](http://www.duden.de) bzw. DUDEN Richtiges und gutes Deutsch, 7. Auflage Dudenverlag) aus sich heraus erfassbar ist in der Bedeutung von „weitblickend/vorausschauend durch (gleichzeitige) Nähe“. Diese werbesprachliche Wortkombination ist für die angesprochenen breiten Verkehrskreise dahingehend verständlich, dass der so bezeichnete Dienstleister aufgrund seiner Sachkunde auf dem hier maßgeblichen Gebiet des Versicherungs-, Finanz- und Immobilienwesens „Weitsicht“ hat in dem Sinn, dass er vorausschauend (planend) bei gleichzeitiger Kunden- bzw. Ortsnähe tätig werden kann, was ihm dann eine bestmögliche Beratung bzw. Erbringung der Dienstleistungen ermöglicht. Bei den Wörtern „Weitsicht“ und „Nähe“ handelt es sich um gerade im Bereich der Finanz(beratungs)dienstleistungen häufig verwen-

dete Schlagwörter, mit Hilfe derer in der bei der Bewerbung der Dienstleistungen üblichen verkürzenden Werbesprache ohne weiteres verständlich ein (Handlungs-)Motto des Dienstleisters, ein Leitbild oder Erfolgsrezept positiv herausgestellt wird. Dass entsprechende Dienstleister gerade ihre Weitsicht und ihre (Kunden)Nähe als besondere Qualitäts- und Erfolgsversprechen einsetzen und hervorheben, verdeutlichen die bereits im angegriffenen Beschluss des DPMA vom 11. Juni 2014 erwähnten Beispiele sowie das Ergebnis der ergänzenden Senatsrecherche vom 21. Oktober 2016, das der Anmelderin mit Schreiben vom 31. Oktober 2016 übermittelt worden ist (vgl. zum Beispiel *Anlage 1*: „... Beweglichkeit. Nähe. Weitsicht // Der ... ist immer nah dran: Nah am Markt, am Kunden und den Mietern, nah an den Objekten und den Erwartungen der Anteilseigner. Das macht den ... seit Jahren erfolgreich ...“; *Anlage 2*: „... Exzellente ... Beratung mit Weitsicht ... durch zahlreiche Standorte immer in direkter Nähe zu unseren Kunden ...“; *Anlage 4*: „... Beraten und Vertrauen schaffen ... Ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg in der Paderstadt seien Weitsicht, Kundennähe und die regionale Verankerung ...“; *Anlage 5*: „... Kundennähe, Verlässlichkeit, Partnerschaft aber auch Verantwortung, Innovationskraft und Weitsicht sind Schlagwörter, denen sich das Unternehmen ... seit Jahren besonders verpflichtet fühlt ...“). Die Verknüpfung der Begriffe „Weitsicht“ und „Nähe“ mit dem Wort „durch“ ist dabei zwar weniger gebräuchlich, vermag aber nicht zur Schutzfähigkeit der Wortkombination zu führen, da diese ohne weiteres einen Sinn ergibt, der von dem oben dargestellten Verständnis auch weder wegführt noch wodurch die werbliche Aussage mehrdeutig oder unverständlich wird. Die Kombination der beiden Begriffe „Weitsicht“ und „Nähe“ mit dem Wort „durch“ kann insbesondere sinnstiftend dahingehend verstanden werden, dass die für den Kunden relevante „Weitsicht“ bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen dadurch entsteht, dass der Dienstleister aufgrund seiner Nähe zum Kunden dessen besondere Bedürfnisse kennt und daraus die entsprechend spezifischen „weitsichtigen“ Schlüsse bei der Beratung und beim Angebot der Dienstleistungen zieht. Insofern handelt es sich (gerade) im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen, bei denen sich aufgrund der unmittelbaren (zum Teil hohen) finanziellen Auswirkun-

