



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 588/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 018 356.1**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2022 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die folgenden Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

Klasse 35:

Werbung, insbesondere für Geldanlagen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch und insbesondere über das Internet; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung.

## GRÜNDE

### I.

Das Zeichen

### **Timberfarm**

ist am 26. August 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung, insbesondere für Geldanlagen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch und insbesondere über das Internet; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung;

Klasse 36:

Finanzdienstleistungen; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Anlagen und Finanzen; Geldgeschäfte; Vermittlung von Geldanlagen; Auflegen von Fonds; Vermögensverwaltung, auch durch Treuhänder.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2022, Markenstelle für Klasse 36, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, wurde die Anmeldung zurückgewiesen, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstünden. Es bestehe aus den beiden englischen Wörtern „timber“ für „Holz, Nutzwald“ und „farm“ für „Betrieb, landwirtschaftlicher Betrieb“, die je für sich betrachtet schutzunfähig seien und auch keine schutzfähige Gesamtmarke darstellten. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 sei die angemeldete Marke lediglich ein beschreibender Hinweis auf Investitionen in (landwirtschaftliche) Nutzwaldbetriebe (beispielsweise Kautschuk), was die Anmelderin selbst so sehe. Der Begriff „Timberfarm“ habe keinen phantasievollen Überschuss. Seine Bedeutung werde von den inländischen Verkehrskreisen erkannt. Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts 33 W (pat) 161/98 - Ökobank und 33 W (pat) 528/11 - ETHIKBANK seien vergleichbar. Eine gewisse Unschärfe stehe der Annahme eines beschreibenden Aussagegehaltes nicht entgegen. Darüber hinaus fehle dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft, zumal nicht jede begriffliche Unbestimmtheit das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 5. Oktober 2022, die sie damit begründet, dass der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle und sie auch keinem Freihaltebedürfnis unterliege. „Timberfarm“ sei eine Wortneuschöpfung und weder in Wörterbüchern noch im Sprachgebrauch existent. Die Unterscheidungskraft sei stets im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen festzustellen. Das Bundespatentgericht habe etwa entschieden, dass das Zeichen „Bodenarena“ in Bezug auf Werbung, Marketing und Verkaufsförderung nicht beschreibend und deshalb eintragungsfähig sei (unter Bezugnahme auf BPatG 29 W (pat) 28/16 - Bodenarena). Ebenso habe es festgestellt, dass dem Zeichen „Freilauf-Rundstall“ in Verbindung mit Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten und Dienstleistungen eines Franchisegebers nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle

(unter Bezugnahme auf BPatG 28 W (pat) 5/19 - Freilauf-Rundstall). Diese Grundsätze würden im vorliegenden Fall insbesondere für die gegenüber Dritten erbrachten Dienstleistungen der Klasse 35 gelten. Es sei eine differenzierte Betrachtung der Unterscheidungskraft für Waren bzw. Dienstleistungen angezeigt, die einen universellen und kaum eingrenzbaeren Einsatzbereich hätten. Von einem beschreibenden Charakter könne ausnahmsweise dann ausgegangen werden, wenn ein Begriff oder eine Wortfolge tatsächlich als themen- oder inhaltsbezogene Bezeichnung verwendet werden könne. Im Übrigen bestehe auch kein Freihaltebedürfnis an dem Anmeldezeichen.

Der Senat hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 15. März 2024 über seine vorläufige Auffassung informiert, dass das Deutsche Patent- und Markenamt die Markenmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 36 zu Recht zurückgewiesen habe, da das angemeldete Zeichen insoweit den Gegenstand der Dienstleistungen, nämlich Holzbewirtschaftung unmittelbar beschreibe. In Verbindung mit den weiterhin beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 werde es hingegen als schutzfähig angesehen. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin ihre Beschwerde mit Schriftsatz vom 4. April 2024 zurückgenommen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 36 richtet.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2022 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die folgenden Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

Klasse 35:

Werbung, insbesondere für Geldanlagen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch und insbesondere über das Internet; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 31. August 2022, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 15. März 2024 einschließlich der beigefügten Rechercheunterlagen und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige Beschwerde hat im zuletzt maßgeblichen Umfang auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens als Marke für die nach der teilweisen Rücknahme der Beschwerde noch gegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 stehen keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt ihm insoweit weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Bei der Unterscheidungskraft handelt es sich um 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 das fragliche Zeichen 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 Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Wortzeichen im beschwerdegegenständlichen Umfang.

a) Die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich vornehmlich an Fachkreise aus dem Bereich des Unternehmensmanagements. Maßgeblich ist damit auf deren Sichtweise im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft abzustellen.

b) Bei dem Bestandteil „Timber“ des Anmeldezeichens handelt es sich um das englische Wort für „Holz, Schnittholz, Ausbauholz, Bauholz, Nutzholz“, aber auch für „Balken“ oder „Nutzwald“ (vgl. LEO-Wörterbuch unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/timber>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. März 2024). Das Zeichenelement „Farm“ ist ebenfalls ein der englischen Sprache entnommenes Substantiv mit der Bedeutung „Bauernhof, Farm, landwirtschaftlicher Betrieb, Hof“. Es hat Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. LEO-Wörterbuch unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/farm>“ und Duden unter „<https://www.duden.de/rechtschreibung/Farm>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. März 2024). Insgesamt ist die sprachübliche Kombination „Timberfarm“ damit u. a. im Sinne von „Holzbetrieb“, „Nutzholzbauernhof“ oder „Nutzwaldfarm“ zu verstehen.

c) Die Dienstleistungen der Klasse 35: „Werbung, insbesondere für Geldanlagen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch und insbesondere über das Internet; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung“ haben zum Ziel, Dritte dabei zu unterstützen, Waren zu verkaufen, Dienstleistungen zu erbringen oder Unternehmen zu verwalten bzw. zu führen. Sie werden durch das jeweils verwendete Medium (z. B. Papier, Internet oder Multimedia), durch die Branche (z. B. Arzneimittel, Mode, Immobilien usw.) oder durch ihren Anlass (z. B. Ostern, Weihnachten, Ferien usw.) beschrieben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 141). Demgegenüber sind Werbung, Beratung oder sonstige geschäftliche Tätigkeiten in der Regel unabhängig von ihrem konkreten Gegenstand (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage,

§ 8, Rn. 142). Infolgedessen bietet sich die Wortfolge „Timberfarm“ nicht als Hinweis darauf an, dass auf die Erzeugung von Holz ausgerichtete landwirtschaftliche Betriebe beworben, verwaltet oder beraten werden. Entsprechendes gilt für die Vermittlung von Kontakten von oder zu ihnen. Das Anmeldezeichen ist so eng gefasst, dass es vom angesprochenen Verkehr nicht ohne Weiteres als inhaltsbeschreibende Sachangabe in Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 35 aufgefasst wird. Er nimmt zudem ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtung zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135, Rn. 20 - Maglite; BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 10 - Starsat; GRUR 2016, 934, Rn. 10 - OUI). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender (sachbezogener) Aussagegehalt der Marke muss deshalb so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 187). Lässt sich der beschreibende Gehalt eines Zeichens nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln, rechtfertigt dies in der Regel nicht den Schluss auf dessen fehlende Unterscheidungskraft, weil nicht von einer in den Vordergrund drängenden Beschreibung der Waren bzw. Dienstleistungen ausgegangen werden kann (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 10 - Starsat; GRUR 2016, 934, Rn. 18 - OUI; BPatG 30 W (pat) 549/21 - EAZYBI).

d) Der Kombination „Timberfarm“ kommt in Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 35 nicht nur keine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung und kein enger Sachbezug zu. Es handelt sich bei ihr ausweislich der Senatsrecherchen auch nicht um eine gebräuchliche Wortfolge, der ebenfalls die Unterscheidungskraft abzusprechen wäre.



2. Aus oben genannten Gründen kann das in Rede stehende Gesamtzeichen zudem nicht als unmittelbar beschreibende und damit freihaltebedürftige Angabe angesehen werden, so dass es auch nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

3. Weitere Schutzhindernisse sind nicht erkennbar oder von der Markenstelle ins Feld geführt worden.

Der angegriffene Beschluss vom 31. August 2022 war demzufolge im tenorierten Umfang aufzuheben.

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty