



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 51/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 305 46 835.9**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin am OLG Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 13. März 2008 teilweise aufgehoben, nämlich soweit die Anmeldung für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 42: technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwicklung von Computerhardware.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt.

## **Gründe**

### **I**

Am 3. August 2005 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wort-/Bildmarke

**FAMILIENFONDS**  
protected assets

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unternehmensberatung bzw. Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Dienstleistungen eines Steuerberaters, Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Dienstleistungen eines Treuhänders;

Klasse 36: Finanzwesen, Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Vermögensverwaltung und -beratung, Bankgeschäfte;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Rechtsberatung und -vertretung.

Mit Beschluss vom 13. März 2008 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht die angemeldete Wort-/Bildkombination ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Beschreibung der Dienstleistungen dienen können, und ist demnach freihaltebedürftig. Sie stelle sich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen insofern als unmittelbar beschreibende Angabe dar, als sie auf deren Art, Gegenstand bzw. Bestimmung hinweisen könne. Das Wort "Fonds" benenne eine im Finanzbereich übliche Anlageform sowie allgemein eine "für bestimmte Zwecke gebildete Vermögensreserve". Unter der Begriffskombination "FAMILIENFONDS" sei eine sol-

che Vermögensreserve bzw. eine Anlageform zu verstehen, die zugunsten einer oder mehrerer Familien angelegt worden sei bzw. von der eine Familie oder mehrere Familien profitierten oder die für Familien bestimmt und geeignet sei und diesen angeboten werde. Der Endbuchstabe „-s“ des Wortbestandteils "Fonds" bezeichne dabei keine Genitiv- oder Pluralform. Das englischsprachige Wort "assets" stehe für "Vorteil, Plus", aber auch für "Aktivposten, Vermögensstand, Aktivvermögen" bzw. für "Vermögenswerte". "Protected" bedeute "gesichert, geschützt". Die Begriffskombination "protected assets" sei etwa mit "geschützte, gesicherte Vermögenswerte" oder mit "geschütztes, gesichertes Aktivvermögen" zu übersetzen und werde zumindest von den inländischen Fachkreisen auch so verstanden. Die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke könne weder durch die bloße Kombination des Begriffs "FAMILIENFONDS" mit der Wortfolge "protected assets", die keinen über die einzelnen Bestandteile hinausgehenden Bedeutungsgehalt vermittele, noch durch die graphische Ausgestaltung begründet werden. Vielmehr unterstreiche die grafische Gestaltung der Anmeldemarke, dass es hier gerade nicht um eine einheitliche Begriffskombination gehe. Die Wortbestandteile wiesen darauf hin, dass ein oder mehrere Familienfonds den Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36 bildeten und die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 für derartige Familienfonds bzw. zur Verwendung oder Inanspruchnahme im Zusammenhang mit solchen Fonds bestimmt seien.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 13. März 2008  
aufzuheben,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung führt die Anmelderin aus, dass die Marke aus deutschen, französischen und englischsprachigen Wörtern bestehe, die zu einer einheitlichen kom-

binierten Gesamtmarke zusammengefügt seien. Die mehrsprachige Wortkombination der angemeldeten Marke gehe in ihrer Gesamtheit über die Summe der Einzelbestandteile hinaus. Die Markenstelle habe jedoch einzelne Bestandteile herangezogen und eine zergliedernde Betrachtungsweise zugrunde gelegt.

Der angemeldeten Marke könne kein eindeutiger, ohne weiteres beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Vielmehr stelle die Wort-/Bildkombination lediglich einen von der Anmelderin bzw. ihrem Wirtschaftsprüfer kreierten Namen in Zusammenhang mit einer von ihm entwickelten gesellschafts- und stiftungsrechtlichen "Architektur" zum Zweck des generationsübergreifenden Vermögenszusammenhangs dar, bei dem es sich nicht um einen feststehenden, von Mitbewerbern zur gegenwärtigen oder zukünftigen beschreibenden Verwendung benötigten Fach- oder Sachbegriff handele. Zudem stimmten die von der Markenstelle getroffenen Feststellungen nicht mit der Realität der Verwendung der angemeldeten Marke überein.

Insbesondere sei die Wortkombination "Familienfonds protected assets" nur in Zusammenhang mit der Anmelderin bzw. ihrem Wirtschaftsprüfer belegbar. In ihrer Gesamtheit und in ihrer Kombination werde die angemeldete Marke außer von der Anmelderin nicht benutzt und habe auch vom Senat - selbst im Internet - nicht belegt werden können. Bei einer Gesamtbetrachtung ohne zergliedernde Betrachtungsweise bestehe daher kein Schutzhindernis.

Zudem gehe die Anmeldemarke wegen des Spannungsfelds zwischen traditionellen und modernen Begriffen über die Summe ihrer Einzelbestandteile hinaus, da sie sich aus dem konservativ-traditionellen Begriff "Familie" und den modernen Begriffen "protected assets", verbunden durch den aus dem Französischen stammenden Begriff "Fonds" als Bindeglied zusammen setze. Dies begründe sogar einen Fantasieüberschuss.

Es sei auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen und nicht auf ein spezielles, in der englischen Sprache gut ausgebildetes Fachpublikum. Zwar möge es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen vorwiegend um vermögende Personen handeln, diese kämen jedoch aus allen intellektuellen Schichten und bildeten einen Querschnitt der Bevölkerung. Der englische Begriff "asset" sei nicht im englischen Wortschatz dieses Durchschnittsverbrauchers enthalten, so dass der angemeldeten Marke keine nähere Bedeutung beigemessen werden könne. Denn dieser Durchschnittsverbraucher verfüge über eine durchschnittliche Englisch-Schulbildung, die zum Zeitpunkt der möglichen Vermögensübertragung auf die nachfolgende Generation im letzten Lebensabschnitt regelmäßig verblasst sei. Ergänzend verweist die Anmelderin auf Voreintragungen der Marken "Familien-Managerin", "Familien-Mensch" und "familyserve Die Familien Service Agentur". Zudem verweist die Anmelderin auf stattgebende Senatsentscheidungen zu den Marken "Audit Committee Institute" und "GlobalLife-Marketing", in denen festgestellt worden sei, dass selbst bei einer Verbindung an sich nicht unterscheidungskräftiger beschreibender Einzelelemente die Unterscheidungskraft nur zu verneinen sei, wenn auch der damit entstehenden Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehle. Dies sei bei der vorliegend angemeldeten Marke, insbesondere in ihrer grafischen Gestaltung nicht der Fall. Kein Mitbewerber werde die Anmeldemarke in dieser Gestaltung tatsächlich benötigen.

Zudem weist die Anmelderin darauf hin, dass die angemeldete Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweise, welche im vorangegangenen Beschluss jedoch nicht "bestritten" worden sei. Der Marke könne kein eindeutiger, im Vordergrund stehender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden. Sie werde nur vom Wirtschaftsprüfer der Anmelderin zur Kennzeichnung einer gesellschafts- und stiftungsrechtlichen Architektur verwendet. Eine solche Architektur ergebe sich jedoch für den Durchschnittsverbraucher bei Betrachtung der Anmeldemarke selbst bei gedanklichen Überlegungen nicht.

Mit Schriftsatz vom 11. Februar 2010 hat die Anmelderin zwei neue Dienstleistungsverzeichnisse gemäß Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 eingereicht, auf deren Grundlage sie sinngemäß hilfsweise eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses begehrt.

Das Dienstleistungsverzeichnis gemäß Hilfsantrag 1 enthält sämtliche ursprünglich beanspruchten Dienstleistungsbegriffe, denen jeweils folgender einschränkender Zusatz beigefügt ist:

"... jedoch (jeweils) ohne finanz- und unternehmensbezogene Dienstleistungen, die auf den Schutz von Vermögenswerten in bzw. mit Hilfe von Familienfonds gerichtet sind, und ohne Dienstleistungen, die auf den Schutz von Vermögen mit Hilfe von Familienfonds gerichtet sind".

Das Dienstleistungsverzeichnis gemäß Hilfsantrag 2 enthält ebenfalls sämtliche ursprünglich beanspruchten Dienstleistungsbegriffe, denen jeweils folgender einschränkender Zusatz beigefügt ist:

"... jedoch (jeweils) ohne finanz- und unternehmensbezogene Dienstleistungen, die auf den Schutz von Vermögenswerten gerichtet sind, und ohne Dienstleistungen, die auf den Schutz von Vermögen gerichtet sind.

Hinsichtlich der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr weist die Anmelderin darauf hin, dass die Markenstelle ihre Entscheidung auf Internetfundstellen gestützt habe, die erstmals dem Zurückweisungsbeschluss beigefügt worden seien, ohne dass der Anmelderin zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden sei. Hierdurch sei der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt worden.

Der Anmelderin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

a) Für die im Entscheidungsausspruch nicht genannten Dienstleistungen, soweit sie von der Anmelderin gemäß ihrem Hauptantrag unverändert weiterfolgt werden, steht der angemeldeten Marke jedenfalls das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass die Marke insoweit von der Eintragung ausgeschlossen ist. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 30 - 32 - Doublemint) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdn. 25, 26 - Chiemsee zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2008/95/EG).



Für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit einer Marke, auch und gerade von Mehrwortzeichen oder Begriffskombinationen, ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Rdn. 24; GRUR 2004, 943), und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - Gut Springenheide, Rdn. 31; GRUR Int. 1998, 795). Durch die in der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen werden überwiegend gewerbliche Kunden, insbesondere Unternehmen angesprochen, bei Steuerberatungsdienstleistungen, den finanz-, versicherungs- und immobilienbezogenen Dienstleistungen der Klasse 36 und den Rechtsdienstleistungen sind jedoch auch breite Endverbraucherkreise zu berücksichtigen.

Die angemeldete Marke setzt sich im Rahmen einer grafisch ausgestalteten Wortkombination aus den beiden Begriffen "FAMILIENFONDS" und "protectetd assets" zusammen, wobei der erstgenannte Begriff schon durch seine Stellung und die etwa doppelte Schriftgröße dem zweiten Begriff deutlich erkennbar übergeordnet ist. Nach dem Ergebnis der Senatsrecherche stellt der optisch dominierende und dem Verkehr zunächst ins Auge fallende Markenbestandteil "FAMILIENFONDS" eine geläufige und offenbar auch schon seit langem verwendete Bezeichnung für ein gesondertes Vermögen mit Bezug auf die Familie dar. In einer seiner Hauptbedeutungen bezeichnet "Familienfonds" ein familieneigenes Sondervermögen, mit dem gegenwärtige und nachwachsende Mitglieder einer Familie materiell abgesichert werden. Hierbei wird das Wort "Familienfonds" nach dem Rechercheergebnis nicht nur für aktuelle und inländische Verhältnisse verwendet, sondern darüber hinaus auch für ausländische und historische Familienfonds. Als einige Beispiele für beschreibende Verwendungen seien etwa genannt:

[www.wmseminare.de/seminar\\_pdf/Famliy\\_Office\\_2006.pdf](http://www.wmseminare.de/seminar_pdf/Famliy_Office_2006.pdf):

- "... Familienfonds als Managementform eines Familienvermögens
- Identitätsstiftung über einen eigenen Familienfonds

- Erfolgsfaktoren

- ...";

[www.uni-muenster-ilm.de/fileadmin/downloads...](http://www.uni-muenster-ilm.de/fileadmin/downloads...):

"...Themen wie Familiengesellschaften, Familienfonds, Finanzprodukte, ... gehören zum Alltag der Beratung. Die Klienten erwarten Erfahrung in der Vermögensstrukturierung und -anlage ...";

<http://archiv.familienunternehmerkongress.de/2006/...>:

(unter der Überschrift:) "Auflage und Gestaltung eines Familienfonds":

Ziel des Workshops ist es, die Vorteile von familieneigenen Investmentfonds zu erarbeiten. ...";

[www.bid-fachverlag.de/Erbschaftssteuer.htm](http://www.bid-fachverlag.de/Erbschaftssteuer.htm):

"... Wann kann ich mit einem Familienfonds Grundstücke und Wertpapiere steuer-günstig übertragen?...";

[www.computerwoche.de/...](http://www.computerwoche.de/...):

"... Nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hält ein Familienfonds allerdings noch eine Beteiligung von 40 Prozent. ....";

[www.welt.de/...](http://www.welt.de/...):

"... Nach den eigenen Angaben, zu denen Senatoren gesetzlich verpflichtet sind, verfügt er in Form eines Familienfonds mindestens über fünfzig Millionen Dollar. Edward Kennedy ist somit einer der fünf nominell reichsten Mitglieder des Parlaments. ...";

[www.jf-archiv.de/archiv03/253yy30.htm](http://www.jf-archiv.de/archiv03/253yy30.htm):

"... Die Einrichtung eines Familienfonds wurde schon von dem Ehegatten Kaiserin Maria Teresias, Franz Stephan von Lothringen alias Kaiser Franz I., betrieben. Er nahm am 16. Oktober 1765 mit sechs Millionen Gulden seinen Betrieb auf. ...".

Nicht zuletzt die verschiedenen ausländischen und historischen Bezüge deuten auf eine Weite des Begriffs hin, der offensichtlich die verschiedensten Arten und Konstruktionen solcher familienbezogener Sondervermögen abdecken kann. Im Übrigen zeigt das Rechercheergebnis, dass Familienfonds offenbar ein durchaus häufig diskutiertes Thema finanzrechtlicher Seminare und ähnlicher Bildungsveranstaltungen sind, sich also auch als Gegenstand (wirtschafts- und rechts-)wissenschaftlicher Tätigkeit eignen.

Auch der weitere Markenbestandteil "protected assets" stellt eine Sachbezeichnung dar. Das englische Wort "asset" hat mit der Bedeutung "Vermögen, Aktiva" bereits Eingang in die deutsche Finanzfachsprache gefunden, was durch die Auf-führung als erläuterter Begriff in deutschen Wirtschafts- und Finanzfachlexika belegt wird (vgl. z. B. Gabler, Wirtschafts-Lexikon, 16. Aufl., Langenscheidt: Wirtschaft, Handel u. Finanzen; Büschgen, Das kleine Bank-Lexikon, 3. Aufl. 2006). Da das vorangestellte Wort "protected" praktisch jedermann als Partizip-Form des zum englischen Grundwortschatzes gehörenden Verbs "to protect" (schützen) bekannt ist, wird der Ausdruck "protected assets" für Verkehrsteilnehmer auf dem Gebiet der beanspruchten Dienstleistungen, von denen ohnehin gehobene Englischkenntnisse, insbesondere Kenntnisse von Finanzfachbegriffen erwartet werden können, ohne weiteres als "geschütztes Vermögen" bzw. "geschützte Vermögenswerte" verstanden. Der Bestandteil "protected assets" bezeichnet damit naheliegend geschützte (Vermögens-)Werte, Anlagegegenstände bzw. einfach geschütztes Kapital.

Gerade auch in der konkreten Zusammensetzung und der grafischen Gestaltung unter Herausstellung des Worts "FAMILIENFONDS" stellt die angemeldete Marke

eine beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Denn die beiden Markenbestandteile sind sinnvoll in der Weise aufeinander bezogen, dass das optisch herausgestellte Wort "FAMILIENFONDS" den Schwerpunkt der finanz- und unternehmensbezogenen Dienstleistungen der Klassen 36 und 35 darstellt, während der unten stehende, in kleinerer Schrift gehaltene Bestandteil "protected assets" wiederum einen Aspekt, etwa den Sinn oder Hintergrund eines solchen Familienfonds, benennt. Dass hier ein sinnvoller beschreibender Zusammenhang besteht, belegen auch Internetfundstellen, in denen die Errichtung von Familienfonds im Rahmen des sog. Asset Protection diskutiert wird, z. B.:

[www.brainguide.de/isa-kongress-2008](http://www.brainguide.de/isa-kongress-2008):

Überschrift: "Kurzbeschreibung - Asset Protection: Eine internationale Betrachtung der Vermögenssicherung aus deutscher Perspektive und Ländervergleich ..."

(aus dem Text:) "Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, werden anlässlich des isa-Kongresses auf Mallorca Strukturen, wie z. B. Stiftungen, der Trust, Familienfonds, ... etc. auf ihre Tauglichkeit geprüft";

[www.sjberwin.com/Editor/assets/private\\_clients\\_brochure\\_20082009.pdf](http://www.sjberwin.com/Editor/assets/private_clients_brochure_20082009.pdf):

"... Eine Vielzahl von steuerlichen und juristischen Vorteilen kann nur durch entsprechende Umstrukturierungsmaßnahmen genutzt werden (Vorbereitung der Nachfolgeplanung, ... Familienfonds, Asset Protection usw.). ...".

Gerade auch in Ihrer Gesamtheit und unter Berücksichtigung ihrer grafischen Ausgestaltung, die sich als zweizeilige Anordnung mit unterschiedlicher Schriftart und -größe der beiden Wortbestandteile völlig im Rahmen werbeüblicher Gestaltungen hält, stellt die angemeldete Marke daher nur eine beschreibende Angabe über den Schwerpunkt bzw. die Spezialisierung der zurückgewiesenen Dienstleistungen auf Familienfonds (als dominierenden Bestandteil der Marke) dar, die mit Blick auf das Bedürfnis des Vermögensschutzes (protected assets) errichtet und verwaltet werden.

Darin unterscheidet sie sich insbesondere von den Marken, die den von der Anmelderin angeführten stattgebenden Senatsentscheidungen zugrunde lagen. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit der Wortfolge "Audit Committee Institute" war im Senatsbeschluss vom 21. August 2007 (33 W (pat) 103/05) die nicht ohne weiteres erfassbare Bedeutung der (in einer Zeile einheitlich geschriebenen) Gesamtwortfolge, die in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen in jeder der in Betracht kommenden Bedeutungsvarianten wenig sinnvoll bzw. unpassend erschien und damit zumindest weitere gedankliche Überlegungen erforderte, um zu einer beschreibenden Gesamtaussage zu gelangen. Ähnlich stellte bei der Senatsentscheidung vom 15. April 2008 (33 W (pat) 53/06) auch die Marke "Global-Life-Marketing" eine Wortfolge dar, die unter Berücksichtigung der konkreten Schreibweise Unsicherheit über die (nicht klar zu erfassende) Bedeutung eines "globalen Lebens" und einen sinnvollen Bezug von "Marketing" zu einem solchen Leben aufwies.

Hier kommen die Wortbestandteile FAMILIENFONDS und "protected assets" schon allein aufgrund ihrer grafischen Trennung nicht als einheitliche Wortfolge in Betracht, sondern bilden eine Kombination von zwei für sich genommen beschreibenden Angaben zu den beanspruchten Dienstleistungen, die sich aber - was auch das Rechercheergebnis gezeigt hat - thematisch sinnvoll ergänzen und den Schwerpunkt bzw. die Spezialisierung der beanspruchten Dienstleistungen auf Familienfonds bezeichnen, die mit Blick auf den Schutz von Vermögensgegenständen mit Hilfe der Dienstleistungen geplant, errichtet und verwaltet bzw. betrieben werden. Die angemeldete Marke ist für die zurückgewiesenen Waren daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

b) Eine andere markenrechtliche Beurteilung ist auch nicht durch die mit Schriftsatz vom 11. Februar 2010 als Hilfsanträge 1 und 2 eingereichten Dienstleistungsverzeichnisse gerechtfertigt.

aa) Zunächst besteht auch unter Berücksichtigung des Dienstleistungsverzeichnisses in der Fassung der beiden Hilfsanträge nach wie vor zumindest jedenfalls noch ein Eintragungshindernis nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (fehlende Unterscheidungskraft), die der Senat mit der Terminsladung vom 25. Januar 2010 in das Verfahren eingeführt hat.

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel).

Es kann offen bleiben bzw. wird hier zugunsten der Anmelderin unterstellt, ob bzw. dass die angemeldete Marke unter Zugrundelegung der Dienstleistungsverzeichnisse gemäß Hilfsantrag keine Merkmalsbezeichnung, auch nicht eines nebengeordneten Merkmals mehr darstellt. Dennoch besteht sie nach wie vor aus grafisch einfach kombinierten reinen Sachbegriffen auf dem Gebiet der unternehmens-, finanz- und rechtsbezogenen Dienstleistungen, die auch von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres noch als solche erkannt werden. Schon aufgrund der Nähe der verbleibenden (ingeschränkten) Dienstleistungen, die nach wie vor z. B. die Betreuung von Familienunternehmen, zahlreiche finanzbezogene Tätigkeiten oder etwa die Erarbeitung von Nachfolgestrategien, Erbschaftsregelungen o. Ä. umfassen, wird die angemeldete Marke vom Verkehr nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Unternehmen aufgefasst, sondern nur als Kombination von reinen Sachbegriffen im Rahmen einer einfachen werbeüblichen Ausgestaltung. Aufgrund des sachbezogenen Begriffsinhalts der Anmeldemarke wird der Verkehr mit dem angemeldeten Zeichen vielmehr unwillkürlich einen unmittelbaren und konkreten Sachbezug herstellen, ähn-

