



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 526/11

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 004 350**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 19. März 2013

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 26. Januar 2011 aufgehoben, soweit die Marken- anmeldung für die Dienstleistungen

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;  
Büroarbeiten;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard-  
ware

zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 21. Januar 2010 die Wortmarke

### **heimatinvest**

für die folgenden Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbei-  
ten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 26. Januar 2011 zurückgewiesen, da dem schutzsuchenden Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Es handle sich um eine beschreibende Sachaussage dahingehend, dass es um Dienstleistungen gehe, die Investitionen für die Heimat (das Heimatland) darstellten oder beinhalteten, dazu dienten oder bestimmt seien. Wenn es sich um eine neuartige und möglicherweise ungewöhnliche Wortfolge handle, so werde die Beschreibungseignung dadurch nicht ausgeschlossen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Eine Beschwerdebe-gründung hat sie nicht eingereicht.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Der Senat hat einen schriftlichen Hinweis erteilt; die Anmelderin hat Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.

1.

Der begehrten Eintragung steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, soweit mit der Markenmeldung die Dienstleistungen

Klasse 35:

Werbung;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware

beansprucht werden.

a)

Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, für die Verwendung durch die Allgemeinheit freizuhalten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II; EuGH GRUR 2012, 616 (Nr. 31) - NAI - Der Natur-Aktien-Index). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbe-

werbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

Das Schutzhindernis ist gegeben, wenn das schutzsuchende Zeichen den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen/Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 30), unmittelbar als verständlich erscheint. Dabei darf einerseits die Verständnissfähigkeit des Publikums nicht zu gering veranschlagt werden. Andererseits darf nicht davon ausgegangen werden, dass das Publikum die Marke einer näheren analysierenden Betrachtung unterzieht (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 57, 59) - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 298). Der Aussagegehalt der Marke muss also so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist.

Entgegen dem Vorbringen der Anmelderin gegenüber der Markenstelle entfällt das Schutzhindernis nicht allein deshalb, weil es sich bei dem schutzsuchenden Zeichen um eine sprachliche Neuschöpfung handelt. Das Schutzhindernis setzt nicht voraus, dass das Zeichen im aktuellen Sprachgebrauch bereits verwendet wird und lexikalisch nachgewiesen werden kann (EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38, 39) - BIOMILD; BGH GRUR

2012, 276 (Nr. 8) - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 280).

Besteht das schutzsuchende Zeichen aus mehreren Elementen, so kommt es darauf an, ob der Verkehr das Zeichen in seiner Gesamtheit unmittelbar, also ohne analysierende Betrachtung, als beschreibend versteht (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 20 f.) - Maglite; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 298). In der Regel bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst für diese Merkmale beschreibend, auch wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ihrerseits ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 39) - BIOMILD).

b)

Nach diesem Maßstab wird das Zeichen „heimatinvest“ von den angesprochenen Verkehrskreisen mit Bezug auf die oben genannten Dienstleistungen ohne weiteres als beschreibend verstanden.

aa) „Heimat“ bezeichnet ein Land, einen Landesteil oder einen Ort, in dem man (geboren und) aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (vgl. BPatG vom 20.3.2012, 27 W (pat) 538/11 - heimat LIVE; BPatG vom 14.8.2012, 33 W (pat) 92/10 - Eigenheimat).

„invest“ ist ein Kurzwort, das ohne weiteres als Abkürzung für „investieren“ oder „Investition“ verstanden wird. Ferner ist „invest“ das englische Wort für „investieren“ und wird auch wegen seiner Nähe zu dem gleichbedeutenden deutschen Wort unmittelbar verstanden (vgl. BPatG vom 8.1.2002, 33 W (pat) 219/01

- NVEST-UP; BPatG vom 29.6.2004, 33 W (pat) 48/04 - Vorsorgeinvest; BPatG vom 11.10.2005, 33 W (pat) 92/03 - WohnInvest).

Sind die beiden Elemente „heimat“ und „invest“ unmittelbar verständlich, dann gibt es keinen Grund, aus dem der Verkehr nicht auch das aus beiden Elementen zusammengesetzte Gesamtzeichen unmittelbar verstehen sollte. Die Kombination von „Heimat“ und einer „Investition“ ist weder überraschend noch ungewöhnlich; sie wird von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analysierende Gedankenschritte als Hinweis auf eine „Investition in oder für die Heimat“ verstanden werden. Zudem ist der Verkehr an vergleichbare Wortkombinationen gewöhnt; auf die in dem angefochtenen Beschluss genannten Beispiele (u. a. „Ost-Invest“, „Solar-Invest“, „Türkei-Invest“, „Waldinvests“) wird verwiesen.

bb) Das in diesem Sinne verstandene Zeichen „heimatinvest“ ist geeignet, im Verkehr ein Merkmal der oben genannten Dienstleistungen zu bezeichnen.

Maßgeblich ist nicht die tatsächliche Verwendung des Zeichens, wie sie die Anmelderin gegenüber der Markenstelle dargelegt hat. Vielmehr sind in die Prüfung alle praktisch bedeutsamen und wahrscheinlichen Verwendungen mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen einzubeziehen (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 134 (Nr. 45 ff.) - Deichmann; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 8 Rn. 41).

Mit Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung“ und die Dienstleistungen der Klasse 42 „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ kann das Zeichen „heimatinvest“ ausdrücken, dass die Dienstleistungen solchen Unternehmen angeboten werden, die „in die Heimat investieren“. Die Investition eines Unternehmers „in die Heimat“, also in das lokale und vertraute Umfeld der in Betracht kommenden Kunden, kann mit diesen Dienstleistungen gefördert und begleitet werden, was mit dem beanspruchten Zeichen unmit-

telbar verständlich zum Ausdruck gebracht wird und eine wichtige sachbezogene Aussage darstellt, der sich auch Mitbewerber bedienen können müssen.

Mit wissenschaftlichen und Forschungsarbeiten können Investitionen in die Heimat vorbereitet werden, namentlich können Markt- und Standortanalysen erstellt werden. Mit solchen Analysen kann dem Kunden ermöglicht werden, die Vorteile einer Investition in die Heimat gegen die Vorteile einer Investition an anderen, eher unbekanntem Orten, beispielsweise auch in sogenannten Billiglohnländern, abzuwägen.

Den als Kunden in Betracht kommenden Geschäftsleuten kann ferner eine Werbung angeboten werden, die den Umstand einer „Investition in die Heimat“ nutzt und betont. Dieser Umstand kann für die angesprochenen Verkehrskreise - also die an einer Werbung für ihre Angebote möglicherweise interessierten Geschäftsleute - von besonderer Bedeutung sein, weil er geeignet ist, das Publikum insbesondere aufgrund der speziellen örtlichen Fachkenntnis des Werbeunternehmens für das in Frage stehende Angebot zu gewinnen. Das Publikum kann ein besonderes Vertrauen zu der Qualität heimischer Produkte haben oder die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Heimat fördern wollen. Die weiteren beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 können diese Werbung fördern und begleiten; so kann Computersoftware für einen entsprechenden Internetauftritt entworfen und entwickelt werden.

Im Bereich der als Dienstleistung für Dritte angebotenen Werbung werden Zeichen zwar in der Regel nicht thematisch oder inhaltsbezogen als betriebliche Unterscheidungsmittel eingesetzt. Üblich ist eher eine Bezeichnung nach Art des Mediums oder der Branche, auf die die Werbeleistungen bezogen ist, während eine Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet nicht erfolgt (BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 24) - My World). Vorliegend geht es jedoch nicht um die Festlegung auf ein Themengebiet, sondern darum, dass die Zugehörigkeit der angebotenen Werbung zu einem an einem einheitlichen Ziel (einer Investition in die Heimat) ausgerichte-



ten Dienstleistungsbündel zum Ausdruck gebracht wird. Damit wird auf eine besondere regionale Fachkenntnis und spezielle regionale Medien durch das anbietende Unternehmen Bezug genommen. Das ist weder unüblich, noch liegt es aus sonstigen Gründen fern.

Auch die beanspruchte Dienstleistung der Klasse 36 „Immobilienwesen“ kann Investitionen in die Heimat begleiten und fördern. Insbesondere können Geschäftsleuten, die in ihrer Heimat oder in der Heimat der in Betracht kommenden Kunden investieren wollen, geeignete Gewerbeimmobilien vermittelt und angeboten werden. Dies ist eine wichtige inhaltliche Botschaft, um sich gegenüber Konkurrenten abzugrenzen, die in fernliegende Objekte, z. B. auf anderen Kontinenten, investieren.

Mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte“ kann das beanspruchte Zeichen beschreiben, dass das für die angebotenen Versicherungs- und Finanzprodukte gezahlte Geld „in die Heimat investiert“ wird. Den in Betracht kommenden Kunden kann beispielsweise eine Lebensversicherung oder eine Fondsbeteiligung angeboten werden. In diesem Zusammenhang kann und wird „heimatinvest“ als Hinweis darauf verstanden werden, dass das angelegte Geld „in der Heimat“, also in einem für den Kunden überschaubaren Umfeld bleibt, u. a. auch der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen im vertrauten Umfeld des Kunden dient, und gegen mögliche wirtschaftliche Turbulenzen im Ausland geschützt ist.

cc) Wenn der Bedeutungsgehalt des Gesamtzeichens mit Bezug auf die genannten Dienstleistungen in gewissem Umfang vage und unbestimmt ist, so steht das einer Einordnung des Gesamtzeichens als beschreibend nicht entgegen. Ein Zeichen ist nicht erst dann im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig, wenn es feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zu seinem Sinngehalt herausgebildet hat (BGH GRUR 2000, 882 (Nr. 17) - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II; BGH vom 13.9.2012,

I ZB 68/11 (Nr. 14) - Deutschlands schönste Seiten). Aus diesem Grund schadet es nicht, wenn das Zeichenelement „Heimat“ in seinem Randbereich unscharf ist, wenn also im Regelfall nicht genau bestimmt werden kann, wo die Grenzen der „Heimat“ - sei es eines einzelnen Menschen oder einer Personengruppe - verlaufen. In seinem Kernbereich ist der Begriff klar bestimmt, indem er einen vertrauten sozialen Raum bezeichnet. Ebenso schadet es nicht, wenn mit dem Zeichenelement „invest“ nicht mitgeteilt wird, von wem und in welcher Art und Weise investiert wird. In seinem Kernbereich ist „invest“ als Kurzwort für „Investieren“ oder „Investition“ klar bestimmt und verständlich. Auch das Gesamtzeichen „heimatinvest“ gewinnt durch die Unschärfen der beiden Einzelbegriffe keine Unbestimmtheit und Vagheit, die so weit reichen würde, dass sie geeignet wäre, das Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen.

2.

Soweit das begehrte Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig ist, ist auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 (Nr. 35) - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 (Nr. 30, 48) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042, (Nr. 23 f.) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE).

Soweit ein Zeichen - wie hier - Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, fehlt ihm auch die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710

(Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

3.

Soweit die Anmelderin das Zeichen „heimatinvest“ für die Dienstleistungen

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware

beansprucht, ist kein Schutzhindernis gegeben.

In welchem Zusammenhang diese Dienstleistungen mit einer Investition in die Heimat stehen können, ist nicht ohne weiteres verständlich. Die Dienstleistungen der Klasse 35 „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ und die Dienstleistung der Klasse 42 „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware“ können zwar möglicherweise auch solchen Geschäftsleuten angeboten werden, die „in die Heimat investieren“. Anders als bei den oben unter II.1. genannten Dienstleistungen ist jedoch nicht ohne weiteres erkennbar, welches Merkmal dieser Dienstleistungen damit beschrieben wird, worin sich also diese Dienstleistungen, wenn sie „in die Heimat investierenden“ Geschäftsleuten angeboten werden, von anderen, gleichartigen Dienstleistungsangeboten unterscheiden. Es handelt sich vielmehr um Dienstleistungen, die, ohne sich in ihrem Inhalt und ihren Merkmalen zu ändern, an beliebigen Orten investierenden Geschäftsleuten angeboten werden können.

Auch die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen selbst kann nicht unmittelbar verständlich als „Investition in die Heimat“ beschrieben werden. Möglicherweise kann das Zeichen „heimatinvest“ zwar dahin verstanden werden, dass diese Dienstleistungen mit Hilfe von einheimischen Arbeitskräften erbracht werden, und

dass der Kunde, der die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, insofern durch Bezahlung der Dienstleistungen „in die Heimat investiert“. Dieses Verständnis liegt jedoch nicht ohne weiteres nahe; es erschließt sich erst nach analysierender Betrachtung.

Aus diesen Gründen bezeichnet „heimatinvest“ kein Merkmal der genannten Dienstleistungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Auch die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) kann dem Zeichen insoweit nicht abgesprochen werden.

Die Beschwerde hat deshalb Erfolg, soweit die Anmelderin das Zeichen für diese Dienstleistungen begehrt. Die Eintragung der angemeldeten Marke ordnet der Senat nicht an; vielmehr ist die weitere Entscheidung der Markenstelle vorbehalten (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker a. a. O. § 70 Rn. 16).

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI