



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 92/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 70 358.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 16. Januar 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 7. Dezember 2001 die Wortmarke

WohnInvest

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

„Finanzwesen, insbesondere Bauspargeschäfte, Vermittlung von Bausparverträgen, Spar- und Darlehensberatung, Entgegennahme von Spareinlagen, Kreditgewährung und -gewährleistung, Kreditvermittlung, Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds, Fondsanlage und -management, Fondsdepotverwaltung; Immobilienvermittlung, Schätzen von Immobilien; Grundstücks- und Hausverwaltung; Vermittlung von Versicherungen“.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch Erstprüferbeschluss vom 16. Januar 2003 gemäss § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine Mehrwortbildung mit der Bedeutung „Investieren“ bzw „Investment ins Wohnen“ handle. Der Markenbegriff werde von den angesprochenen Verkehrskreisen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens, des Bausparwesens und des Immobilienwesens als beschrei-

bender Hinweis auf die Möglichkeit verstanden, Investitionen im Zusammenhang mit dem Wohnen - im Gegensatz zu anderen denkbaren Anlageformen - zu tätigen.

Mit ihrer Beschwerde gegen diese Entscheidung beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Sie trägt vor, dass diese Wortkombination weder in der deutschen noch in der englischen Sprache existiere. Es handle sich um eine in ihrer Wortstruktur sowie Semantik vom üblichen Sprachgebrauch abweichende Wortzusammenfügung und damit um eine ungewöhnliche und sprachunüblich gebildete Sachbezeichnung. Die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung sei nur eine von mehreren Möglichkeiten, die Wortkombination aufzufassen, wobei erst einige Gedankenschritte der angesprochenen Verkehrskreise erforderlich seien, um im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen überhaupt auf diese Bedeutung zu kommen. Die Anmelderin verweist weiter auf Voreintragungen mit den Bestandteilen „Wohn“ und „Invest“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die angemeldete Marke „WohnInvest“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen für unterscheidungskräftig und für nicht freihaltungsbedürftig, so dass ihrer Eintragung gemäss §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG keine absoluten Schutzhindernisse gemäss § 8 Abs 2 Nr 1 oder 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der

Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO - BerlinCard; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Die vorliegende Marke ist aus den Bestandteilen „Wohn“ und „Invest“ in einem Wort geschrieben, jedoch mit einem „Binnen-I“, zusammengesetzt. Das englische Verb „to invest“ werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier auch das allgemeine Publikum, wegen der Nähe zum deutschen Ausdruck „investieren“ ohne weiteres verstehen können (vgl auch BPatG 33 W (pat) 219/01 - INVEST-UP; 33 W (pat) 408/02 - CARE INVEST). Darüber hinaus wird der Ausdruck „Invest“ in Alleinstellung bereits in der deutschen Sprache verwendet, wie sich aus einer Recherche des Senats ergeben hat (vgl zB Süddeutsche Zeitung, 4. Oktober 2002, S V2/3: „Handelt es sich hierbei ... um ein langfristiges und wertstabiles Invest“; Süddeutsche Zeitung, 2. März 2002, S 31 „Invest 2002 - Messe für institutionelle und private Anleger“).

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtung

tungsweise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend von diesen Grundsätzen vermag der Senat einen beschreibenden Begriffsinhalt des Gesamtzeichens - bezogen auf die angemeldeten Dienstleistungen - nicht festzustellen.

Das angemeldete Gesamtzeichen bleibt mehrdeutig oder jedenfalls sprachlich eigenartig, auch wenn es einen beschreibenden Anklang enthalten mag. Bereits die von der Markenstelle festgestellte Bedeutung „Investieren“ bzw „Investment ins Wohnen“ ist den angesprochenen Verkehrskreisen - anders als in dem Fall 33 W (pat) 48/04 „Vorsorgeinvest“ Beschluss vom 29. Juni 2004) - erst mit Hilfe einiger Gedankenschritte möglich. Hinzu kommt, wie die Anmelderin zu Recht ausgeführt hat, dass diese Interpretation nur eine von mehreren Möglichkeiten ist. Der Gesamtbegriff könnte durchaus auch die Bedeutung „Wohnuntersuchung“ („investigation = Untersuchung) oder „Wohnausstattung“ (investiture = Ausstattung) haben.

Darüber hinaus bedarf es weiterer Überlegung, das Zeichen dahingehend zu interpretieren, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine „Investition ins Wohnen“ erfolgen kann. Denn die Verbindung von „Investieren“ und „Wohnen“ bleibt als solche vage und mehrdeutig, dies gilt insbesondere hinsichtlich der Dienstleistungen „Grundstücks- und Hausverwaltung, Vermittlung von Versicherungen, Kreditvermittlung“.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung nur im Sinne einer rein beschreibenden Aussage hinsichtlich der damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Marke „WohnInvest“ nicht. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe ist derzeit auf dem einschlägigen Dienstleistungsgebiet nach den Recherchen des Senats nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird, da der Begriff im Hinblick auf diese Dienstleistungen ungebräuchlich und mehrdeutig ist und daher von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres als beschreibende Angabe verstanden werden kann.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI