



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 504/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 037 914.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters kraft Auftrags Portmann

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen



ist am 24. Juni 2010 für folgende Dienstleistungen der

Klasse 35: Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Aufstellen von Kosten-Preisanalysen; Beratung bei der Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Erstellen von Statistiken; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellen von Geschäftsgutachten; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Vermittlung geschäftlicher Kontakte;

Klasse 36: Finanzanalysen und Auswertung von Finanzanalysen Dritter; finanzielle Beratung insbesondere Konsolidierung und Dokumentation von Investments, Vermögensnachfolgeplanung, Vermögenscontrolling, Überwachung der Umsetzung von Anlagestrategien; Ertei-

lung von Finanzauskünften; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds und Versicherungen; Investmentgeschäfte; finanzielle Schätzungen; Erstellen von Steuergutachten und –schätzungen; Vermögensverwaltung; Vermittlung finanzieller Dienstleistungen Dritter insbesondere von Banken insbesondere des Führens von Konten und Depots; Steuerberatung;

als Wort-/Bildmarke angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2010 037 914.6 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung durch Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstünde und daher dahinstehen könne, ob zudem auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei. Das Anmeldezeichen setze sich - wie bereits im Beanstandungsbescheid ausgeführt - ersichtlich aus dem bekannten Wort „WERTE“ und der Angabe „iNVEST“ als Wort des englischen Grundwortschatzes, das wegen seiner Nähe zum eingedeutschten Wort „investieren“ sowohl im Sinne von „Geld anlegen, investieren“ wie auch als Kurzform des Substantivs „Investment“ verständlich sei, zusammen. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 auf dem Gebiet des „Finanzwesens“ und der damit in engem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen stelle die angemeldete Marke eine rein beschreibende Sachangabe bzw. einen Hinweis auf das Anwendungsgebiet und schwerpunktmäßige Tätigkeitsfeld, nämlich Investitionen in Werte, dar, in der der angesprochene Verkehr keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehe. Dabei führe die grafische Ausgestaltung des Anmeldezeichens mit dem vertikal ausgerichteten schmalen silbernen Rechteck mit dem Wort „WERTE“ in Großbuchstaben und dem weiteren Begriff „iNVEST“ mit dem rotfarbigen Kleinbuchstaben

„i“ nicht von der beschreibenden Sachaussage weg und vermöge ihr daher nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen, zumal der Verkehr an vielseitige bildliche und schriftbildliche Wiedergabeformen gewöhnt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Annahme der Markenstelle, der Anmeldemarke fehle jegliche Unterscheidungskraft, sei rechtsfehlerhaft getroffen worden. Die Begründung für die Schutzversagung, nämlich dass der Wortbestandteil des Anmeldezeichens eine ausschließliche Begrifflichkeit darstelle, die in engem wirtschaftlichem Sachzusammenhang mit verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen stehe und diese als „Investition in Werte“ beschreibe, und dass die grafische Gestaltung sich in einer werbeüblichen Ausgestaltung erschöpfe, sei nicht tragfähig. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne dem Anmeldezeichen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zugeordnet werden, allenfalls könne sich ein solcher den angesprochenen Verkehrskreisen erst nach mehreren gedanklichen Zwischenschritten erschließen. Die Verkehrskreise müssten jedenfalls weitere Assoziationen anstellen, um vom Bedeutungsgehalt der Kombination beider Wortbestandteile zu den betreffenden Dienstleistungen zu finden. Keineswegs sei klar, ob es in Werte zu investieren gelte, oder ob Werte durch Investitionen gebildet werden müssen, und wie solche Vorgänge in den Kontext der jeweiligen Leistungen zu integrieren seien. Zudem werde die angemeldete Marke nicht allein durch ihre Wortbestandteile, sondern durch ihre besondere bildliche Ausgestaltung geprägt, die vor allem von der eher „nüchternen“ Finanzbranche und ihren daher ansonsten üblicherweise reduzierten bzw. zurückhaltenden Gestaltungen als Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Daher sei auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2011 aufzuheben.

Ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 19. März 2014 konkludent zurückgenommen, indem sie nach einem eingehend begründeten Ladungshinweis des Senats zu den fehlenden Erfolgsaussichten der Beschwerde mitteilen ließ, nicht zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen. Der bereits anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung vom 3. April 2014 ist daraufhin aufgehoben worden. Zu dem Hinweis des Senats hat sich die Anmelderin in dem vorgenannten Schriftsatz in der Weise geäußert, dass sie die Rechtsauffassung des Senats nicht teile und sie weiterhin davon ausgehe, dass das aus Wort- und Bildelementen kombinierte Anmeldezeichen ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweise.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Die Beschwerde ist aber unbegründet.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass bezüglich des angemeldeten Wort-Bildzeichens im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist. Die Markenstelle hat die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG daher zu Recht zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u.a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a.a.O.). Zumindest in diesem Sinne fehlt der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

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 an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 richten sich zum einen an die breiten Verkehrskreise der Verbraucher und zum anderen an im Geschäftsleben agierende, d.h. in Geschäfts-, Geld- und Finanzangelegenheiten erfahrene Fachkreise.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um ein aus mehreren Wort- und Bildelementen zusammengesetztes Zeichen, bei dem die Wortfolge mit der Bedeutung „Werte investieren“ als produktbezogene Angabe im Vordergrund steht und die Gestaltungsmerkmale lediglich als dekorative Elemente erscheinen. Die

Anmeldemarke enthält für die angesprochenen breiten Verkehrskreise der Verbraucher und erst recht für die in Geschäfts- und Finanzdingen bewanderten Fachkreise ohne weiteres erkennbar eine Wortfolge mit zwei Begriffen, nämlich dem in der deutschen Sprache gebräuchlichen Wort (im Plural) „Werte“ und dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Verb „invest“ (to invest) mit der Bedeutung von „anlegen“ (vgl. Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2010, diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Ladungshinweis vom 13./14. März 2014 als Anlage 1 übersandt worden, Bl. 34/35 d.A.), das im Wortstamm dem im Deutschen verwendeten Begriff gleichen Sinngehaltes „investieren“ entspricht (= Kapital langfristig in Sachwerte anlegen; vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Ladungshinweis vom 13./14. März 2014 als Anlage 2 übermittelt worden, Bl. 36/37 d.A.). Diese Wortfolge wird vom Verkehr ohne weiteres in der Bedeutung von „Werte investieren“ verstanden werden. Zudem wird „invest“ im einschlägigen Finanzbereich auch zunehmend als Abkürzung für „Investition“ oder „Investment“ verwendet, wie eine vom Senat im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes nach § 73 Abs. 1 Satz 1 MarkenG durchgeführte google-Recherche belegt. So gibt es eine Messe mit der Bezeichnung „Invest“ und einige Finanzdienstleister (insbesondere Tochterunternehmen bekannter Konzerne wie z.B. AVANA oder Landesbanken), die – wie auch die Anmelderin - die Bezeichnung „Invest“ in ihrer Firma führen und damit einen Hinweis auf ihr Tätigkeitsfeld geben (AVANA Invest, LBB-Invest, Hessen Trade & Invest, NRW Invest, s. Ergebnis der google-Recherche, diese Unterlagen sind der Anmelderin als Anlage 3 mit dem Ladungshinweis vom 13./14. März 2014 übersandt worden, Bl. 38/39 d.A.). Bei einem Teil der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, nämlich „finanzielle Beratung, insbesondere Konsolidierung und Dokumentation von Investments; Investmentgeschäfte“ ist der Wortbestandteil „invest“ im Dienstleistungsbegriff selbst enthalten, so dass sich der dienstleistungsbeschreibende Zusammenhang schon deshalb ohne weiteres ergibt. Aber auch im Zusammenhang mit den übrigen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, bei denen es sich allesamt um Produkte aus dem Finanzbereich handelt, dabei solchen, welche die Schaffung von (finanziellen)

Werten unterstützen können, wie Finanzanalysen, finanzielle Schätzungen, Vermögenscontrolling usw., wird die Wortfolge „WERTE iNVEST“ vom Verkehr ausschließlich als Hinweis auf den Gegenstand bzw. die Zielsetzung der dargebotenen Dienstleistungen und daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Gleichmaßen wird die Wortfolge „WERTE iNVEST“ im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 lediglich als sachbezogener Hinweis auf die Bestimmung der angebotenen Produkte erkannt werden, nämlich dass diese darauf gerichtet sind, in Werte zu investieren und damit finanzielle attraktive Werte zu schaffen. Die produktbezogene Bedeutung wird der Verkehr dabei ohne weiteres wahrnehmen. Sie liegt bei allen beanspruchten Dienstleistungen nahe. Soweit die Anmelderin als Argument für die Unterscheidungskraft eine Mehrdeutigkeit der Wortfolge „WERTE iNVEST“ anführt, führt diese zu keiner anderen Beurteilung, da zum einen bereits eine von mehreren beschreibenden Bedeutungen ausreicht, um die Schutzfähigkeit zu verneinen, hier aber sogar alle von der Anmelderin angeführten Bedeutungen wie „in Werte investieren“ oder „Werte investieren“ oder „Werte durch Investitionen bilden“ einen zumindest engen beschreibenden Bezug in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen haben. Von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit ist jedenfalls nicht auszugehen, zumal alle Bedeutungen nahe beieinander liegen und in dieselbe Richtung weisen.

Auch die grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke wirkt nicht schutzbegründend. Zwar können schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erhalten. Jedoch sind dabei an den bildlichen „Überschuss“ umso höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende bzw. werbende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 150 ff., 154 f. m.w.N.; vgl. auch BGH GRUR 1998, 394, 396 - Motorrad Active Line; GRUR 1997, 634 - Turbo II; GRUR 2001, 1153 – anti-

KALK). Auch wenn das Design des Anmeldezeichens modern und ansprechend ausgefallen sein mag, sind die grafischen Gestaltungselemente nicht geeignet, als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der beanspruchten Produkte zu dienen, da sie als rein dekorative Mittel erscheinen. Die in der Anmeldemarke eingesetzten Gestaltungsmerkmale – unterschiedliche Farben und Schriftarten innerhalb der Wortbestandteile, senkrechte Schreibrichtung der Wortfolge, rechteckiger und silberfarbiger Untergrund bzw. Umrahmung der Wortelemente mit einem aus der Umrandung heraustretenden Punkt des Buchstabens „i“ - erscheinen in ihrer Gesamtheit keineswegs ungewöhnlich, sondern halten sich im Rahmen des Werbeüblichen und werden daher vom Verkehr, der an entsprechende Gestaltungen gewöhnt ist, als rein dekorative Elemente wahrgenommen werden, zumal diese im Verhältnis zu den Wortelementen erkennbar nur deren Hervorhebung dienen und diese damit gerade nicht in den Hintergrund treten lassen. Auch die vermeintlich sachlich, nüchterne Finanzbranche bedient sich inzwischen aus Gründen der Werbung bzw. der vorteilhaften Außendarstellung durchgängig ansprechender Darstellungs- bzw. Erscheinungsformen auch im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben. Die senkrechte Schreibrichtung der Wortfolge ist bei der Frage der Schutzfähigkeit unerheblich. Abgesehen davon, dass man die Anmeldemarke darauf nicht festlegen können wird und auch die angemeldete Marke in waagerechter Schreibrichtung das Zeichen als solches darstellt, würde es im Ergebnis auf ein glatte Umgehung der Schutzhindernisse hinauslaufen, wenn allein durch die Schreibrichtung oder durch der Umstand, dass ein glatt beschreibendes Wort auf dem Kopf steht, die Schutzfähigkeit hergestellt werden könnte. Im Übrigen ist dieser Umstand, wenn er denn überhaupt so beansprucht werden könnte, vorliegend noch nicht einmal durch eine entsprechende Beschreibung des Anmeldezeichens im Sinne einer Positions- oder Schreibrichtungsmarke registermäßig festgelegt worden.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

B. Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Portmann

Grote-Bittner

Hu