



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 23/21

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2020 105 186.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. April 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. März 2021 und 30. Juli 2021 werden aufgehoben,

soweit die Anmeldung für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 16: Papier und Pappe [Karton] und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind, nämlich Papierbanner, Papierfähnchen, Plakate aus Papier, Wimpel aus Papier; Kataloge; Fotografien; Aufkleber; Sticker; Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen aus Papier und Pappe;

Klasse 35: Werbung; Werbung für Tagungen, Seminare, Symposien Konferenzen, Workshops Wettbewerbe und ähnliche Veranstaltungen; Werbung, insbesondere Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Werbekonzepten für Dritte, auch mittels digitaler Medien; Werbung durch Werbeschriften; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Werbeveranstaltungen [soweit in Klasse 35 enthalten]; Organisation von Ausstellungen und Messen für Werbezwecke; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Aktualisierung von Werbematerial; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Beratung beim Einsatz von Werbemaßnahmen als Dienstleistung einer Werbeagentur, insbesondere Platzierung und Realisierung dieser Konzepte bei Fernseh- und Rundfunksendern, in Printmedien und in elektronischen Medien; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Werbevermittlung; Beschaffungsdienstleistungen von Medien; Planung und Platzierung von Werbung für Dritte, einschließlich Beschaffung des

entsprechenden Medienplatzes; Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere Ausarbeitung textlicher und graphischer Entwürfe für Werbeslogans, Produktbeschreibungen und Unternehmensdarstellungen; Herausgabe von Werbetexten; Marketing für Dritte, auch in digitalen Netzen;

Klasse 41: Organisation, Durchführung und Veranstaltung von Wettbewerben.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **Investors' Voice**

ist am 20. April 2020 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: **Podcasts, auch herunterladbar; aufgezeichnete Medien; herunterladbare Medien; Computersoftware;**

Klasse 16: **Papier und Pappe [Karton] und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind, nämlich**

**Papierbanner, Papierfähnchen, Papiertaschentücher, Pergamentpapier, Plakate aus Papier, Platzkarten, Untersetzer aus Papier für Biergläser, Untersetzer aus Papier für Trinkgläser, Wimpel aus Papier; Zeitungen; Zeitschriften; Mitteilungsblätter; Broschüren; Kataloge; Bücher; Kalender; andere Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Stempel; Aufkleber; Sticker; Büroartikel, ausgenommen Möbel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Zeichenartikel; Künstlerbedarf; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmaterial [ausgenommen Apparate]; Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen aus Papier und Pappe; Tagebücher; Grußkarten; Lesezeichen; Bierdeckel; Aktenordner; Aktenhüllen; Servietten, Tischdecken aus Papier oder Zellstoff, [alle vorstehend genannten Waren soweit in Klasse 16 enthalten];**

Klasse 35: **Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Werbung; Merchandising; Sponsoring in Form von Werbung; Werbung für Tagungen, Seminare, Symposien Konferenzen, Workshops Wettbewerbe und ähnliche Veranstaltungen; Werbung, insbesondere Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Werbekonzepten für Dritte, auch mittels digitaler Medien; Werbung durch Werbeschriften; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Messen und Ausstellungen [soweit in Klasse 35 enthalten]; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Aktualisierung von Werbematerial; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Beratung beim Einsatz von Werbemaßnahmen als**

**Dienstleistung einer Werbeagentur, insbesondere Platzierung und Realisierung dieser Konzepte bei Fernseh- und Rundfunksendern, in Printmedien und in elektronischen Medien; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Werbevermittlung; Beschaffungsdienstleistungen von Medien; Planung und Platzierung von Werbung für Dritte, einschließlich Beschaffung des entsprechenden Medienplatzes; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere Ausarbeitung textlicher und graphischer Entwürfe für Werbeslogans, Produktbeschreibungen und Unternehmensdarstellungen; Erstellen von Statistiken; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Herausgabe von Statistiken; Herausgabe von Werbetexten; Marketing für Dritte, auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Beratung bei der Kommunikationsplanung und der Entwicklung von Kommunikationsstrategien als Dienstleistungen einer PR-Agentur zur Verbesserung der Kommunikation eines Unternehmens oder einer Institution mit den verschiedensten Dialoggruppen [Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations]; Beratung bei der Artikulation von Interessen und Herstellung eines Dialogs mit den zuständigen Stellen als Dienstleistungen einer PR-Agentur zur Interessenvertretung eines Unternehmens oder einer Institution gegenüber der öffentlichen Verwaltung und den Gesetzgebungsorganen [Lobbyismus]; Beratung bei der Kommunikation mit Journalisten als Dienstleistungen einer PR-Agentur zur Verbesserung der Darstellung eines**

**Unternehmens oder einer Institution in der Öffentlichkeit [Medienarbeit]; Beratung bei der Kommunikation eines Unternehmens oder einer Institution durch Koordination verschiedener Kommunikationsdisziplinen, insbesondere Public Relations, Marketing, Werbung mit dem Erscheinungsbild des Unternehmens oder der Institution als Dienstleistungen einer PR-Agentur; Organisatorisches Projektmanagement im Rahmen der Entwicklung von Kommunikationskonzepten sowie deren Umsetzung in Text, Bild und Ton; Unternehmensberatung als Dienstleistungen einer Agentur, nämlich betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung im Zusammenhang mit der Nutzung aller, auch digitaler Medien sowie betriebswirtschaftliche und organisatorische Planung;**

**Klasse 38: Telekommunikationsdienste, insbesondere Computerkommunikations- und Internetzugriffsdienste zur Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportale; Podcasting; Online-Kommunikationsdienste; Online-Übermittlung von Informationen; Telekommunikation mittels Plattformen im Internet, die eine Kommunikation zwischen Aktionären ermöglicht; Übermittlung von Podcasts;**

**Klasse 41: Bildung; Ausbildung; Unterricht; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wissenschaftlicher Art; Organisation, Durchführung und Veranstaltung von Tagungen, Konferenzen, Kongressen, Symposien, Seminaren, Workshops, Wettbewerbe und ähnliche Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen, insbesondere**

**Informationsmaterialien und Berichten sowie Ton- und Bildträgern aller Art auch in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veröffentlichung und Herausgabe von Texten [ausgenommen für Werbezwecke], insbesondere von Datensammlungen in elektronisch reproduzierbarer Form, auch im Internet [nicht herunterladbar] sowie auf elektronischen Medien; Bereitstellen von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar]; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Coaching; Erstellen von Podcasts, auch für Bildungs- und Unterrichtsinhalte; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Tagungen, Seminaren, Konferenzen, Workshops, Symposien;**

Klasse 42: **Hosting von Podcasts;** Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Mit Beschlüssen vom 9. März 2021 und 30. Juli 2021 – letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen – hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung teilweise, nämlich für die **oben fettgedruckten Waren und Dienstleistungen** zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke stelle im zurückgewiesenen Umfang lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf die Art, den Inhalt, das Thema, den Gegenstand sowie die Bestimmung der genannten Waren und Dienstleistungen dar. Der den englischen Sprachregeln konform und werbeüblich gebildeten Wortmarke „Investors' Voice“ fehle diesbezüglich daher jegliche Unterscheidungskraft. Denn die Bezeichnung sei trotz der Verwendung von Anglizismen den vorwiegend angesprochenen inländischen allgemeinen und unternehmerischen Verkehrs-

kreisen ohne Weiteres als „Stimme der Investoren“ bzw. „Stimme der Anleger“ verständlich. Insbesondere verstünden die betroffenen inländischen Verkehrskreise den Anglizismus „Investor(s)“ – selbst wenn man mit der Anmelderin davon ausgehe, dieser sei kein Bestandteil des englischen Grundwortschatzes – schon aufgrund seiner Nähe zum entsprechenden deutschen Substantiv „Investor(en)“ ohne Weiteres. Das angemeldete Zeichen erschöpfe sich in unmittelbar beschreibenden Sachangaben, insbesondere in Bezug auf deren Inhalt und/oder Thematik, Bestimmung oder Gegenstand. So könnten die von der Zurückweisung betroffenen Waren der Klassen 9 und 16 sowie Ausbildungsveranstaltungen der Klasse 41 jeweils einen mit „Investors' Voice“ in der aufgezeigten Bedeutung bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen. Entsprechendes gelte für die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klassen 38, 42 sowie für die (sonstigen) Dienstleistungen der Klasse 41. Denn diese könnten sich gegenständlich auf Leistungen mit entsprechenden Themen und Inhalten beziehen. Die werbe- und geschäftsbezogenen Leistungen in Klasse 35 könnten geeignet und bestimmt bzw. darauf gerichtet sein, Anleger und Investoren zu beraten, zu unterstützen oder zu begleiten bzw. speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sein und so in spezifischer Weise dazu beitragen, ihre Interessen zu vertreten und durchzusetzen bzw. ihnen als Investoren eine Stimme zu geben. Die „Waren und Dienstleistungen mit Bezug zu Kommunikation“ sowie „Bildungs- und Veranstaltungsdienste“ könnten somit allesamt gedankliche Inhalte verkörpern, die sich mit der Sichtweise von Investoren bzw. Kapitalanlegern auseinandersetzen und diesen so gleichsam eine „Stimme“ verliehen. Wie die Anmelderin konkret tätig sei und die Marke benutze, sei hingegen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht maßgeblich. Auch die von der Anmelderin angesprochene begriffliche Mehrdeutigkeit der Übersetzung von „Inverstors““ ver helfe dem Zeichen nicht zur Unterscheidungskraft, da beide Bedeutungsalternativen beschreibend seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin hat – entgegen ihrer Ankündigung im Schriftsatz vom 7. September 2021 – die Beschwerde auch nach dem Hinweis des Senats vom 21. Februar 2024 weder begründet noch einen Antrag gestellt.

Im Verfahren vor dem DPMA hat sie vorgetragen, dass die angemeldete Marke schutzfähig sei. Es handele sich nicht um eine allgemein bekannte und übliche Begriffsbildung, sondern um eine lexikalisch nicht nachweisbare, bis dahin unbekannte, von der Anmelderin kreierte Schöpfung. Das Zeichen beschreibe die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht. Vielmehr entstehe durch die Zusammenfügung der Begriffe eine Kombination, die Originalität und Prägnanz aufweise, mehrdeutig sei und über einen phantasievollen Überschuss verfüge. Die Marke sei sprachunüblich gebildet und das Publikum nicht an entsprechende Zeichen gewöhnt. Zudem sei der Begriff „Investors“ kein Bestandteil des englischen Grundwortschatzes. Es seien daher mehrere gedankliche Schritte erforderlich, um den Aussagegehalt zu erfassen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die von der Markenstelle angenommene deutsche Übersetzung „Stimme der Investoren“ primär mit dem Englischen „Voice of the Investors“, nicht aber mit dem angemeldeten Zeichen gleichgesetzt werde. Die Begriffe „Investors“ und „Voice“ seien zudem mehrdeutig, was somit erst Recht für den Gesamtbegriff gelte. Dieser könne nicht nur als „Stimme der Investoren“, sondern auch als „Stimme der Anleger“ gedeutet werden, so dass es sich um die Stimme der Anleger handeln könne oder den Subjekten diese Stimme gegeben werde. Hinzu komme, dass die Bezeichnung im deutschen Verkehrskreis nicht verwendet werde, wie auch die ganz überwiegend englischsprachigen Recherchebelege der Markenstelle zeigten. Wenn überhaupt, sei die Bezeichnung erst durch die umfangreiche Nutzung seitens der Anmelderin als Firma und für eine Vielzahl an Veranstaltungen und Veröffentlichungen bekannt geworden. Auch seien die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen schon nicht darauf ausgerichtet, Investoren eine Stimme zu verleihen.

