



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 508/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 003 723.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 13. Februar 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 11. März 2010 hat die Anmelderin die Wortmarke

REAL INVESTMENTS

angemeldet für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 36:

Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung (Factoring), Einziehen von Außenständen (Inkasso), Finanzwesen, Investmentgeschäfte, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Grundstücks- und Hausverwaltung, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Schätzen von Immobilien, Vermittlung von Versicherungen, Vermögensverwaltung, Versicherungswesen, Wohnungsvermietung, Beteiligung an Gesellschaften.

Klasse 37:

Abbrucharbeiten, Abdichtungsarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Dämmungsarbeiten, Elektroinstallation, Fassadenreinigung, Feuerungs- bau; Reparatur oder Instandhaltung von Heizungs-, Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, wärmetech- nischen Anlagen; Schiffsbau, Stuck-, Gips- und Verputzarbeiten; Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bau- wesen; Zimmererarbeiten und Ingenieurholzbau, Fliesenlegearbei- ten, Fußbodenlegearbeiten, Gebäudeentfeuchtung, Gerüstbau, Gla- serarbeiten, Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, Isolierbau, Klempnerar- beiten und Gas- und Wasserinstallation, Maler-, Lackierer- und Ta- pezierarbeiten, Parkettverlegung; Reinigung von Bauten, Kaminen, Kraftfahrzeugen.

Klasse 42:

Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung, Dienstleistungen eines Architekten, Dienstleistungen eines Ingenieurs, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von technischen Gutachten, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen.

Mit Beschluss vom 19. November 2010 hat die Markenstelle für Klasse 36 diese Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat hierzu ausgeführt, dass es sich bei dem begehrten Zeichen um eine als Fachbegriff nachweisbare Wortkombination handele, die für „Sachanlage“ bzw. „Sachinvestition“ stehe. Da der Zeichenbestandteil „INVESTMENTS“ dem entsprechenden, in den deutschen Wortschatz übernommenen Wort „Investments“ bis auf das plurale „s“ entspreche, sei davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bedeutung dieses Begriffs erkennen. Dies gelte auch für den Begriffsbestandteil „REAL“, der im wirtschaftsbezogenen Sprachgebrauch als Hinweis auf tatsächliche Vorgänge oder Werte verwendet werde, wie z. B. in dem Begriff „Realwirtschaft“. Darüber hinaus existiere der nahezu identische Begriff „Realinvestition“ als Fachbegriff mit der Bedeutung „Investition, die den Kauf von Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Maschinen) zum Inhalt habe“ und als Synonym für „Sachinvestition“ erwähnt werde. Zudem sei festzustellen, dass der angemeldete Begriff auch in deutschsprachigen Veröffentlichungen als Bezeichnung für eine bestimmte Asset-Klasse Verwendung finde. Zum Nachweis der Begriffsbedeutung hat die Markenstelle verschiedene Belege genannt, auf die insoweit Bezug genommen wird (Bl. 35 VA). Hieraus hat die Markenstelle den Schluss gezogen, dass es sich um einen englischen Grundbegriff des Finanz- bzw. Investitionswesens und damit um eine Gattungsbezeichnung handele, deren Kenntnis angesichts der verbreiteten Übernahme englischer Finanzbegriffe in die deutsche Sprache bei weiten Teilen des Verkehrs erwartet werden könne.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 weise das begehrte Zeichen daher erkennbar lediglich auf den Gegenstand der Dienste hin, die Investitionen in Sachwerte zum Gegenstand bzw. Thema hätten. Auch die Dienstleistungen der Klasse 37 würden sich auf solche Investments beziehen. Weil das Wort „Investment“ bzw. „Investition“ nicht nur bei dem Vorgang der Geldanlage, sondern auch im Rahmen von Ersatz-, Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen Verwendung finde, werde hier ein eindeutiger Bestimmungshinweis auf den Zweck der Leistungen vermittelt. Für die Dienstleistungen der Klasse 42, die Sachanlagen im Sinne des gegenständlichen Objekts beträfen, würde sich das begehrte Zeichen sowohl als Thema wie auch als Bestimmungsangabe erschließen.

Aufgrund des beschreibenden Inhalts sei davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem angemeldeten Fachbegriff keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen entnähmen. Dies gelte insbesondere, weil es sich auch um ein sprachüblich gebildetes Wortzeichen aus einer gängigen Fremdsprache handele. Eine begriffliche Unschärfe des Begriffes lasse sich insoweit nicht feststellen. Auch seien für die Erfassung dieses Fachbegriffs in seiner beschreibenden Bedeutung nicht mehrere Gedankenschritte notwendig.

Die Anmelderin hat ihre Beschwerde nicht begründet. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie die Auffassung vertreten, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bedeutung der beanspruchten englischen Wortfolge nicht erkennen würden. Zudem sei die angemeldete Marke in ihrer Bedeutung verschwommen und unklar, so dass es analysierender Gedankenschritte bedürfe, um diese zu verstehen. Des Weiteren habe ein „Freihaltungsbedürfnis“ nach der europäischen Rechtspraxis keine Bedeutung.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss vom 19. November 2010 aufzuheben, die amtlichen Beanstandungen fallen zu lassen und der angemeldeten Marke die Eintragung zu gewähren.

Der Senat hat die Anmelderin mit Schreiben vom 24. Januar 2012 auf das mögliche Vorliegen von Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hingewiesen und entsprechende Anlagen aus der Internetrecherche des Senats (im Folgenden zitiert als „Anlagen“) übersandt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig aber erfolglos.

Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der begehrten Waren die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemein-

interesse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.). Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist daher auch nach der europäischen Rechtsprechung ein etwaiges Freihaltebedürfnis bei der Auslegung von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II).

b) Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Hier richten sich sämtliche Dienstleistungen sowohl an Fachverkehrskreise als auch an Endverbraucher. Auszugehen ist dabei vom normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 30 ff.).

c) Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die angemeldeten Finanzdienstleistungen der Klasse 36 „Immobilien- und Hypothekenvermittlung“, „Schätzen von Immobilien“ sowie für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der Klasse 42 aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Marke darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage, die geeignet ist Merkmale der angemeldeten Dienstleistungen zu beschreiben, nicht monopolisiert werden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat zutreffend dargelegt, dass es sich bei dem Begriff „REAL INVESTMENTS“ um einen englischen Fachbegriff handelt, der gleichbedeutend ist mit dem deutschen Begriff „Realinvestition“ bzw. „Sachinvestition“. Von den angesprochenen Verkehrskreisen, insbesondere von den Fachverkehrskreisen wird das Zeichen daher ohne weiteres in seiner Bedeutung verstanden werden. Dies gilt zum einen, weil entsprechende Englischkenntnisse des Publikums vorausgesetzt werden können (EuGH MarkenR 2010, 28 (Nr. 40 - 44) - MANPOWER; vgl. näher: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 395 f. m. w. N.), zum anderen wegen der nahezu identischen Begriffe „Realinvestition“, „Real-Investition“ in der deutschen Sprache (siehe Anlagen 2 b und 4 - 6). Darüber hinaus würde es auch genügen, wenn ausschließlich der Fachverkehr die Bedeutung des Zeichens verstehen würde (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Unter „Investment“ bzw. „Investition“ versteht man die Verwendung finanzieller Mittel zur Anschaffung von Sachwerten, wie z. B. Immobilien, Maschinen, Computern, Anlagen etc. (vgl. Anlage 2a). Gerade der Begriff „Realinvestment“ hat in der deutschen Sprache eine besondere Bedeutung, seitdem das sog. „REIT-Gesetz“ in Kraft ist, das Regelungen für sog. „Real Estate Investment Trust“ enthält und in dem die Bezeichnung „**Real Estate Investment** Trust“ ausdrücklich Erwähnung findet (§ 7 REIT-Gesetz, Anlage 3a, b). Dementsprechend wird der Begriff „Real-Investition“ sowohl in Fachlexika (Gabler Wirtschaftslexikon, Anlage 2b) als auch in Texten von Verbrauchern (vgl. Anlage 4) und in der Fachlite-

ratur verwendet (vgl. hierzu Anlage 2 der Rechercheergebnisse der Markenstelle für Klasse 36; sowie Anlagen 5 und 6 aus der Internetrecherche des Senats).

Angesichts der klar erkennbaren Begriffsbedeutung des begehrten Zeichens und seiner Verwendung als beschreibenden Begriff steht der Eintragung im Hinblick auf die Dienstleistungen des Finanzwesens (Klasse 36) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil das Zeichen insoweit geeignet ist, ein Merkmal der Dienstleistung, nämlich dessen Art oder Bestimmung zu bezeichnen. So kann beispielsweise im Hinblick auf Investmentgeschäfte, Kreditberatung und -vermittlung sowie Vermögensverwaltung durch das beanspruchte Zeichen Art und Bestimmung dieser Dienstleistung präzisiert werden, z. B.: Investmentgeschäfte mit Sachwerten, Beratung über kreditgebundene Realinvestitionen, Verwaltung von Sachwertinvestitionen.

Auch für Immobiliendienstleistungen, wie z. B. „Immobilien- und Hypothekenvermittlung“, „Schätzen von Immobilien“ ist der Begriff „Realinvestments“ unmittelbar beschreibend, weil insoweit Art oder Zweck dieser Dienstleistung näher präzisiert werden kann (Vermittlung von Immobilien als Sachwertinvestition, Schätzung von Immobilien, in die als Sachwert investiert werden soll).

