



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 585/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 218 284.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k.A. Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortkombination

NaturNeutral

ist am 13. Mai 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Dienstleistungen auf dem Gebiet von Jointventures [Unternehmensberatung]; Analyse von Marktforschungsdaten; Bereitstellung von unternehmensbezogenen Handels- und Geschäftsinformationen; Beratung bei der Erstellung von Marktberichten; Betriebswirtschaftliche Beratung; Bewertungen in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten professioneller Betriebe; Analyse von Marktforschungsdaten und -statistiken; Beratungsdienste in Bezug auf Geschäftsanalysen; Beratungsdienste in Bezug auf Geschäftsorganisation und -führung; Beratung in Fragen der Unternehmensstrategie; Fachliche Beratung von Unternehmen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb; Betriebswirtschaftliche Bewertungen in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Fragen der Unternehmensorganisation und der Betriebswirtschaft; Bereitstellung von statistischen Wirtschaftsinformationen; Beschaffung von Geschäftsinformationen in Bezug auf Unternehmensaktivitäten; Beratung und Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensberatung hinsichtlich

Geschäftsrisiken; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Unternehmenszusammenschlüssen [Unternehmensberatung]; Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Handelstransaktionen; Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Analysen; Dienstleistungen von Wirtschaftlichkeitsberatern für Geschäftsbetriebe; Benchmarking [Bewertung der Unternehmensorganisation]; Beratung bezüglich Unternehmensakquisitionen; Bereitstellen von Online-Vergleichen von Finanzdienstleistungen; Betriebswirtschaftliche Beratung bei Unternehmensverkäufen; Beratung in Fragen der Unternehmensplanung; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Beratungsdienste in Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Bezug auf Unternehmensplanung; Benchmarking [betriebswirtschaftliche Vergleichsdienste]; Analyse von Unternehmensstatistiken;

Klasse 36: Beratung über Finanzplanung; Computergestützte Erteilung von Auskünften über Finanzgeschäfte; Dienstleistungen der Verwaltung von Vermögensanlagen; Dienstleistungen im Bereich der Kapitalanlagegeschäfte; Beratung über Finanzanlagen; Beratung in Bezug auf Unternehmensfinanzierung; Vermittlung von Wertpapieren; Vermittlung von Finanzdienstleistungen; Finanzielle Beratung über Risikomanagement; Finanzforschungsdienste; Finanzdienstleistungen; Finanzdienstleistungen in Form von Wertpapiergeschäften; Treuhandverwaltung von Kapitalanlagen; Erstellung von Finanzanalysen über Anleihemärkte; Erteilen von Auskünften über Wertpapiere; Abwickeln von Finanzanlagegeschäften im Wertpapierbereich; Dienstleistungen der Verwaltung von Investmentfonds; Dienstleistungen der Verwaltung von Kapitalanlagen; Dienstleistungen der Verwaltung von Anlagefonds; Finanzberatung über Vermögensverwaltung; Erstellung von Finanzanalysen in Bezug auf Wertpapiere;

Vermögensverwaltung; Analyse von Kapitalanlagen; Dienstleistungen der Finanzplanung; Beratungsdienste zu Finanzanlagen; Finanzberatung über Wertpapiere; Analyse von Finanzanlagen und Aktienrecherche; Dienstleistungen der Wertpapierbestandsverwaltung; Finanzielle Beratung betreffend Treuhandvermögen; Bank- und Finanzdienstleistungen; Beratung in Bezug auf Finanzanlagen; Dokumentation von Finanzanlagegeschäften; Treuhandverwaltung von Geldanlagen; Erteilen von Auskünften zu Aktien- und Wertpapieren; Finanzberatung im Bereich des Risikomanagements; Dienstleistungen von Agenturen für Bonds und andere Wertpapiere; Beratung über Wertpapiere; Finanzielle Bewertung; Treuhänderische Vermögensverwaltung; Abwickeln von Wertpapierbörsengeschäften; Finanzdienstleistungen in Bezug auf internationale Wertpapiere; Computergestützte Erteilung von Auskünften über Wertpapiere; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Finanzberatung über Kapitalanlagen; Dienstleistungen der Finanzanlageverwaltung; Dienstleistungen der Finanzanalyse und -recherchen; Erteilen von Finanzauskünften über Finanzanleihemärkte; Erstellen von Finanzberichten; Vermittlung von Finanzanlagen; Dienstleistungen im Bereich des Wertpapierhandels; Dienstleistungen von Treuhandverwaltern; Analyse von Finanzdaten; Dienstleistungen der Verwaltung von Wertpapierbeständen;