lich wie etwa beim Zeichen "Diesel" für die Ware "Personenkraftwagen, ausgenommen solche mit Dieselmotoren". Einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen wird er angesichts dieser Sachnähe in der Anmeldemarke hingegen nicht erblicken können. Der angemeldeten Marke fehlt insoweit jegliche Unterscheidungskraft.

bb) Im Übrigen ist die von der Anmelderin vorgenommene Art der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses unzulässig und könnte daher bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke ohnehin nicht berücksichtigt werden, was aber vorliegend dahingestellt bleiben kann.

Dabei kann es zunächst dahingestellt bleiben, ob die Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen überhaupt (etwa in Form eines oder mehrerer Hilfsanträge) bedingt erklärt werden kann, selbst wenn es sich um eine sogenannte innerprozessuale Bedingung, abhängig von der Beurteilung des Gerichts, handelt. Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann jedenfalls der (Teil-)Verzicht auf eine eingetragene Marke, die ohne weiteres zum (teilweisen) Erlöschen der Marke führt, nicht von einer Bedingung abhängig gemacht werden, auch nicht von einem innerhalb des Verfahrens liegenden Ereignis wie z. B. dem Erfolg eines gegen die Marke erhobenen Widerspruchs (BGH GRUR 2008, 714, 717 (Nr. 35) - idw; einschränkender Zusatz dort: "... außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung"). Insoweit können bereits Bedenken gegen die Zulässigkeit solcher hilfsweise erklärter Einschränkungen auch bei angemeldeten Marken i. S. d. § 39 MarkenG bestehen, wie sie teilweise in der Literatur erhoben werden (vgl. Ströbele/Hacker-Kirschneck, Markengesetz, § 8, Rdn. 260, § 39, Rdn. 6), was hier aber offen bleiben soll.

Jedenfalls verbietet sich die Berücksichtigung von mit dieser Art von Ausnahmevermerken versehenen Waren oder Dienstleistungen wegen des Gebots der Rechtssicherheit. Denn die hier als solche unverändert beibehaltenen Dienstleistungsoberbegriffe werden durch die bloße Ausgrenzung von Merkmalen wie

Zweck oder Zielrichtung (Schutz des Vermögens bzw. von Vermögenswerten) oder Hilfsmitteln bzw. Werkzeugen (mit Hilfe von Familienfonds) gerade nicht zu anderen Waren oder Dienstleistungen, die bei der Beurteilung des Vorliegens von Eintragungshindernissen nicht (mehr) berücksichtigt werden dürfen. Solche Einschränkungen können nur dann schutzbegründende Bedeutung entfalten, soweit sie wirtschaftlich und rechtlich eindeutig bestimmbar sind, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt, die die Dienstleistungen wirtschaftlich und rechtlich eindeutig bestimmbar abgrenzen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdn. 259). Einschränkungen, die für die beteiligten Verkehrskreise, insbesondere für die Wettbewerber, nicht nachvollziehbar sind, etwa weil sie den wirtschaftlichen Charakter der Dienstleistungen nicht inhaltlich verändern oder zumindest konkretisieren, so dass für den Verkehr kein rechtlich relevanter Unterschied zwischen den ursprünglich beanspruchten und den eingeschränkten Dienstleistungen erkennbar ist, sind hingegen unbehelflich.

Dies gilt nach neuerer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vor allem für Ausnahmevermerke, die sich - wie hier - darauf beschränken, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht (mehr) aufweisen. Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes führen, da Mitbewerber im Allgemeinen nicht darüber informiert wären, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und sie so dazu veranlasst werden könnten, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679, Nr. 114, 115 - Postkantoor). Negative Zusätze, die lediglich irgendwelche Merkmale der ursprünglich beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ausnehmen, entsprechen daher nicht dem vom Europäischen Gerichtshof postulierten Gebot der Rechtsicherheit (vgl. a. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 260, Fßn. 767 mit Beispielen).



Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob die von der Anmelderin mit den Hilfsanträgen bezweckte Einschränkung der Dienstleistungen ein neues Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG (Täuschungsgefahr) begründen würde und auch von daher unzulässig ist. Denn bei der Begegnung mit der für unternehmens-, finanz- und rechtsbezogene Dienstleistungen angemeldeten Marke erwartet der Verkehr angesichts der Bedeutung ihrer Bestandteile, dass es bei den so gekennzeichneten Dienstleistungen um Familienfonds und um den Schutz von Vermögensgegenständen geht. Diese Merkmale würden die Dienstleistungen im Falle der Eintragung mit den in den Hilfsanträgen vorgesehenen Ausnahmevermerken aber nicht mehr aufweisen (was ja auch deren Sinn entspricht). Die Marke wäre damit unrichtig und ersichtlich i. S. d. §§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG geeignet, das Publikum über die Art der Dienstleistungen zu täuschen, weil die Unrichtigkeit in jedem Fall der anmeldungsgemäßen Verwendung der Marke für die (so eingeschränkten) Dienstleistungen auftreten würde, ohne dass eine auch nur theoretische Möglichkeit einer nicht irreführenden Markenbenutzung bestünde (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdn. 461, 475).

Die Beschwerde war damit teilweise zurückzuweisen.

2. Für die Dienstleistungen "technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwicklung von Computerhardware" war die angefochtene Entscheidung hingegen aufzuheben.

Für diese technisch und industriell ausgerichteten Dienstleistungen kommt die angemeldete Marke nicht ernsthaft als beschreibende Angabe in Betracht. Mit ihrem o. g. Bedeutungsinhalt hat die Anmeldemarke keinen spezifischen Bezug zu solchen Dienstleistungen. Insbesondere ist nicht erkennbar, inwieweit derartige Dienstleistungen auf Familienfonds und den Vermögensschutz spezialisiert sein können. Dies gilt auch für die Dienstleistung "Entwicklung von Computerhardware". Computerhardware ist heutzutage bereits in den einfachen Standardaus-

fürungen für die verschiedensten Büroanwendungen geeignet. Im Gegensatz zu Computersoftware, die speziell für die Bedürfnisse von Familienfonds und Vermögensschutz sowie die Tätigkeit in diesem Zusammenhang entwickelt werden kann, ist nicht erkennbar, warum Computerhardware speziell an eine solche Thematik angepasst werden müsste und wieso es deshalb entsprechende Entwicklungsdienstleistungen geben könnte.

Daher war der angegriffene Beschluss teilweise aufzuheben.

3. Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG besteht kein zureichender Grund. Zwar kann die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen insbesondere bei Verfahrensfehlern, wie der Verletzung rechtlichen Gehörs, angeordnet werden. Erforderlich ist hierfür jedoch eine Kausalität zwischen dem jeweiligen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung. Eine Rückzahlung scheidet somit aus, wenn auch ohne Fehlverhalten des Patentamts inhaltlich dieselbe Entscheidung des Amts ergangen wäre und deshalb die Beschwerde hätte eingelegt werden müssen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdn. 32). Die Anmelderin hat die vom Prüfer ermittelten Belege zwar erst (verfahrensfehlerhaft) mit dem angefochtenen Beschluss erhalten. Sie hat dann jedoch in Kenntnis dieser Belege die Beschwerde eingelegt und aufrechterhalten, auch als der Senat ihr ergänzend das Ergebnis der Senatsrecherche zur Kenntnis gegeben hat, wobei das im Beschwerdeverfahren nachgeholte Vorbringen der Anmelderin zum Recherchematerial der Markenstelle den Senat letztlich nicht überzeugt hat. Unter diesen Umständen muss davon ausgegangen werden, dass der angefochtene Beschluss auch bei rechtzeitiger vorheriger Übersendung dieses Recherchematerials in gleicher Weise erlassen worden

wäre und die Anmelderin die Beschwerde eingelegt hätte, so dass es an der Kausalität des Verfahrensfehlers für die Einlegung der Beschwerde fehlt.

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

Cl