



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 524/16

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2016 008 093.7**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Bezeichnung

#### SELECTION ASSET MANAGEMENT

ist am 16. März 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 36: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Geldangelegenheiten, insbesondere Dienstleistungen einer Investmentgesellschaft sowie einer Holdinggesellschaft wie Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung sowie Finanzportfolioverwaltung; Dienstleistungen der Wertpapiermakler und der Gütermakler.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2016 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die unter der Nummer 30 2016 008 093.7 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie einem bestehenden Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, dass der aus der englischen Sprache kommende Begriff „SELECTION“ im deutschen Sprachraum in vielen Waren- und Dienstleistungsbereichen nachweislich im Sinne von „Auslese“ und „erste Wahl“ gebraucht werde, die Bezeichnung „Asset Management“ sei der auf dem Finanzsektor gebräuchliche Fachbegriff für „Vermögensverwaltung“. Aus der Kombination „SELECTION ASSET MANAGEMENT“ ergebe sich eine Aussage darüber, dass die beanspruchten Dienstleistungen eine erstklassige Vermögensverwaltung

seien oder im Zusammenhang damit bzw. dafür erbracht werden könnten. Als erkennbare sachliche Angabe sei die angemeldete Marke daher lediglich geeignet, die Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Art, Qualität und Bestimmung nach zu beschreiben. Ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen ergebe sich aus ihr nicht. Daher mangle es dem angemeldeten Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft, zudem sei angesichts der unmittelbar beschreibenden Bedeutung ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber zu bejahen. Der Hinweis der Anmelderin, dass die Bezeichnung „SELECTION ASSET MANAGEMENT“ allein oder überwiegend von der Anmelderin benutzt werde oder werden sollte, vermöge nicht die markenrechtliche Schutzfähigkeit zu begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, dass die Bezeichnung „SELECTION ASSET MANAGEMENT“ weder eine Freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe darstelle, noch ihr die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die angesprochenen Verkehrskreise seien im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen daran gewöhnt, mit sprechenden Marken konfrontiert zu werden, daher würden sie die angemeldete Bezeichnung durchaus als Marke erkennen. So sei die Bezeichnung „SOLUTIO Asset Management“ (DE 398 49 329) als Marke eingetragen worden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass ein Weglassen eines einzelnen Buchstabens die Eintragungsfähigkeit begründen soll, wohingegen die Bezeichnung „Selection Asset Management“ für nicht schutzfähig erachtet werde. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die Marke so wahrnehmen, wie sie ihnen entgegentrete und sie keiner analysierenden Betrachtung unterziehen. Die Markenstelle habe die angemeldete Marke auf intensive Art und Weise analysiert um der Wortfolge „SELECTION ASSET MANAGEMENT“ einen beschreibenden Inhalt zuweisen zu können. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin werde der Verkehr das Wort „SELECTION“ nicht übersetzen und diesem im Zusammenhang mit „ASSET MANAGEMENT“ auch keine beschreibende Bedeutung entnehmen. Vielmehr werde der Verkehr die Wortfolge als solche, ohne Übersetzung, zur Kenntnis nehmen und in Erinnerung behalten. Daher sei die Bezeichnung schutzfähig.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin, den der Anmelderin mit Schreiben vom 20. Februar 2018 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der Bezeichnung SELECTION ASSET MANAGEMENT als Marke steht für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Kombination daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 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 da-

rin 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 die fragliche Marke 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; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – 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, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 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). 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, 859 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortmarke für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die englischsprachige Wortfolge „Asset Management“ ist auch in deutschen Wörterbüchern vielfach lexikalisch und im Übrigen in zahlreichen Fachbüchern der Finanzwissenschaft und des Bankwesens als Fachbegriff mit der Bedeutung „Vermögensverwaltung“ nachweisbar (vgl. dazu die der Anmelderin mit dem Hin-

weis des Senats vom 20. Februar 2018 beigefügten Anlagen 1 und 2). Der Begriff wird zudem sehr intensiv im Sprachgebrauch von Banken, Versicherungen und von zahlreichen Unternehmen benutzt, die sich im weitesten Sinne mit Vermögensanlagen beschäftigen (vgl. die der Anmelderin mit dem Hinweis des Senats vom 20. Februar 2018 beigefügten Rechercheunterlagen 3 bis 9b; siehe auch die als Anlage 10 beigefügte Senatsentscheidung im Verfahren 25 W (pat) 508/16 vom 12. Oktober 2017 zur Bezeichnung MAM Munich Asset Management).

Der Begriff „Selection“ wiederum wird in zahlreichen unterschiedlichen Waren- und Dienstleistungszusammenhängen verwendet, um auf eine besondere Auswahl/Wahl/Auslese im Sinne einer Premium-Qualität der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. So findet sich der Begriff im Zusammenhang mit Kochtöpfen, Keksen, Weinen (Selection-Weine im Gegensatz zu Standard-Weinen), Haushaltsgeräten, Kraftfahrzeugen (BMW Premium Selection für besonders hochwertige Gebrauchtwagen, <http://www.bmw.de/de/topics/gebrauchtfahrzeuge/premium-selection/auf-einen-blick.html>), Wandfarben, Fitnessstudios, Manufaktur-Produkten, Antriebsselementen, besonderen Reiserouten, Fischspezialitäten sowie hochwertigen Produkten im Supermarkt (vgl. die der Anmelderin mit dem Hinweis des Senats vom 20. Februar 2018 beigefügten Anlagen 11 bis 18). Ebenso werden Finanzprodukte und zahlreiche weitere Dienstleistungen im Bereich der Wert- und Vermögensanlagen in großem Umfang mit „Selection“ beworben (vgl. die der Anmelderin übersandten Anlagen 18 bis 20).

In der konkret angemeldeten Bezeichnung ergibt sich ohne weiteres eine dienstleistungsbeschreibende Bedeutung der Gesamtheit SELECTION ASSET MANAGEMENT dahingehend, dass im Bereich der beanspruchten Dienstleistungen eine Vermögensverwaltung mit einer besonders exklusiven Auswahl an Anlagemöglichkeiten bzw. eine besonders exklusive Vermögensverwaltung angeboten werden. Für den angesprochenen Verkehr ist es damit fernliegend, in der angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanz- und Ver-

mögensanlagendienstleistungen einen Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Geschäftsbetrieb zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund ist der Anmelderin nicht dahingehend zu folgen, dass ein sachbezogenes Verständnis Ergebnis einer analytischen Herangehensweise oder mehrerer zahlreicher Gedankenschritte sei. Vielmehr drängt sich ein solches Verständnis der angesprochenen Verbraucherkreise nach Auffassung des Senats ohne weiteres auf, da Selection wie auch der Fachbegriff Asset Management bereits umfangreich verwendet werden.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen. Im Übrigen ist die von der Anmelderin genannte Eintragung von „SOLUTION Asset Management“ angesichts des unterschiedlichen Anfangswortes SOLUTION ohnehin mit der vorliegenden Fallkonstellation in keiner Weise vergleichbar.

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

Nachdem die Anmelderin keinen Antrag auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat, konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, § 69 Nr. 1 MarkenG.

### III.

#### **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

Pr