



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 549/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 100 574.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2019:090719B25Wpat549.18.0

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Deutsche Invest Capital Solutions

ist am 18. Januar 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Unternehmensberatung; Organisatorische Beratung in Bezug auf die Betriebsstrukturen von Unternehmen; Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung und -organisation; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Vermittlung von geschäftlichen Kontakten;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen betreffend Kapitalanlagen; Anlegen von Kapital für Dritte; Kapitalmanagement; Vergabe von Kapital; Vermittlung von Kapital; Analyse von Kapitalanlagen; Bewertung von Kapitalanlagen; Beratung über Kapitalanlagen; Vermögensmanagement; Vermögensverwaltung; Vermögensanlageberatung; Investmentberatung; Investmentgeschäfte; Investmentfondsgeschäfte; Verwaltung von Investmentfonds; Vermittlung von Investmentfonds; Finanzanalysen und -beratung; Finanzwesen; Dienstleistungen im Bereich des Finanzwesens; Durchführung von Studien im Bereich des

Finanzwesens; Immobilienwesen; Immobilienberatung; Immobilienverwaltung; Immobilienvermittlung; Immobilienfinanzierung; Investieren in Immobilien; Versicherungswesen; Vermögensbildende Versicherungsdienstleistungen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die unter der Nummer 30 2018 100 574.8 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 7. Juni 2018 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 4. April 2018 ist ausgeführt, dass der angemeldeten Wortfolge die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Sie bestehe aus der geografischen Herkunftsangabe „Deutsche“ und den englischen Wörtern „Invest“, „Capital“ und „Solutions“. Das Kurzwort „Invest“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als englisches Verb im Sinne von „investieren“ („to invest“) bzw. als Abkürzung für den Begriff „Investition“ verstanden. Das englische Wort „Capital“ entspreche dem deutschen Wort „Kapital“ und werde als allgemein geläufiger Begriff des Geschäftslebens stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden. Das Wort „Solutions“ bedeute in der deutschen Sprache „Lösungen“. In ihrer Gesamtheit werde daher die angemeldete Wortfolge vom angesprochenen Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als sachbeschreibender Hinweis dahingehend aufgefasst, dass der Erbringer der Dienstleistungen Lösungen in Bezug auf die Investition von Kapital anbiete und seinen Firmensitz oder sein Tätigkeitsgebiet in Deutschland habe. Darüber hinaus stehe der Eintragung der Wortfolge als Marke auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Sie bestehe ausschließlich aus Angaben, die im

Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen dienen könnten. Dabei sei es für die Frage der Schutzfähigkeit der Wortfolge unerheblich ist, ob diese im geschäftlichen Verkehr bereits von Dritten benutzt worden sei oder sie in ihrer konkreten Zusammensetzung auf eine „Erfindung“ der Anmelderin zurückgehe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, die sie nicht begründet hat.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 iVm § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Deutsche Invest Capital Solutions“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 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 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf; 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, GRUR 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, GRUR 2006, 850 Rn. 19 – 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 im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Denn insoweit ist ein hinreichend naheliegender und ohne weiteres verständlicher werblich-sachbeschreibender Zusammenhang zwischen der angemeldeten Wortfolge und den betreffenden Dienstleistungen gegeben, der einem Verständnis der angemeldeten Wortfolge als betrieblicher Herkunftshinweis entgegensteht.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus vier Begriffen der deutschen und der englischen Sprache, nämlich „Deutsche“, „Invest“, „Capital“ und „Solutions“, die ohne sprachliche, grammatikalische oder zeichenmäßige Besonderheiten aneinandergereiht sind. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, sind alle Begriffe für sich genommen für den angesprochenen inländischen Verkehr ohne jede Schwierigkeit unmittelbar verständlich. Der Begriff „Invest“ wird ohne Nachdenken als Abkürzung der Wörter „Investition“ bzw. „Investment“ verstanden. Das englische Wort „Capital“ unterscheidet sich von dem entsprechenden

deutschen Fachbegriff „Kapital“ nur durch die Schreibweise des ersten Buchstabens. Der Begriff „Solutions“ (deutsch: „Lösungen“) zählt zum Grundwortschatz der englischen Sprache und bereitet nicht nur dem Fachverkehr, dessen Verständnis für sich genommen bereits ausreichend relevant wäre, sondern auch Verbrauchern keinerlei Verständnisschwierigkeiten. Die angemeldete Wortfolge hat somit in ihrer Gesamtheit die Bedeutung von „Deutsche Lösungen bzw. Möglichkeiten für die Investition bzw. Anlage von Kapital“. Damit werden in werbetypischer Art der Gegenstand bzw. die Art und Weise der Erbringung der betreffenden Dienstleistungen schlagwortartig angesprochen. Die Wortfolge kann dahingehend verstanden werden, dass die jeweiligen Angebote zur Investition von Kapital (sogenannte Finanzprodukte) von einem Anbieter ausgehen, der seinen Sitz in Deutschland hat, oder dass sich diese Investitionsmöglichkeiten bzw. Finanzprodukte auf Aktien, Unternehmen oder andere Vermögensgegenstände beziehen, die sich in Deutschland befinden oder dort gehandelt werden.

Demzufolge werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 36 ohne weiteres dahingehend verstehen, dass diese die Entwicklung von Finanzprodukten oder die Anlage von Vermögen bzw. Kapital im weitesten Sinne zum Gegenstand haben und zudem geografisch irgendein Bezug zu Deutschland besteht. Weiterhin können die beanspruchten Beratungsdienstleistungen auch für Unternehmen aus der Finanzbranche bestimmt sein. Die Dienstleistung „Vermittlung von geschäftlichen Kontakten“ kann dem Zweck dienen, Unternehmen, die Kapital anbieten, mit Unternehmen zusammenzuführen, die Kapital benötigen. Die Dienstleistungen, die mit der Anmeldung in Klasse 36 beansprucht werden, betreffen die typischen Angebote von Dienstleistern aus dem Bereich der Vermögensverwaltung, der Anlageberatung, der Immobilienbranche und der Finanzprodukte. Insoweit hebt sich lediglich die Dienstleistung „Durchführung von Studien im Bereich des Finanzwesens“ in gewissem Umfang von den typischen Dienstleistungen ab, die üblicherweise mit Finanzprodukten

verbunden sind. Gleichwohl können sich entsprechende Studien auch auf die Auswahl oder Evaluierung von (deutschen) Finanzprodukten beziehen bzw. entsprechende Neuentwicklung vorbereiten oder dem Marketing für bestimmte Finanzprodukte dienen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 können die Erforschung und Entwicklung spezifischer Hard- und Software betreffen, die im Bereich der Geldanlage eine erhebliche Bedeutung haben (wie für elektronische Handelsplätze bestimmte Hochleistungsrechner oder Algorithmen, die Entwicklungen an den Finanzmärkten prognostizieren oder steuern sollen).

Insoweit stellt die angemeldete Wortfolge eine auf die beanspruchten Dienstleistungen bezogene Sachangabe mit werblichen Elementen dar, die keine Originalität oder Prägnanz aufweist und deren Verständnis keinen Interpretationsaufwand erfordert.

2. Nachdem der angemeldeten Bezeichnung bereits die notwendige Unterscheidungskraft fehlt, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

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