



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 9/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 020 667.5

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2013 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende sowie der Richter Jacobi und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Rund um die Immobilie

ist am 30. Mai 2010 als Marke mit folgendem Dienstleistungsverzeichnis zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden:

„35 Steuerberatung, Dienstleistungen eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfung, Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Unternehmensberatung, Dienstleistungen eines Unternehmensberaters, Wirtschaftsberatung, Dienstleistungen eines Wirtschaftsberaters, Planungen/Hilfe bei der Geschäftsführung, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen, Buchführung, Erstellung von Rechnungsausdrucken, Buchprüfung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Personalmanagementberatung, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben, Erstellung von Geschäftsgutachten, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, be-

triebswirtschaftliche Beratung, Erstellung von Wirtschaftsprognosen, Informationen in Geschäftsangelegenheiten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Erstellung von Steuererklärungen, Fakturierung, Erstellung von Statistiken;

41 Erziehung auf Akademien, Fernkurse/Fernunterricht, Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte), Erziehung und Unterricht, Veröffentlichung von Büchern, Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Organisation und Veranstaltung von Symposien, Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte);

45 Juristische Dienstleistungen, Erstellung wissenschaftlicher Gutachten, Rechtsberatung und -vertretung, Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Mediation, Schlichtungsdienstleistungen, Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte, Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten, Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten“.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet, weil es sich um einen schlagwortartigen, sachbezogenen Hinweis auf Art und Bestimmung der Dienstleistungen handele, nämlich auf ein umfassendes Angebot an Leistungen zum benannten Gegenstand. Dass die Aussage so zu verstehen sei, mache der beigefügte Screenshot zu einer Google-Suche nach dem angemeldeten Begriff deutlich. Eintragungen anderer Marken seien ohne Präjudiz für die Schutzfähigkeit.

Dieselbe Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. Dezember 2011 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, dass die Wortfolge im Zusammengang mit den in Rede stehenden Dienstleistungen nur als beschreibender Sachhinweis darauf verstanden werde, dass es sich um solche rund um das Thema Immobilien handele und aus Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung abgeleitet werden könne.

Die Anmelder haben Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen halten sie die noch kurze und prägnante Wortfolge für schutzfähig, da sie mehrdeutig sei und zum Nachdenken anrege. Dem Wortsinn nach werde eine räumliche Beziehung zu einer Immobilie beschrieben, was die bildhafte Assoziation einer räumlichen Umfassung erwecke. Der Bezug der Wortfolge zu den Dienstleistungen bestehe darin, dass diese eine Immobilie unter verschiedenen Gesichtspunkten beträfen und insoweit umfassend seien im übertragenen Sinn. Eine sprachliche Eigentümlichkeit ergebe sich aus der Einzahl „Immobilie“. In der Kombination ergebe sich eine über einen beschreibenden Charakter hinausgehende Eigentümlichkeit der Wortfolge. Die Schutzfähigkeit von „rund um“ und zahlreichen Wortverbindungen habe das Patentamt bisher angenommen. Die vom angefochtenen Beschluss abweichende Rechtsauffassung der Beschwerde entspreche auch der neueren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts. Da der angefochtene Beschluss von der bisherigen Entscheidungspraxis des Patentamts abweiche, wäre zur Fortbildung des Rechts bei Erfolglosigkeit der Beschwerde eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs geboten.

Die Anmelder haben keinen ausformulierten Sachantrag gestellt. Hilfsweise haben sie Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt.

Der Senat hat unter Übersendung von Ausdrucken aus dem Internet auf Verwendungen der Wortfolge „rund um...“ hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte bzw. Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935,

Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, Rdnr. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228, Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Rdnr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, Rdnr. 12 - Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 38 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 35 und

Rdnr. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge fantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 39 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. - Best buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 - Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **Rund um die Immobilie** jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die zur Eintragung angemeldete Wortfolge ist gebildet aus der Wendung „rund um“ und dem mit dem bestimmten Artikel verbundenen Substantiv „die Immobilie“.

Das Substantiv „Immobilie“ bezeichnet in der Rechts- und Wirtschaftssprache „unbewegliches Sachgut“ in Form eines Grundstücks oder Bauwerks (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 904). Ob die Wendung „rund um“, wie die Anmelder meinen, nur räumlich im Sinn von „im Umkreis von“ verstanden wird, erscheint zweifelhaft und ist lexikalisch so auch nicht verzeichnet (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, S. 1253). Vielmehr wird „rund um“ in Verbindung mit einem Substantiv verwendet, um auf ein nach allen Seiten abdeckendes Angebot zu dem mit dem Substantiv benannten Thema hinzuweisen, so dass diese Bedeutung von „rund um“ im Vordergrund steht.

Wie die den Anmeldern übersandten Nachweise belegen, werden beispielsweise unter der Überschrift „Rund um den Hund“ Informationen und Tipps zu einer Hunderrasse, zu Hundekrankheiten, Hundeschulen oder Hundesalons angeboten (vgl. <http://www.logidog.com/>). Ein Betrieb für Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen bietet „verschiedene Dienstleistungen rund ums Haus“ an (vgl. <http://www.die-arche-bonn.de/>). Unter der Überschrift „Wissenswertes rund um Yoga“ heißt es: „Wir haben die wichtigsten Punkte rund um den sanften Trendsport zusammengetragen“ (vgl. <http://www.womenshealth.de/fitness/yoga-entspannungsuebungen/mit-energie-ins-leben.5188.htm>). Ein Online-Ratgeber zum Thema „Schwangerschaft & Kind“ ist überschrieben mit „Rund ums Baby“; weiter heißt es: „...informiert vom Kinderwunsch bis zu den ersten Lebensjahren über Themen rund ums Baby“ (vgl. <http://www.focus.de/gesundheit/baby/>). Die Stadt München bietet zu diesem Thema im Internet Informationen unter der Überschrift „Rund um die Geburt“ an (vgl. http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Gesundheitsfoerderung/Frauengesundheit/Schwangerschaft_und_Geburt.htm). An anderer Stelle heißt es: „Rund um die Frau - rundum optimale Ernährung für Sie und Ihr Baby“ (vgl. <http://alcattest.info/rund-um-die-frau/>). Auskunft zu weiteren

Themen wird wie folgt angeboten: „Informationen rund um die Kartoffel“ (vgl. <http://www.lfl.bayern.de/ipz/kartoffeln/>); „Alles rund ums Pferd“ (vgl. <http://www.allesrundumspferd.de/startseite.html>); „Rund ums Fahrrad“ (vgl. <https://www.globetrotter.de/rund-ums-fahrrad/>); „...Informationen rund um das Tauchen“ (vgl. <http://www.taucher.net/>); „Rund um das Trinkwasser“ (vgl. <http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/rund-um-trinkwasser>).

Bei **Rund um die Immobilie** handelt es sich damit um eine aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache sprachregelgerecht gebildete Wortfolge, deren Bedeutung sich im Sinn eines Hinweises auf eine breit gefächerte Art von Dienstleistungen zur Deckung des Bedarfs allgemein zum Thema „die Immobilie“ für den Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten erschließt. Entgegen der Auffassung der Anmelder stellt auch die Verwendung der Einzahl des Substantivs „die Immobilie“ keine Besonderheit dar; zwar kann die Einzahl auf ein einzelnes Exemplar einer Sache verweisen; eine Verwendungsweise kann indessen generalisierende Bedeutung haben (vgl. Duden, a. a. O., S. 417, 408), was auch die oben angegebenen Nachweise mit der durchweg verwendeten Einzahl in generischem Sinn zeigen, und führt nicht von der genannten Bedeutung weg.

In dieser Bedeutung vermittelt die Bezeichnung **Rund um die Immobilie** in ihrer Gesamtheit in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise die rein werblich anpreisende Sachaussage, dass sämtliche beanspruchten Dienstleistungen Immobilien zum Gegenstand haben oder in engem Bezug hierzu stehen. Die Anmelder selbst haben dazu ausgeführt, dass der Bezug der Wortfolge zu den Dienstleistungen darin besteht, dass diese eine Immobilie unter verschiedenen Gesichtspunkten betreffen und insoweit umfassend seien.

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass Immobilien hinsichtlich Eigentumserwerb, Erschließung, Errichtung, Gebrauch, Vermarktung, Finanzierung, Besteuerung, Bewirtschaftung, Verwertung oder auch Entsorgung, Erhaltung,

Verwaltung, Vermietung usw. vielen besonderen gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen unterliegen und mit wirtschaftlichen Aufgabenbereichen und rechtlichen Anforderungen ein facettenreiches Gebiet für sachkundige Beratung und Unterstützung sind, zum Beispiel bei Planung, Herstellung und Finanzierung, Bauausführung, bei An- und Verkauf, bei Vermietung, Instandhaltung oder auch Verwaltung und Bewirtschaftung der Immobilie. Die Immobilienwirtschaft, die auch eine Studienrichtung bildet, ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der sich mit der Entwicklung, Produktion, Bewirtschaftung und Vermarktung von Immobilien beschäftigt. Einige Berufszweige haben sich auf die Immobilienwirtschaft spezialisiert, zum Beispiel Immobilienmakler, Wohnungsunternehmen, Verwaltungen, Steuerberater, Banken, Versicherungen, Gebäudemanagement, Management von Unternehmensimmobilien oder auch Fachanwälte für Bau-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Dementsprechend hoch ist die Zahl der Akteure: Vermittler, Vermieter, Kapitalanleger, Eigentümer, Planer, Architekten, Bauingenieure, Techniker, Bauträger, Bauhandwerker, Makler, Verwalter, Kreditinstitute und Versicherer, die als angesprochene Verkehrskreise die angebotenen Dienstleistungen nachfragen können.

Die den Anmeldern von der Markenstelle mit dem Beanstandungsbescheid übersandten Verwendungsbeispiele im Internetausdruck zeigen im Übrigen, dass der Spruch durchaus geeignet ist, Dienstleistungsangebote rund um die Immobilie zu beschreiben; Dienstleister werben mit Angaben wie „Tipps rund um die Immobilie“ (vgl. <http://www.immobilienscout24.de/wohnen/ratgeber.html>), „Nachrichten rund um die Immobilie“ (vgl. <http://news.immobilienscout24.de/rund-um-die-immobilie/p442/>), „Alles rund um die Immobilie“ (vgl. <http://www.die-immobilienprofis.de/>), „Ihr starker Partner rund um die Immobilie“ (vgl. <http://www.planethome.de/de/index.jsp>); „Analysen und Berichte rund um die Immobilie“ (vgl. <http://www.stalys.de/>) oder „Immobilien-Service..., der professionelle Dienstleister rund um die Immobilie“ (vgl. <http://www.immobilien-service-goetze.de/>). Auch die Anmelder bewerben ihren Kanzleischwerpunkt unter Hinweis auf Fachanwaltschaften im Bereich Bau- und Architektenrecht sowie Miet- und

Wohnungseigentumsrecht mit dem Spruch „Rund um die Immobilie“ (vgl. Anlagen zum Schriftsatz vom 31. Januar 2012).

Aus dem oben Gesagten folgt, dass die Bezeichnung **Rund um die Immobilie** nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Die Marke kann daher ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. In diesem Sinn fehlt dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft für alle beanspruchten Dienstleistungen.

Die angemeldete Bezeichnung ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Ein Eingehen auf die vom Anmelder genannten Voreintragungen war weder seitens der Markenstelle noch des Senats veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 [Nr. 18] - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.).

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand kein Anlass. Eine grundsätzliche Rechtsfrage (vgl. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) steht nicht im Raum. Für das Vorliegen der weiteren Zulassungsgründe des § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist weder etwas ersichtlich noch von den Anmeldern etwas vorgetragen. Zur Frage der Bedeutung von Voreintragungen hat der Bundesgerichtshof zuletzt in der be-

reits genannten Sache im August 2011 entschieden (BGH, a. a. O., - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Neue Gesichtspunkte, die eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern, liegen nicht vor.

Winter

Jacobi

Himmelmann

Pr