Klasse 42: Wissenschaftliche Beratungsdienstleistungen.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2020 218 284.8 geführt.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2020 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 2. Juni 2020 die Anmeldung wegen des Vorliegens einer beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete Zeichen bestehe aus den Begriffen „Natur“ für „natürliche Beschaffenheit, Natur, Schöpfung“ und dem Adjektiv „Neutral“, das in Bildungen mit Substantiven ausdrücke, dass eine so beschriebene Sache sich nicht auf etwas auswirke. Beide Begriffe seien bereits für sich genommen schutzunfähig und stellten auch in ihrer Kombination kein schutzfähiges Gesamtzeichen dar. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen sei das angemeldete Zeichen lediglich ein beschreibender Hinweis darauf, dass keine (negativen) Auswirkungen auf die Natur bestünden. Da seit vielen Jahren Begriffsbildungen wie „ph-neutral“ (Chemie) oder „elektrisch neutral“ (Ausgleich der elektrischen positiven und negativen Ladung) und gegenwärtig der Fachbegriff „Klimaneutralität“ („klimaneutral“) in aller Munde seien, wären die angesprochenen Verkehrskreise jederzeit in der Lage, „NaturNeutral“ im Sinne von mangelnder (negativer) Auswirkungen auf die Natur zu verstehen. Dies sei in Verbindung mit den beanspruchten Finanzdienstleistungen der Klasse 36 naheliegend. So könne auf Finanzierungen ohne (negative) Auswirkungen auf die Natur, also auf sogenannte „nachhaltige Investitionen“ hingewiesen werden. Damit eng verbunden seien die betriebswirtschaftlichen und Marketingdienstleistungen der Klasse 35 und die beanspruchten wissenschaftlichen Beratungsdienstleistungen der Klasse 42. Weder der Umstand, dass es sich bei „NaturNeutral“ um eine Begriffsneuschöpfung handele, noch ihre mögliche Mehrdeutigkeit oder begriffliche Unschärfe stünden der Annahme eines beschreibenden Aussagegehalts entgegen. Aus demselben Grund fehle dem Zeichen auch ein auf den Anbieter hinweisendes individualisierendes Element, das es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglichen könnte, die angebotenen

Dienstleistungen von gleichartigen eines anderen Anbieters zu unterscheiden. Damit verfüge das Zeichen auch nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, die er damit begründet, dass die Verbindung der Begriffe „Natur“ und „Neutral“ neuartig sei, die aus sich heraus originell und insoweit auch individualisierend wirke. Das Worтеlement „Natur“ werde als Teil der Welt verstanden, der nicht vom Menschen geschaffen, sondern von selbst entstanden sei. Der Bestandteil „Neutral“ drücke, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt habe, in Wortbildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene Sache sich nicht auf etwas auswirke. In dieser konkreten Wortzusammensetzung könne für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen, insbesondere für Finanzdienstleistungen, eine werbeübliche Verwendung der Begrifflichkeit nicht festgestellt werden. Es sei daher davon auszugehen, dass der ungewöhnliche sprachliche Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens hinreichend Fantasie aufweise. Dies auch deshalb, weil es eine gewisse Doppeldeutigkeit im Sprachsinne beinhalte. Denn ein von der Natur ausgehender Vermögensaufbau sei im Rahmen der beanspruchten Finanzdienstleistungen grundsätzlich nicht möglich. Durch Finanzdienstleistungen Vermögen schaffen bedeute nämlich, dass Geld angelegt werden müsse und die gewählte Form der Anlage für eine Rendite arbeiten müsse. Dies bedeute gerade, dass die Finanzdienstleistungen von Menschen erbracht würden und damit nichts mit „Natur“ zu tun hätten. Wegen dieser fantasievollen Wortbildung unterliege das zur Eintragung angemeldete Zeichen keinem Freihaltebedürfnis. Hinzu komme, dass der Begriff „natur neutral“ im Bereich von Holzprodukten und Papierwaren nachweislich verwendet werde, um auf unbehandeltes Holz in Rohholzoptik bzw. Papier in seiner natürlichen bräunlich-gelben Farbe hinzuweisen. Damit liege eine weitere Bedeutung vor, die für die angemeldeten Finanzdienstleistungen nicht beschreibend sei und dem angemeldeten Zeichen eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit verleihe.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den vorgenannten Beschluss der Markenstelle für Klasse 36, auf die Schriftsätze des Anmelders sowie den schriftlichen Hinweis des Senats vom 18. Juni 2021 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 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 angemeldeten Bezeichnung „NaturNeutral“ als Marke steht in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 sowohl das Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c) Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei

verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Chiemsee). Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 16 Rn. 32 – DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674 Rn. 98 – Postkantoor).

a) Das angemeldete Zeichen setzt sich zusammen aus dem Substantiv „Natur“ (vgl. „www.duden.de“: „Gesamtheit der Pflanzen, Tiere, Gewässer und Gesteine als Teil der Erdoberfläche oder eines bestimmten Gebietes [das nicht oder nur wenig von Menschen besiedelt oder umgestaltet ist]“) und dem Adjektiv „neutral“, das in Bildungen mit Substantiven ausdrückt, dass die beschriebene Sache von etwas nicht betroffen, bestimmt ist oder etwas nicht hat (vgl. „www.duden.de“). Damit fügt es sich ein in die Reihe vergleichbarer Ausdrücke, wie „klimaneutral“, „umweltneutral“, „CO₂-neutral“ oder „treibhausgasneutral“, die bereits vor dem Anmeldezeitpunkt umfangreich benutzt wurden (vgl. Google-Rechercheliste zum Begriff „UmweltNeutral“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Juni 2021).

Insgesamt kommt dem Anmeldezeichen folglich die Bedeutung, dass die Natur nicht betroffen ist, zu. Damit wird es von den vornehmlich angesprochenen Unternehmern, Führungskräften in Unternehmen und an Geldanlagen interessierten Verkehrsteilnehmern ohne Weiteres im Sinne von „naturschonend“ oder „Belange der Natur berücksichtigend oder bewahrend“ verstanden. Analog zu

ähnlichen Ausdrücken wird auf diese Weise deutlich gemacht, dass die Herstellung eines Produkts oder die Erbringung einer Tätigkeit nicht das Klima, die Umwelt oder die natürlichen Ressourcen beeinträchtigen.

Die Zusammenschreibung der beiden Bestandteile „Natur“ und „Neutral“ ändert an diesem Sinngehalt nichts, da sie insbesondere aufgrund der Binnengroßschreibung als solche erkennbar bleiben und nicht zu einem neuen - ein anderes Verständnis hervorrufenden - Gesamtbegriff verschmelzen.

b) In vorgenanntem Sinne kommt die Wortkombination „NaturNeutral“ nach den Recherchen des Senats für alle angemeldeten Dienstleistungen als beschreibender Hinweis darauf in Betracht, dass sie entweder selbst naturschonend erbracht werden, sich auf naturschonende, sprich nachhaltige Produkte oder Projekte beziehen oder naturschonende Ziele verfolgen.

(1) So kann das in Rede stehende Zeichen „NaturNeutral“ zum einen deutlich machen, dass die angemeldeten Unternehmensberatungs-, -analyse-, -bewertungs- und -vergleichsdienstleistungen als auch die beanspruchten Tätigkeiten zur Beschaffung und Bereitstellung von Informationen bzw. Online-Vergleichen in Klasse 35 von einem Anbieter erbracht werden, der nachhaltig aufgestellt ist, also ressourcen- und damit naturschonend agiert. Dies kann beispielsweise in Form der Reduzierung oder Kompensation von Reisetätigkeiten, der Verwendung umweltfreundlich hergestellten Büromaterials oder Mobiliars, der Umstellung auf erneuerbare Energien oder der Wiederverwertung von Gegenständen geschehen (vgl. den Artikel „Wie kann ein Beratungshaus nachhaltig werden“ unter „www.consulting.de/hintergruende/interviews/einzelansicht/wie-kann-ein-beratungshaus-nachhaltig-werden/“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Juni 2021).

Zum anderen können alle angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 darauf abzielen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei den Kunden selbst, also den

Unternehmen einzuführen, weiter zu entwickeln und zu überwachen. Hierfür hat sich - wie aus den dem Beschwerdeführer übermittelten Fundstellen ersichtlich ist - der Ausdruck „Nachhaltigkeitsberatung“ etabliert (vgl. Google-Rechercheliste zum Begriff „Nachhaltigkeitsberatung“, den Artikel „Nachhaltigkeitsberatung“ unter „<https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit.html>“ und den Artikel „Unternehmen – Nachhaltige Entwicklung als Treiber unserer regionalen Wirtschaft“ unter „<https://www.lustaufbesserleben.de/kleine-und-mittlere-unternehmen/>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Juni 2021). Dies ist angesichts der verstärkt geführten Klimadebatte gerade für Produzenten von Waren wichtig, die auf diese Weise ihr Naturbewusstsein und die Umweltfreundlichkeit ihrer Erzeugnisse dokumentieren können.

(2) Des Weiteren bringt das Anmeldezeichen „NaturNeutral“ zum Ausdruck, dass die den Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36 bildenden Vermögenswerte und Kapitalanlagen naturneutral angelegt bzw. verwaltet werden und auf diese Weise den Anforderungen des Umwelt- sowie Klimaschutzes entsprechen (vgl. den Artikel „Nachhaltig Geld anlegen – aber richtig. Individuell zugeschnittene grüne Anlageportfolios: Nachhaltigkeit aktiv gestalten.“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Juni 2021). So kann das Geld in die Erzeugung erneuerbarer Energien oder die Entwicklung emissionsfreier Fahrzeuge investiert werden. Folglich benennt die Wortzusammensetzung „NaturNeutral“ auch insoweit nur Eigenschaften und die Ausrichtung der in Klasse 36 beanspruchten Tätigkeiten.

(3) In Verbindung mit den in Klasse 42 genannten wissenschaftlichen Beratungsdienstleistungen weist die Begriffskombination „NaturNeutral“ beschreibend auf deren Thema und Ziel in den Bereichen Klima- und Umweltschutz hin (vgl. auch den Artikel „Ö... e.V.: Forschung und Beratung“ unter „<https://www.oeko.de/forschung-beratung>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Juni 2021).

Damit erschöpft sich das angemeldete Zeichen insgesamt und in jeder genannten Hinsicht in einer Angabe, mit der lediglich deutlich gemacht wird, dass alle beanspruchten Dienstleistungen besondere Umweltstandards berücksichtigen und erfüllen. Es benennt folglich schlagwortartig bedeutsame Umstände, so dass ihm aus Sicht der Abnehmer lediglich die Funktion eines beschreibenden Merkmals im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zukommt (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 554).

c) Soweit der Anmelder darauf verweist, dass der Begriff „NaturNeutral“ nachweislich für Holzprodukte und Papierwaren verwendet werde, um auf deren Naturbelassenheit hinzuweisen, und damit offenbar meint, dass das Zeichen folglich für die beanspruchten Dienstleistungen aus dem Finanzbereich nicht beschreibend sein könne, kann dem nicht gefolgt werden. So können Begriffe mit allgemein verständlichem Bedeutungsgehalt in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet werden und in Bezug zu den jeweiligen Waren und/oder Dienstleistungen eine darauf bezogene beschreibende Bedeutung vermitteln. Dabei können je nach Kontext sogar unterschiedliche Sinngehalte im Vordergrund stehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 185 f.). Vorliegend ist der Hinweis auf die Naturbelassenheit von Holz- oder Papierwaren dahingehend zu verstehen, dass es sich um umweltfreundlich hergestellte Produkte handelt. Einen entsprechenden Sinngehalt vermittelt das Anmeldezeichen auch in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen, die ebenfalls naturneutral und damit umweltfreundlich erbracht werden können.

2. Angesichts der beschreibenden Bedeutung wird der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen auch keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der so bezeichneten Dienstleistungen, sondern lediglich auf ihre Art oder ihren Gegenstand sehen. Allein die zwar nicht rechtschreibkonforme, aber werbeübliche Binnengroßschreibung vermag keine hinreichende Individualisierung zu bewirken (vgl. die über die Homepage des Gerichts öffentlich zugänglichen Entscheidungen u. a. BPatG 29 W (pat) 208/01 – TeleOffice, 29 W (pat) 261/00 – onlineDruckBörse,

33 W (pat) 142/00 – EasyTrade, 24 W (pat) 005/04 – PrintNet). Somit fehlt dem Zeichen „NaturNeutral“ auch die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer

Li