Der Senat hat mit Hinweis vom 21. Februar 2024 Rechercheunterlagen übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Beschwerde teilweise nicht erfolgreich sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache lediglich im tenorierten Umfang Erfolg; im Übrigen ist sie unbegründet.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung **Investors' Voice** als Marke steht teilweise das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen insoweit daher gemäß § 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG zu Recht die Eintragung versagt. Lediglich im Umfang der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen der Klasse 16, 35 und 41 bestehen keine Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die

Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur

als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops).

Nach den vorgenannten Grundsätzen verfügt das Anmeldezeichen **Investors‘ Voice** teilweise nicht über das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft.

2. Die beanspruchten Waren in Klasse 9 und 16 und Dienstleistungen in den Klassen 38, 41 und 42 wenden sich sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher. Die Dienstleistungen in Klasse 35 sprechen hingegen vor allem Unternehmen an.

3. Das Zeichen stellt für die nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen ausschließlich einen sachbezogenen beschreibenden Hinweis auf deren Thema bzw. Inhalt dar.

Es setzt sich aus den englischen Wörtern „Investors“ und „Voice“ sowie einem der Angabe „Investors“ angehängten Apostroph zusammen. Beide Begriffe sind für sich genommen beschreibend und dieser beschreibende Charakter geht durch die Zusammenfügung der Bestandteile nicht verloren, sondern führt auch in der Gesamtheit zu einer Sachangabe.

Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete).

a. Das Wort „Investors“ stammt aus dem Englischen, stellt den Plural von „investor“ dar und wird mit „Investoren, Anleger, Kapitalgeber“ ins Deutsche übersetzt (vgl. (vgl. PONS Onlinewörterbuch/Übersetzungen/Englisch-Deutsch/Investor). Aufgrund der Nähe zum deutschen Wort Investor (vgl. [duden.de/Rechtschreibung/Investor](https://duden.de/Rechtschreibung/Investor), Anlage 1, Bl. 14 ff. d. A.) wird es von den angesprochenen Verkehrskreisen – auch wenn der Plural abweicht – problemlos in diesem Sinne verstanden, selbst wenn es, wie die Beschwerdeführerin im Amtsverfahren eingewendet hat, nicht zum Grundwortschatz des Englischen gehören sollte.

b. „Voice“ ist – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - ein Wort des englischen Grundwortschatzes und wird mit „Stimme“, aber auch mit „Artikulationsfähigkeit, Meinung, Stimmrecht, Stimmelage“ ins Deutsche übersetzt (vgl. auch PONS Onlinewörterbuch/Übersetzungen/Englisch-Deutsch/voice; DUDEN-Online/Rechtschreibung/Stimme, Anlage 2, Bl. 17 ff. d. A.).

In der angemeldeten Kombination mit „Investors“ und im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen wird der Verkehr dem Bestandteil „Voice“ daher die Bedeutung „Stimme, Meinung, Stimmrecht“ zumessen.

c. Das Zeichen ist – anders als die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem DPMA ausgeführt hat – zum einen in seiner Gesamtheit sprachüblich zusammengesetzt (vgl. auch <https://de.pons.com/p/wissensecke/grammatik-to-go/genitiv-s-im-englischen>, dort #2, 2. Fall, Anlage 3, Bl. 20 ff. d. A.). Zum anderen weist es keine ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder

semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Anzeichen, die für eine Originalität oder Prägnanz der angemeldeten Wortfolge sprechen würden, oder geeignet wären, dieser Unterscheidungskraft zu verleihen, sind nicht ersichtlich. Der Verkehr wird Inverstors' Voice daher unmittelbar als „Stimme der Investoren“ bzw. „Stimme der Anleger“ im Sinne von „Auffassung/Meinung/Position/Stimmrecht der Investoren/Anleger“ verstehen. Dass diese Bedeutung auch der von der Beschwerdeführerin genannten Wortkombination „voice of the investors“ zukommt, ändert daran nichts. Denn das Publikum ist daran gewöhnt, identische Bedeutungen durch unterschiedliche Formulierungen vermittelt zu bekommen.

4. Die nicht im Tenor genannten beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen können alle die Auffassung, Meinung, Position oder das Stimmrecht von Anlegern bzw. Investoren zum Inhalt, Thema oder Gegenstand haben.

a. Bezüglich der Waren *„Podcasts, auch herunterladbar; aufgezeichnete Medien; herunterladbare Medien; Zeitungen; Zeitschriften; Mitteilungsblätter; Broschüren; Bücher; andere Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmaterial [ausgenommen Apparate]“* in Klasse 9 und 16 ist es üblich, mittels kurzer Formulierungen auf deren Inhalt, Thema oder Gegenstand aufmerksam zu machen. Es handelt sich insoweit um Waren, welche neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen können. Unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG ist bei solchen Waren aus dem Medienbereich die markenrechtliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt), so dass der Verkehr die Bezeichnung in Zusammenhang mit den Waren insoweit nur als Inhaltsangabe, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst (vgl. BPatG GRUR 1998, 145, 146 – Klassentreffen; GRUR 2006, 593 – Der kleine Eisbär). Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Zeichen daher

ausschließlich als zielgruppenspezifischen Sachhinweis darauf sehen, dass die genannten elektronischen oder Printmedien sich mit Meinungen und Positionen von Investoren bzw. (Kapital-)Anlegern zu diversen Themen wie z. B. neuen Investmentansätzen, Hedgefondsgebühren, Fonds im allgemeinen, Aktienportfolios und anderen Finanzdienstleistungen beschäftigen oder über diese berichten (vgl. auch Anlagenkonvolut 4, Bl. 22 ff. d. A.). Die Berichterstattung kann sich inhaltlich zudem auf Aktionärgemeinschaften beziehen, die als Stimme der Anleger fungieren. Denn es ist nicht unüblich, dass Anleger und Aktieninhaber Schutzgemeinschaften bilden, denen sie ihre Stimme – die „Stimme des Anlegers“ – übertragen, um dieser mehr Gehör zu verschaffen. Dabei handelt es sich i. d. R. um Initiativen wie z. B. den Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, die dadurch meist dem Allgemeinwohl dienende Ziele erreichen wollen (vgl. Bl. 31 d. A.: „Wem es als Anleger ebenfalls darum geht, für ähnliche Ziele, wie mehr Fairness oder mehr soziale Gerechtigkeit geht, der kann sein Stimmrecht auch solchen Aktionärsvereinigungen abtreten und sich damit sinnvoll für eine gute Sache einsetzen.“).

b. Auch für die Dienstleistungen der Klasse 41, die sich jeweils auf die Erstellung, Veröffentlichung und Herausgabe der vorgenannten Druckschriften und digitalen Medien beziehen – nämlich *„Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen, insbesondere Informationsmaterialien und Berichten sowie Ton- und Bildträgern aller Art auch in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veröffentlichung und Herausgabe von Texten [ausgenommen für Werbezwecke], insbesondere von Datensammlungen in elektronisch reproduzierbarer Form, auch im Internet [nicht herunterladbar] sowie auf elektronischen Medien; Bereitstellen von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar]; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Erstellen von Podcasts, auch für Bildungs- und Unterrichtsinhalte“* –, verfügt die angemeldete Bezeichnung nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft. Da die Angabe **Investors' Voice** geeignet ist, den Inhalt einer Vielzahl unterschiedlicher Druckschriften zu

umschreiben, wird der Verkehr wegen der Nähe der in Rede stehenden Dienstleistungen zum Inhalt der Druckschriften/Medien unmittelbar und ohne weiteres diesen produktbeschreibenden Begriffsinhalt auf die insoweit korrespondierenden (Verlags)Dienstleistungen beziehen (vgl. BGH GRUR 2014, 483 Rn. 18 und 47 – test; GRUR 2013, 522 Rn. 17 - Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2009, 949 Rn. 20 - My World).

