



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 564/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 222 903.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2020 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die nachfolgenden Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 35:

Einkaufsvergleichsdienste; Erstellen von statistischen Analysen und Berichten; Erstellung statistischer Analysen von Unternehmen; Marktforschung und -analysedienste;

Klasse 36:

Anlage- und Investmentfondsverwaltung; Finanzielles Patronat und Sponsoring; Finanzielles Sponsoring; Finanzierungsdienstleistungen für das Sponsoring von Unternehmen; Fundraising und Sponsoring;

Klasse 42:

Design von Broschüren; Gestaltung von Logos für Corporate Identity; Materialprüfung und -bewertung; Prüfung, Analyse und Bewertung von Waren und Dienstleistungen Dritter für Zertifizierungszwecke.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Deine Bleibe

ist am 2. August 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Akquisitionsberatung; Beratung bei der Geschäftsführung; Beratung bei Geschäftsführung und Unternehmensorganisation; Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Beratung in Bezug auf Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing; Bewertung von Unternehmen; Einkaufsvergleichsdienste; Erstellen von statistischen Analysen und Berichten; Erstellung statistischer Analysen von Unternehmen; Erteilen von Auskünften in Bezug auf den Vergleich von Hotelpreisen; Geschäftsführung; Geschäftsführung in Bezug auf Hotels für Dritte; Geschäftsführung von Hotels; Marktforschung und -analysedienste; Werbung für Hotels; Werbung und Marketing; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung;

Klasse 36:

Analyse von Kapitalanlagen; Anlage- und Investmentfondsverwaltung; Bewertung und Verwaltung von Immobilien; Bewertung von Gebäuden; Bewertung von Kapitalanlagen; Dienstleistungen der Investmentberatung; Dienstleistungen der Vermietung von Wohnungen und Büros; Dienstleistungen für Investitionen in Immobilien; Durchführung von Investmentberatungen; Finanzanalyse-Dienstleistungen bezüglich Investitionen; Finanzberatung für Investitionen in Immobilien; Finanzielle Bewertung von Gebäuden; Finanzielle Bewertung von Grundbesitz; Finanzielles Patronat und Sponsoring; Finanzielles Sponsoring; Finanzierungsdienstleistungen für das Sponsoring von Unternehmen; Finanzierungsdienstleistungen für Hotels; Fundraising und Sponsoring; Gewähren von Krediten zur Finanzierung von Einkäufen; Investmentberatung; Investmentgeschäfte; Vermietung von Unterkünften [Wohnungen]; Vermietung von Wohnungen und Büros; Vermietung von Wohnungen, Atelierwohnungen und

Wohnräumen; Vermittlung von finanziellen Investitionen; Vermittlung von Wohnungen für Dritte; Verwaltung von Immobilien und Grundbesitz; Verwaltung von Immobilienbeständen; Verwaltung von Immobilienportfolios; Wohnungsvermittlung;

Klasse 37:

Reinigung von Hotels; Renovierung von Gebäuden; Renovierung von Immobilien; Renovierungsarbeiten an Gebäuden;

Klasse 42:

Beratungsdienste in Bezug auf Innenraumgestaltung; Computergestütztes Design; Design neuer Produkte; Design von Broschüren; Designdienstleistungen in Bezug auf die Innenausstattung von Wohnungen; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Dienstleistungen für die Planung [Entwurf] von Gastronomiebetrieben; Einrichtungsdesigndienstleistungen für die Innenräume von Gebäuden; Entwurf von Hotels; Gestaltung von Logos für Corporate Identity; Materialprüfung und -bewertung; Prüfung, Analyse und Bewertung von Waren und Dienstleistungen Dritter für Zertifizierungszwecke; Raumplanung [Gestaltung] für Innenräume;

Klasse 43:

Agenturdienste zur Buchung von Hotelunterkünften; Agenturdienste zur Buchung von Hotelzimmern; Beherbergung von Gästen; Beherbergung von Gästen in Form des Unterkunftstausches [Timesharing]; Beratung durch Telefon-Callcenter und Hotlines in Bezug auf vorübergehende Beherbergung; Beratung in Bezug auf Hotelangebote; Bereitstellung von vorübergehender Beherbergung in Ferienhäusern; Bereitstellung von vorübergehender Beherbergung in Ferienwohnungen; Betrieb von Ferienhotels; Betrieb von

Gästehäusern; Betrieb von Restaurants in Hotels; Bewertung von Ferienunterkünften; Buchung von Hotelunterkünften; Catering; Cateringdienstleistungen; Dienstleistungen einer Buchungsagentur für Ferienunterkünfte; Dienstleistungen in Bezug auf Ferienunterkünfte; Dienstleistungen von Gästehäusern; Dienstleistungen von Hotels; Gästebetreuung [Beherbergung von Gästen]; Hotelcatering; Hotelreservierungen; Reservierung von Ferienzimmern; Reservierung von vorübergehender Beherbergung in Ferienheimen; Vermietung von Ferienbeherbergungsstätten; Vermietung von vorübergehender Beherbergung in Ferienhäusern und -apartments; Vermittlung von Ferienzimmern; Vorübergehende Beherbergung von Gästen; Zurverfügungstellen von Onlineinformationen zur Buchung von Ferienunterkünften.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2018 222 903.8 geführt.

Mit Beschluss vom 18. Mai 2020 hat die Markenstelle für Klasse 43 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 9. Januar 2019 die Anmeldung vollumfänglich gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil der gegenständlichen Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, das Anmeldezeichen setze sich sprachüblich gebildet aus dem Possessivpronomen „Deine“ und dem Substantiv „Bleibe“ für einen „Ort, Raum, in dem man [vorübergehend] bleiben, unterkommen, wohnen kann; Unterkunft, Obdach, Wohnung“ zusammen. Das Pronomen beziehe sich auf den Nachfrager der beworbenen Dienstleistungen und preise diese als speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnitten an. Derartige Individualisierungen seien werbeüblich und würden nur als persönliche Kundenansprache, aber nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Die angesprochenen Verkehrskreise sähen in dem Anmeldezeichen ohne analysierende Betrachtungsweise lediglich

einen schlagwortartigen Sachhinweis. Sämtliche beanspruchten Dienstleistungen könnten auf eine Unterkunft ausgerichtet sein, die den individuellen Interessen der Kunden gerecht werde.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie damit begründet, dass das angemeldete Zeichen prägnant und interpretationsbedürftig sei. Das Substantiv „Bleibe“ könne im Sinn entweder von „verweilen“ oder von „schutzgebende Unterkunft“ in Form von Asyl verstanden werden. Im Regelfall stehe der Begriff „Bleibe“ für eine vorübergehende, Unterschlupf gewährende Unterkunft. Im Gegensatz dazu stehe das Possessivpronomen „Deine“, das dem Zeichen eine persönliche und dauerhafte Note verleihe. Damit löse es bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen gewissen Denkprozess aus. Jedenfalls sei es bezüglich eines großen Teils der beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend. Die Markenstelle habe sich mit diesen nicht im Detail auseinandergesetzt und die Anmeldung in unzulässiger Weise pauschal zurückgewiesen.

Der Senat hat der Anmelderin mit schriftlichem Hinweis vom 1. März 2021 mitgeteilt, dass nach seiner Auffassung der Wortfolge „Deine Bleibe“ für die meisten beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Mit seiner Bedeutung „Deine Wohnung“ bzw. „Deine Unterkunft“ sei es lediglich ein schlagwortartiger Hinweis auf deren Gegenstand, nicht aber auf deren betriebliche Herkunft.

Auf den Hinweis des Gerichts hat die Anmelderin die Anmeldung mit Schriftsatz vom 17. Mai 2021 auf folgende Dienstleistungen beschränkt:

Klasse 35:

Einkaufsvergleichsdienste; Erstellen von statistischen Analysen und Berichten; Erstellung statistischer Analysen von Unternehmen; Marktforschung und -analysedienste;

Klasse 36:

Anlage- und Investmentfondsverwaltung; Finanzielles Patronat und Sponsoring; Finanzielles Sponsoring; Finanzierungsdienstleistungen für das Sponsoring von Unternehmen; Fundraising und Sponsoring;

Klasse 42:

Design von Broschüren; Gestaltung von Logos für Corporate Identity; Materialprüfung und -bewertung; Prüfung, Analyse und Bewertung von Waren und Dienstleistungen Dritter für Zertifizierungszwecke.

Demzufolge beantragt sie sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des DPMA vom 18. Mai 2020 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die eben genannten Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Deine Bleibe“ als Marke stehen nach der teilweisen Rücknahme der Anmeldung keine Schutzhindernisse mehr entgegen. Der Beschluss der Markenstelle war insoweit aufzuheben. Im Übrigen ist die Beschwerde gegenstandslos geworden.

1. Der Wortfolge kann im Zusammenhang mit den zuletzt beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft gemäß § 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 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). 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 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 in Verbindung 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 solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH, a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens für die verbliebenen Dienstleistungen nicht verneint werden, da insoweit ein hinreichend naheliegender und ohne weiteres verständlicher sachbeschreibender Zusammenhang nicht besteht, der einem Verständnis als betrieblicher Herkunftshinweis entgegenstehen würde.

a) Die beanspruchte Wortfolge ist grammatikalisch korrekt aus dem Possessivpronomen „Deine“ sowie dem Hauptwort „Bleibe“ als Bezeichnung für „Ort, Raum, in dem man [vorübergehend] bleiben, unterkommen, wohnen kann“ bzw. „Unterkunft, Obdach, Wohnung“ (vgl. „<https://www.duden.de/rechtschreibung/Bleibe>“) gebildet und in ihrer maßgeblichen Gesamtheit ohne weiteres im Sinne von „Deine Wohnung“ oder „Deine Unterkunft“ verständlich. Auch stellt die durch das Possessivpronomen bewirkte konkrete Ansprache des Adressaten, mit der ein Näheverhältnis bzw. eine emotionale Verbindung geschaffen und der Eindruck vermittelt werden soll, dass das so beworbene Produkt für den Adressaten besonders geeignet ist oder ihm quasi bereits gehört, ein übliches Werbestilmittel dar. Damit kann das angemeldete

Zeichen „Deine Bleibe“ in Verbindung mit Dienstleistungen, die sich auf die Vermittlung, den Betrieb oder die Errichtung von Immobilien beziehen, als schlagwortartiger Hinweis auf deren Zweck und Gegenstand dienen.

b) In Zusammenhang mit den noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen

Klasse 35:

Einkaufsvergleichsdienste; Erstellen von statistischen Analysen und Berichten; Erstellung statistischer Analysen von Unternehmen; Marktforschung und -analysedienste;

Klasse 36:

Anlage- und Investmentfondsverwaltung; Finanzielles Patronat und Sponsoring; Finanzielles Sponsoring; Finanzierungsdienstleistungen für das Sponsoring von Unternehmen; Fundraising und Sponsoring;

Klasse 42:

Design von Broschüren; Gestaltung von Logos für Corporate Identity; Materialprüfung und -bewertung; Prüfung, Analyse und Bewertung von Waren und Dienstleistungen Dritter für Zertifizierungszwecke

ist hingegen nicht davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen ausschließlich als beschreibende oder sachbezogene Angabe auffassen wird. Die eben genannten Dienstleistungen sind zwar universell einsetzbar, d. h. sie können sich auf unterschiedlichste Gegenstände beziehen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sie unter Umständen auch in Bezug auf Immobilien oder Hotel- bzw. Pensionsbetriebe erbracht werden. Eine explizite und ausschließliche Ausrichtung auf diese im Allgemeinen und auf persönlich zugeschnittene Unterkünfte im Besonderen scheint jedoch wenig wahrscheinlich, so dass eine werblich formulierte Benennung eines möglichen Gegenstands der jeweiligen Dienstleistung nicht ohne weiteres als Sachangabe im Sinne eines

Angebotsschwerpunktes aufgefasst werden wird (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn 124). Hinzu kommt, dass sich die noch beanspruchten Dienstleistungen vornehmlich an unternehmerische Fachkreise richten, in deren Umfeld regelmäßig eine neutrale und sachorientierte Ausdrucksweise vorherrscht. Leicht altmodisch anmutende Begriffe wie „Bleibe“ und persönliche Ansprachen sind hier eher untypisch und kommen deshalb als Sachhinweise nicht vorrangig in Betracht.

Ebenso handelt es sich bei „Deine Bleibe“ nicht um eine gebräuchliche Wortkombination der deutschen Sprache, der - unabhängig von einem beschreibenden Sinngehalt - keinerlei Unterscheidungsfunktion zukommen würde. Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass dem in Rede stehenden Zeichen im Kontext der verbliebenen Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

2. Nachdem der angemeldeten Bezeichnung eine unmittelbar beschreibende Sachaussage in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht entnommen werden kann, ist auch das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer

Li