gen sowohl Weitsicht wie eine gewisse Kundennähe oder Nahbarkeit bzw. ein Näheverhältnis zweifellos als Vorteil für das die Dienstleistungen erbringende Unternehmen erweisen, um beschreibende bzw. anpreisende Schlagwörter. Damit weist der Spruch in werbemäßig üblicher, anpreisender Art lediglich daraufhin, dass der Anbieter im Zusammenhang mit den so bezeichneten Dienstleistungen im Bereich der Versicherungen, Finanz- Immobilien- und Vermittlungsdienstleistungen „Weitsicht durch Nähe“ bietet, also „Überblick und Weitblick“ hat bei gleichzeitiger „Kundennähe“ bzw. „gleichzeitiger Nahbarkeit“, gleichzeitigem „Näheverhältnis“. Damit erschöpft sich die spruchartige Wortfolge aber in einer ohne weiteres verständlichen allgemeinen Werbeanpreisung hinsichtlich der Qualität des Dienstleisters und steht in engem sachlichen Zusammenhang mit den so bezeichneten Dienstleistungen (vgl. zu Werbeversprechungen und -anpreisungen auch die Entscheidungen des BPatG, Beschlüsse vom 7. März 2016, 25 W (pat) 23/14 – Mehr Leistung pro m<sup>2</sup>; vom 2. Juli 2013, 24 W (pat) 41/12 – Wir führen Wissen; vom 24.07.2012, 24 W (pat) 542/10 – your vision. our know how. – Entscheidungstext jeweils zugänglich über die Homepage des Bundespatentgerichts).

Soweit die Anmelderin auf die ständige Rechtsprechung des BGH verweist und meint, allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft begründe ein Eintragungshindernis, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden, ist dieses Argument, abgesehen davon dass der Anmeldung jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist, mit Verweis auf die Ausführungen des EuGH zurückzuweisen, wonach sich die Prüfung der Anmeldungen nicht auf ein Mindestmaß beschränken dürfe, sondern streng und umfassend sein müsse, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern und aus Gründen der Rechtsicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 45 – Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Soweit die Anmelderin ausführt, durch die Zusammenfügung der Begriffe erfahre die Kombination eine ungewöhnliche Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführe, kann dieser Argumentation nicht gefolgt werden. Denn die Wortverbindung ist weder sprachlich – insbesondere in syntaktischer oder semantischer Hinsicht – ungewöhnlich, noch ist die Verknüpfung für den konkret beanspruchten Dienstleistungsbereich ohne einen Sinnzusammenhang und ungewöhnlich (vgl. dazu die oben näher ausgeführten Ergebnisse einer Internetrecherche). Es handelt sich vielmehr um eine Verknüpfung zweier im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen in einem sinnstiftenden Zusammenhang stehender Begriffe, ohne dass ein über das Zusammenfügen hinausgehender Eindruck erweckt wird (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 98-100 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, Rn. 39-41 - BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949, Rn. 13 - My World; GRUR 2012, 272 Rn. 12 - Rheinparkcenter Neuss; GRUR 2014, 565 Rn. 2 - smartbook).

Schließlich wirkt auch die grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke mit der bis auf die Buchstaben „e“ und „ä“ erfolgten Wiedergabe in Großbuchstaben nicht schutzbegründend. Zwar können schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erhalten. Jedoch sind dabei an den bildlichen „Überschuss“ umso höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibend-werbliche Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungs-kräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 191 ff., vgl. auch BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK). Die in der Anmeldemarke eingesetzten Gestaltungsmerkmale erschöpfen sich in der Wiedergabe der Wortfolge in kräftigen schwarzen Großbuchstaben und der Ausgestaltung der Buchstaben „e“ und „ä“ in Kleinbuchstaben, die sich größtmäßig an die vorhandenen Ober- und Unterlängen der Großbuchstaben anpassen. Eine solche Ausgestaltung ist keineswegs ungewöhnlich, sondern hält sich im Rahmen des absolut Gängigen und Werbeüblichen und wird daher

vom Verkehr, der an entsprechende Gestaltungen gewöhnt ist, als rein dekorative Elemente wahrgenommen werden (vgl. zur Werbeüblichkeit von Groß- und Kleinbuchstaben BPatG Beschlüsse vom 9. Oktober 1996, 32 W (pat) 092/96 – StACTIVE; vom 10. August 2004, 27 W (pat) 345/03 – OceanWaveS; vom 11. September 2013, 29 W (pat) 550/12 – GoldHouSe24; vom 09.02.2015, 27 W (pat) 73/14 – AppOtheke; vom 2. Dezember 2003, 27 W (pat) 113/02 – Luxus 2000, Entscheidungstext jeweils zugänglich über die Homepage des Bundespatentgerichts bzw. über PAVIS PROMA Entscheidungsdatenbank (Entscheidungen vor dem Jahr 2000)). Es kann schon bezweifelt werden, ob der Wechsel zwischen der Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben vom angesprochenen Verkehr überhaupt wahrgenommen wird.

Insoweit vermag auch die konkrete grafische Ausgestaltung nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zu begründen.

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

Die Durchführung der mündlichen Verhandlung war nicht angezeigt und von der Anmelderin nicht beantragt worden, § 69 Nr. 3 bzw. Nr. 1 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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

Hu