c. Die Dienstleistungen im Bereich der Public Relations „*Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Beratung bei der Kommunikationsplanung und der Entwicklung von Kommunikationsstrategien als Dienstleistungen einer PR-Agentur zur Verbesserung der Kommunikation eines Unternehmens oder einer Institution mit den verschiedensten Dialoggruppen [Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations]; Beratung bei der Artikulation von Interessen und Herstellung eines Dialogs mit den zuständigen Stellen als Dienstleistungen einer PR-Agentur zur Interessenvertretung eines Unternehmens oder einer Institution gegenüber der öffentlichen Verwaltung und den Gesetzgebungsorganen [Lobbyismus]; Beratung bei der Kommunikation mit Journalisten als Dienstleistungen einer PR-Agentur zur Verbesserung der Darstellung eines Unternehmens oder einer Institution in der Öffentlichkeit [Medienarbeit]; Beratung bei der Kommunikation eines Unternehmens oder einer Institution durch Koordination verschiedener Kommunikationsdisziplinen, insbesondere Public Relations, Marketing, Werbung mit dem Erscheinungsbild des Unternehmens oder der Institution als Dienstleistungen einer PR-Agentur; Organisatorisches Projektmanagement im Rahmen der Entwicklung von Kommunikationskonzepten sowie deren Umsetzung in Text, Bild und Ton*“ können sich mit Investors‘ Voice im oben erwähnten Sinn inhaltlich befassen bzw. zielgruppenspezifisch darauf zugeschnitten sein. Der Verkehr ist dabei daran gewöhnt, dass Dienstleistungen im Bereich PR gezielt für spezielle Themenkreise, Interessengruppen oder Inhalte – insbesondere in der Kommunikation mit Anlegern – angeboten werden. So dient z. B. der Investorendialog innerhalb der Unternehmenskommunikation dazu, die Stimme der Investoren zu hören und den Kontakt mit Aktionären, Investoren, Analysten und Finanzmedien zu intensivieren

(vgl. Anlagenkonvolut 5, Bl. 40 ff. d. A.). Anders stellt sich dies hingegen bei den Werbe- und Marketingdienstleistungen (s. u. 9. b.) dar. Insbesondere konnte der Senat bei seiner Recherche diesbezüglich keine vergleichbare Themenorientierung der Dienstleister ermitteln.

d. Die Dienstleistungen *„Bildung; Ausbildung; Unterricht; Coaching“* in Klasse 41 sowie *„Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Messen und Ausstellungen [soweit in Klasse 35 enthalten]; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche Zwecke; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wissenschaftlicher Art; Organisation, Durchführung und Veranstaltung von Tagungen, Konferenzen, Kongressen, Symposien, Seminaren, Workshops und ähnliche Veranstaltungen; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Tagungen, Seminaren, Konferenzen, Workshops, Symposien“* können sich mit der Position von Investoren zu Börsenunternehmen, Anlagemöglichkeiten, Bildung von Schutzgemeinschaften, Investmentalternativen etc. auseinandersetzen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass die genannten Dienstleistungen auch themen- bzw. inhaltsbezogen erbracht werden. Für Aussteller auf Veranstaltungen/Messen dienen sie als Forum, um ihre Ideen zu präsentieren, für die Interessenten/Besucher als Informationsplattform (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 27.01.2021, 29 W (pat) 508/18 - Die Getränke Könner; Beschluss vom 23.06.2015, 29 W (pat) 582/12 – Managing Trust; Beschluss vom 25.02.2015, 29 W (pat) 54/14 – Produkte suchen Produzenten; Beschluss vom 11.09.2013, 29 W (pat) 544/12 - WoMenPower; Beschluss vom 08.02.2012, 29 W (pat) 535/10 – MicroNanoTec).

e. Die Beratungs- und Organisationsdienstleistungen *„Unternehmensberatung als Dienstleistungen einer Agentur, nämlich betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung im Zusammenhang mit der Nutzung aller, auch digitaler Medien sowie betriebswirtschaftliche und organisatorische Planung; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung“* können die Ansichten von