Auch im Hinblick auf die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ (Klasse 42) ist das Zeichen geeignet, das Thema des Programms zu beschreiben, da gerade bei Sachinvestitionen verschiedene komplizierte Berechnungen erfolgen (z. B.: „Prospektive Investitionsberechnung zur Bewertung und Beurteilung von Real-Investitionen, DCF-Rechnung: Bewertung von Real-Investitionen in Abhängigkeit von Cash Flow-Eigenschaften“, Anlage 5), um zu ermitteln, ob die Anschaffungskosten von den zu erwartenden Erträgen gedeckt werden, oder um die Sachwerte zu verwalten (vgl. hierzu Anlage 12: „WSI Verwaltung von Sachwertanlagen...Effizientes Immobilienmanagement mit professioneller Software!“). Es liegt nahe, dass für derartige Berechnungen eine spezielle Software entwickelt wird.

Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt - entgegen der Ansicht der Anmelderin - auch nicht voraus, dass das Wortzeichen bereits feste begriffliche Konturen hat (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II) oder das dahinterstehende Leistungsangebot im Einzelnen konkretisiert (BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 17) - My World). Von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit könnte vielmehr erst dann ausgegangen werden, wenn eine derartige Ungenauigkeit erreicht wäre, die es ausschließen würde, dass die fragliche Angabe noch als konkret beschreibende Bezeichnung dienen kann (vgl. BGH GRUR 2000, 882 (883) - Bücher für eine bessere Welt; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rdn. 300). Für eine derartige Unbestimmtheit fehlen vorliegend indes konkrete Anhaltspunkte, weil es sich um einen Fachbegriff handelt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise als solcher verstanden wird, wenn er ihnen im Zusammenhang mit den oben erwähnten Dienstleistungen begegnet.

2.

Dem begehrten Zeichen fehlt auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit

der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BIPMZ 2010, 273 (275) - Roche-Kugel).

Das hier beanspruchte Zeichen ist im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihm nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

b) Soweit ein Zeichen, Merkmale von Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, fehlt ihm regelmäßig die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - Biomild). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). Im Hinblick auf die Finanzdienstleistungen der Klasse 36 und Dienstleistungen der Klasse 42 „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ fehlt die Unterscheidungskraft daher schon wegen der unmittelbar beschreibenden Sachausgabe des begehrten Fachbegriffs für diese Dienstleistungen.

c) Selbst wenn man im Hinblick auf die weiteren beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 37 und 42 keine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG annehmen würde, dürfte zumindest die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen, so besteht aber auch insoweit ein enger Sachbezug zwischen „Real-Investments“ bzw. „Sachinvestitionen“ oder „Sachwerten“, der dazu führt, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen nicht als Hinweis auf die begehrten Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstehen werden. Zahlreiche Unternehmen haben sich nämlich darauf spezialisiert, bestimmte Sachwerte an Kunden zu vermitteln, was entweder durch den unmittelbaren Erwerb bzw. die Erstellung eines Gegenstands (Gebäude, Schiffe, Anlagen etc.) geschehen kann oder mittelbar durch die Beteiligung an einem Fond. Einige dieser Unternehmen bieten zugleich die Verwaltung und Finanzierung entsprechender Sachwerte an, bei anderen erfolgt dies durch die entsprechende Fondgesellschaften (Anlagen 10 - 13). Auch die Internetseite der Anmelderin selbst zeigt, dass sich ihr Leistungsspektrum auf Investitionen in Sachwerte (Immobilien, Schiffe, Flugzeuge) und deren Finanzierung konzentriert, zugleich aber eine Betreuung bzw. Verwaltung dieser Sachwerte durch Experten für die wirtschaftlichen und technischen Belange angeboten wird (Anlage 14). Im Rahmen der Verwaltung und Betreuung entsprechender Sachwerte spielen daher auch solche Dienstleistungen, die deren Erstellung (z. B. Bau-, Ingenieur-, Architekten- und Gutachterdienstleistungen), deren Erhalt (z. B. Bau-, Reinigungs-, Reparaturdienstleistungen), deren Nutzung (z. B. Vermietungsdienstleistungen), deren Versicherung (Anlage 7) oder deren Finanzierung (Finanzdienstleistungen) dienen, eine Rolle (Anlagen 10 - 14). Der Verkehr wird in dem Zeichen, wenn es ihm in Zusammenhang mit derartigen Dienstleistungen begegnet, daher keinen

Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen, sondern auf den Bezug dieser Dienstleistungen zu Realinvestitionen.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI