



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 580/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 110 257.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Zusammensetzung

ImmoSubstanz

ist am 28. Juli 2020 als Wortmarke zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 36:

Finanzwesen, insbesondere Vermittlung von Vermögensanlagen in Immobilienfonds, insbesondere zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Grundstücks- und Hausverwaltung; Immobilienvermittlung, insbesondere zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Beteiligung an Gesellschaften, nämlich an Immobiliengesellschaften; Immobilienwesen, nämlich zur Verwaltung von Immobilien-Publikumsfonds.

Mit Beschluss vom 31. August 2020 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wurde die Anmeldung unter Bezugnahme auf den zuvor ergangenen Beanstandungsbescheid vom 12. August 2020 gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. In Letztgenanntem ist ausgeführt, in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 sei das gegenständliche Zeichen lediglich ein (offenkundig) beschreibender Hinweis auf den Erhalt bzw. die Verbesserung des Wertes von Immobilien. Es bestehe aus den Werbebegriffen „Immo“ und „Substanz“, die je für sich gesehen schutzunfähig seien und auch keine schutzfähige Gesamtmarke darstellten. Wie in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts anerkannt sei „Immo“ eine vielfach verwendete Abkürzung für „Immobilie“. „Substanz“ definiere der DUDEN als „etwas, was den Wert, den

Gehalt ausmacht; das Wesentliche, der Kern“. Ein derart beschreibendes Zeichen würden die angesprochenen Verkehrskreise nicht als betriebskennzeichnendes individualisierendes Merkmal eines bestimmten Anbieters auffassen.

Die Anmelderin hatte sich zu den im Bescheid der Markenstelle vom 12. August 2020 angegebenen Gründen inhaltlich nicht geäußert und bat mit Schreiben vom 26. August 2020 um eine beschwerdefähige Entscheidung in der Sache.

Mit der nicht begründeten Beschwerde beantragt die Anmelderin,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2020 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 28. September 2022 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner Auffassung das angemeldete Wortzeichen in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen den Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliege. Hierzu hat sich die Anmelderin nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den vorgenannten Beschluss der Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 28. September 2022 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 des angemeldeten Wortzeichens

ImmoSubstanz

als Marke stehen in Verbindung mit allen beanspruchten Dienstleistungen die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 – Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 13 f. – Black Friday; GRUR 2017, 186, Rn. 38 – Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 14 – Black Friday; GRUR 2009, 669, Rn. 16 – POST II). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum

Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 2004, 682 Rn. 23 bis 25 – Bostongurka; BGH GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass ein als Marke angemeldetes Zeichen nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird. Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass es diesem Zweck dienen kann. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 Rn. 52 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rn. 32 – HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 19 – Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 42 – Stadtwerke Bremen).

a) Von den angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 36 wird der Fachverkehr im Immobilien- und Finanzwesen wie auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wortbestandteilen „Immo“ und „Substanz“ zusammen.

Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat und in mehreren Entscheidungen des Bundespatentgerichts festgesellt wurde, wird „Immo“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als Abkürzung für „Immobilien“ verstanden (vgl. BPatG 25 W (pat) 585/19 – ImmoShares; 25 W (pat) 540/15 – ImmoXXL; 33 W (pat) 544/10 – myimmo).

Das deutsche Substantiv „Substanz“ wird definiert als „Stoff, Materie“, als „das (als Grundstock) Vorhandene, (fester) Bestand“ sowie als „etwas, was den Wert, den Gehalt ausmacht; das Wesentliche; Kern“ (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Substanz>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 28. September 2022). Als Verwendungsbeispiele nennt der Duden u. a. „die Erhaltung der baulichen Substanz (der Bausubstanz)“ und „die Firma lebt von der Substanz (vom Vermögen, Kapital)“. „Substanz“ steht demnach sowohl für die (Bau-) Substanz von Gebäuden wie auch für Vermögen bzw. Kapital.

Im Sinne von „Immobiliensubstanz“ vermittelte das in Rede stehende Zeichen bereits zum Zeitpunkt seiner Anmeldung am 28. Juli 2020 insgesamt die für alle Verkehrskreise verständliche Bedeutung „Bausubstanz von Immobilien“ oder „Immobilienvermögen“.

c) In Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen bringt es damit zum Ausdruck, dass sie mit Immobilien im Allgemeinen und mit dem darauf basierenden Vermögen bzw. ihrer Bausubstanz im Besonderen in sachlichem Zusammenhang stehen.

Die Dienstleistungen

„Finanzwesen, insbesondere Vermittlung von Vermögensanlagen in Immobilienfonds, insbesondere zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Immobilienvermittlung, insbesondere zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Beteiligung an Gesellschaften, nämlich an Immobiliengesellschaften; Immobilienwesen, nämlich zur Verwaltung von Immobilien-Publikumsfonds“

sind darauf ausgerichtet, Vermögen in Immobilien mittelbar über Fonds und Gesellschaften oder unmittelbar („Immobilienvermittlung“) zu investieren. Mit ihrer Hilfe wird folglich Immobilienvermögen bzw. -substanz aufgebaut oder erhalten.

Die Dienstleistung

„Grundstücks- und Hausverwaltung“

dient auch dazu, die Bausubstanz und damit den Wert von Immobilien zu sichern und zu verbessern.

Damit erschöpft sich die Wortkombination „ImmoSubstanz“ in einer unmittelbar beschreibenden Angabe.

d) Da die Eignung zur Beschreibung gegeben ist, bedarf es keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang das gegenständliche Zeichen als beschreibende Angabe bereits vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass es diesem Zweck dienen kann (vgl. u. a. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT).

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters fehlt dem Anmeldezeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die erforderliche Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Dienstleistungen.

a) Unterscheidungskraft 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). 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; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – 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, 483 Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt 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 solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640

Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber 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 (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die angemeldete Wortkombination „ImmoSubstanz“ aufgrund ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalts nicht.

Allein der Umstand, dass sie lexikalisch nicht nachweisbar ist, steht der Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl. BPatG 28 W (pat) 33/15 – Traumtomaten). Es kommt nicht darauf an, ob die Anmelderin die verfahrensgegenständliche Wortkombination „erfunden“ hat, sofern der angesprochene Verkehr in dieser nur eine beschreibende Angabe und nicht (auch) einen Hinweis auf die Herkunft der besagten Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb sieht. Der Aspekt der „Neuheit“ bzw. „erfinderischen Tätigkeit“ spielt im Markenrecht – anders als im Patentrecht – keine Rolle, da es zur Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens lediglich auf die Unterscheidungskraft bzw. das Freihaltebedürfnis ankommt (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 – Feldenkrais; BPatG, Beschluss vom 5. Februar 2020, 29 W (pat) 516/17 – Keramik komplett; Beschluss vom 14. Mai 2019, 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin; Beschluss vom 30. April 2014, 29 W (pat) 113/11 – Schichtenmodell der Integration).

Besonderheiten in der Wortbildung, die die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens begründen könnten, weist es nicht auf. Insbesondere die Binnengroßschreibung stellt ein gewöhnliches, in der Produktwerbung weit verbreitetes Gestaltungsmittel dar und reicht nicht aus, um ein Minimum an Unterscheidungskraft begründen zu können (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 71 – BioID; BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK; BPatG, 30 W (pat) 504/17 – LasikCare; 26 W (pat) 576/16 – DelmeStrom; 30 W (pat) 34/18 - ColorPlugin). Vorliegend ermöglicht sie den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich das problemlose Verständnis der beiden Einzelbestandteile „Immo“ und „Substanz“, aus denen das Anmeldezeichen zusammengesetzt ist.

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

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 in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Staats

Rupp-Swienty