Investoren/Anlegern inhaltlich einbeziehen oder darauf ausgelegt sein, die Stimmrechte der genannten Gruppen zu berücksichtigen.

f. Auch das „Erstellen von Statistiken; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Herausgabe von Statistiken; Marktforschung; Meinungsforschung“ gehören zur Meinungsbildung für Anleger oder Investoren bzw. beeinflussen die Ausübung ihrer Stimmrechte und vermitteln Trendinformationen zu Trading-Ideen, Strategien, Anlagenformen, etc.

g. Für die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen und das „Hosting von Podcasts“ in Klasse 42 ist zu berücksichtigen, dass neben der rein technischen Komponente auch die inhaltliche Bereitstellung und Übermittlung von Informationen mit umfasst sind. Zwischen der technischen Dienstleistung und der Contentvermittlung besteht ein so enger Bezug, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht mehr trennt (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 22 – TOOOR!; BPatG Beschluss vom 30.03.2022, 29 W (pat) 583/20 – HALAL HANNOVER; Beschluss vom 28.02.2022, 28 W (pat) 49/21 – Businesstracker; Beschluss vom 01.08.2019, 30 W (pat) 562/17 TRAVELNEWS; Beschluss vom 14.07.2016, 30 W (pat) 548/14 – DRIVE & TRACK; Beschluss vom 11.05.2015, 26 W (pat) 72/14 – Shopping Compass; Beschluss vom 22.01.2015, 29 W (pat) 525/13 – The European; Beschluss vom 09.09.2014, 27 W (pat) 525/14 – Therapie.TV; Beschluss vom 30.12.2011, 29 W (pat) 59/10 – dress-for-less; Beschluss vom 05.03.2008, 29 W (pat) 223/04 – Dating TV).

Bei den Daten und Informationen, die mittels der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 ausgetauscht bzw. auf die auf diese Weise zugegriffen werden kann, kann es sich um die Aussage und Meinung von Investoren handeln. Die Dienstleistungen wie z. B. Internetzugriffsdienste zur Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportale, Onlineübermittlung von Informationen oder Hosting von Podcasts können speziell darauf ausgerichtet sein, die Meinung oder Aussage von Investoren mittels eines abrufbaren Beitrags bzw. einer Mediendatei (Podcast)

bereitzustellen. Das angesprochene Publikum fasst das Zeichen wegen seines thematischen Bezugs auch diesbezüglich daher nur als Sachangabe auf.

5. Soweit die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem DPMA darauf hingewiesen hat, dass der Begriff schutzfähig sei, weil es sich um eine Wortneuschöpfung handele, die lexikalisch nicht nachweisbar sei, kann dieser Auffassung nicht gefolgt werden. Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist weder ein lexikalischer Nachweis erforderlich noch, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Unerheblich ist auch, ob es sich um eine Wortneuschöpfung handelt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – Doublemint; EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD; BPatG, Beschluss vom 20.12.2021, 29 W (pat) 527/21 – Sportbokx; Beschluss vom 06.12.2021, 25 W (pat) 32/20 – WELLSWEET). 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 05.02.2020, 29 W (pat) 516/17 – Keramik komplett; Beschluss vom 14.05.2019, 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin; Beschluss vom 30.04.2014, 29 W (pat) 113/11 – Schichtenmodell der Integration).

6. Auch soweit die Anmelderin meint, die angemeldete Zeichenfolge sei mehrdeutig, da sie nicht nur „Stimme der Investoren“, sondern auch „Stimme der Anleger“ bedeuten könne, kann dem nicht gefolgt werden, handelt es sich doch bei den Begriffen „Investoren“ und „Anleger“ um Synonyme. Im Übrigen führt ohnehin eine mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens für sich gesehen nicht ohne weiteres zur Schutzfähigkeit. Denn für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist es bereits ausreichend, wenn das angemeldete Zeichen in einer seiner Bedeutungen beschreibend ist (vgl. u.a. BGH GRUR 2014, 569 – HOT; GRUR 2014, 1204 – DüsseldorfCongress).

7. Sofern man im Vortrag der Anmelderin im Amtsverfahren, die Bezeichnung sei erst durch die umfangreiche Nutzung seitens der Anmelderin als Firma und für eine Vielzahl an Veranstaltungen und Veröffentlichungen bekannt geworden, einen Hinweis auf eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens gem. § 8 Abs. 3 MarkenG sehen wollte, fehlt es diesbezüglich jedenfalls an den erforderlichen Nachweisen, worauf der Senat in seiner Verfügung vom 21. Februar 2024 ausdrücklich hingewiesen hat. Macht ein Anmelder die Verkehrsdurchsetzung seiner Marke geltend, hat er im Wege der Anfangsglaubhaftmachung zunächst die Möglichkeit einer solchen Verkehrsdurchsetzung schlüssig darzulegen und zu belegen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 8 Rn. 842). Da die Verkehrsdurchsetzung die markenmäßige Benutzung der angemeldeten Bezeichnung voraussetzt, ist bereits für die Anfangsglaubhaftmachung Sachvortrag erforderlich, wonach das angemeldete Zeichen für jede einzelne der beanspruchten Waren/Dienstleistungen auch tatsächlich als Marke benutzt wird.

8. Da im vorgenannten Umfang bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltungsbedürftig ist.

9. Hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen bestehen hingegen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

a. Bei den Waren der Klasse 16 „*Papier und Pappe [Karton] und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind, nämlich Papierbanner, Papierfähnchen, Plakate aus Papier, Wimpel aus Papier; Kataloge; Fotografien; Aufkleber; Sticker; Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen aus Papier und Pappe*“ kommt das angemeldete Zeichen nicht als Themen- oder Inhaltsangabe in Betracht, so dass es selbst dann an einem engen beschreibenden Bezug fehlt, wenn diese mit **Investors‘ Voice** bedruckt würden. Es sind insbesondere keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Anmeldezeichen lediglich eine anpreisende Angabe, ein positives Statement oder ein häufig verwendetes Motiv darstellen würde. Die

Sachlage ist daher nicht mit Fällen vergleichbar, bei denen den angemeldeten Zeichen für die vorgenannten Waren als klassischen Trägern von Meinungsäußerungen und Botschaften nach außen die Unterscheidungskraft fehlt.

b. Marketing- und Werbedienstleistungen werden in der Regel entweder nach der Branche oder der Art des Mediums beschrieben (vgl. BGH, GRUR 2009, 949 – My World). Diese Angabe der konkreten Werbepattform wie auch der Ausrichtung bzw. Branche ist für den Werbetreibenden wegen der erreichbaren Zielgruppe ein entscheidendes Auswahlkriterium (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.01.2015, 29 W (pat) 122/12 - akku-net). Bei **Investors' Voice** handelt es sich – anders als bei „Investors“ in Alleinstellung - jedoch weder um eine eigenständige Branche, noch wird dadurch das Werbemedium beschrieben. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Marketing und Werbedienstleistungen hier ausnahmsweise bezogen für den Bereich „Meinungen/Ansichten von Investoren/Anlegern“ angeboten werden. Hierzu hat die Recherche des Senats keine ausreichenden Hinweise erbracht. Auch wenn das Anmeldezeichen für die Veranstaltung von Tagungen, Seminaren, Symposien, Konferenzen, Workshops etc. beschreibend sein kann, da der Verkehr daran gewöhnt ist, dass diese Dienstleistungen themen- bzw. inhaltsbezogen erbracht werden (vgl. oben 4. d.), gilt dies nicht für die Werbedienstleistung als solche. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Werbedienstleister sich bei ihrem Angebot auf nur auf dieses Thema beschränken.

c. Die Dienstleistungen *„Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]“* weisen keinen Bezug zur „Stimme der Investoren“ im o. g. Sinn auf.

Die Beschwerde ist aus den vorgenannten Gründen zum Teil erfolgreich.

## Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt