



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 524/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke IR 1 033 524**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2013 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

#### **MARKET VECTORS**

ist am 10. Februar 2010 als Marke für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 36 international registriert worden:

Exchange traded funds services; Exchange traded notes services, providing and updating indexes of securities values.

Die Markeninhaberin beansprucht insoweit unter anderem auch Schutz in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Markenstelle für Klasse 36 IR des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat dieser IR-Marke mit Beschluss vom 14. August 2013 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Aus Sicht der Markenstelle besteht diese IR-Marke ausschließlich aus einer frei-haltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,

der zudem jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass ihr gemäß §§ 119, 124, 113, 37 i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern sei. Bei der Wortmarke handele es sich um die in sprachregelgerechter Art und Weise zusammengestellten englischen Begriffe „Market“ und „Vectors“, die von den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen zwanglos als „Marktvektoren“ verstanden würden. Alternative Bezeichnungen dieser ursprünglich aus der Wirtschaftsmathematik stammenden Wortfolge seien die Begriffe „Nachfragevektor“ oder „Konsumvektor“. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanzdienstleistungen, bei denen es sich um klassische Serviceleistungen rund um das Management eines speziellen Indexfonds (ETF - Exchange Traded Funds - oder börsengehandelter Fonds) handele, würden die angesprochenen Verkehrskreise nur eine Sach- und Qualitätsangabe dahingehend erkennen, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen sich im Wesentlichen an (bestimmten) Marktvektoren orientierten bzw. komplett auf derartige Marktgrößen oder Marktfaktoren ausgerichtet seien. Zu den (Dienst)Leistungen der Unternehmen, die solche Fonds auflegten, gehörten üblicherweise auch das (computergestützte) Sammeln und Aufbereiten umfangreichen Zahlenmaterials, worauf die jeweiligen möglichst verlässlichen Prognosen basierten, das Analysieren und Bewerten möglicher Chancen und Risiken von Anlagen sowie das permanente Suchen nach geeigneten neuen Investitionsmöglichkeiten in bestimmten Marktbereichen oder geographischen Regionen. Die Auflage von Fonds, die nach den entsprechenden Themenbereichen oder den Regionen, die sie betrafen bezeichnet würden, sei branchenüblich. In diese Branchenübung reihten sich die Leistungen der Markeninhaberin problemlos ein, wenn sie beispielsweise im Rahmen von Informationen zu einem Fonds für den Bereich „Seltene Erde bzw. strategische Metalle“ ausführe: „Der Fonds versucht die preis- und ertragsbezogene Nettowertentwicklung des Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index so genau wie möglich abzubilden“. Die Anlagestrategie der Exchange Traded Fonds erfolge nicht auf der Basis eigener Einschätzungen des Fondsmanagements sondern bestehe darin, das Fondsvermögen entsprechend der Weiterentwicklung einer vorab definierten Benchmark nach be-

stimmten Finanzindizes abzubilden. Die Benchmarks, an denen sich alle Prognosen und Indizes der von der Markeninhaberin aufgelegten ETFs ausrichteten, könnten die Marktvektoren bzw. Market Vectors sein. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen würde das Zeichen MARKET VECTORS von den angesprochenen Verkehrskreisen daher nur als konkreter Hinweis aufgefasst werden, dass diese Benchmarks anhand bestimmter Marktvektoren zusammengestellt bzw. dass sie mittels bestimmter Marktvektoren weiterentwickelt würden. Insoweit sei die Bezeichnung „MARKET VECTORS“ eine konkrete Merkmalsangabe für die verwendeten Benchmarks.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie macht insbesondere geltend, der Bedeutungsgehalt der Bezeichnung MARKET VECTORS sei keineswegs eindeutig. Unter dem Begriff eines Vektors sei im mathematischen Sinn ein Element eines Vektorraums, das heißt ein Objekt, das zu anderen Vektoren addiert und mit Zahlen (Skalaren) multipliziert werde, zu verstehen. Der Begriff ergebe im Zusammenhang mit börsengehandelten Fonds keinen Sinn. Die angesprochenen Verbraucher könnten - auch nach weiteren Überlegungen - keinen Bezug zu den Dienstleistungen herstellen, diese würden mit MARKET VECTORS nicht unmittelbar und eindeutig beschrieben.

Auch sei der von Seiten der Markenstelle herangezogene angeblich beschreibende Gebrauch der Marke in dem einschlägigen Dienstleistungsbereich nicht aussagekräftig, da es sich um die markenmäßige Verwendung der Bezeichnung durch die Inhaberin selbst handele. Die Marke wecke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen allenfalls vage Assoziationen, beschreibe aber weder deren Gegenstand noch Inhalt. Die Markenstelle gelange zu einer beschreibenden Bedeutung nur durch weitere Interpretationen und mehrere Gedankenschritte. Für das Vorliegen von Eintragungshindernissen sei aber erforderlich, dass eine beschreibende Bedeutung des Zeichens für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar und ohne Unklarheiten erfassbar sei.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Markeninhaberin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthaft. Sie hat auch in der Sache Erfolg.

Der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke IR 1 033 524 MARKET VECTORS auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stehen keine Schutzhindernisse nach § 119, § 124, § 113 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht erfüllt. Der Schutz suchenden international registrierten Marke kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 –

Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens bzw. im Fall der international registrierten Marke der internationalen Registrierung an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse).

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, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O.– FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht hinreichend sicher festgestellt werden, dass die international registrierte Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den Dienstleistungen hergestellt werden kann. Der Senat hat auch nach umfangreichen Recherchen nicht feststellen können, dass der Gesamtbegriff MARKET VECTORS oder auch die deutsche Bezeichnung „Marktvektoren“ im Dienstleistungsbereich rund um börsengehandelte Fonds oder börsengehandelte Schuldverschreibungen oder beim Bereitstellen und Aktualisieren von Wertpapierindizes bereits (werblich) gebräuchlich ist oder diesen Begriffen insoweit ein hinreichend klarer und eindeutiger beschreibender Sinngehalt zukommt.

Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die Bezeichnung „Market Vectors“ bzw. der entsprechende deutsche Begriff der „Marktvektoren“ auch in der Bedeutung von „Nachfragevektor“ oder „Konsumvektor“ verwendet und verstanden wird. Das Wort „Vektoren“ ist eigentlich ein Begriff aus der Mathematik und bezeichnet „eine Liste von Zahlen“. Mehrere Zahlen können mit Hilfe des Vektors zu einem mathematischen Objekt zusammengefasst werden; Vektoren werden als Pfeile dargestellt. Insofern könnte der Begriff für den einschlägigen Dienstleistungssektor rund um die börsengehandelten Fonds oder Schuldverschreibungen und das Bereitstellen und Aktualisieren von Wertpapierindizes eine Rolle in Bezug auf wirtschaftsmathematische Berechnungen und Darstellungen spielen. Unter dem allgemein gebräuchlichen Begriff der „Marktfaktoren“ könnten bestimmte Anlagesparten, bestimmte Anlagebereiche oder bestimmte geografische Bereiche zusammengestellt werden und basierend darauf Investmentempfehlungen in Bezug auf die Fonds oder Indizes herausgegeben werden. Allerdings ist in einem solchen Zusammenhang nicht der Begriff „Market Vectors“ oder „Marktvektoren“ gebräuchlich oder allenfalls unter dem Aspekt der finanzmathematischen Darstellung. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Leistung, die zu den konkret beanspruchten Dienstleistungen der Markeninhaberin zählt. Dementsprechend wird der

Begriff auch im Zusammenhang mit den Leistungen eines Fondsmanagements nicht verwendet. Die Recherchen des Senats haben eine markenmäßige Verwendung des Begriffs „Market Vectors“ im Zusammenhang mit den Fonds oder Indizes der Inhaberin der IR Marke und abstrakt gehaltene Ausführungen betreffend etwa die Entwicklung der internationalen Finanzmärkte ergeben, darüber hinaus aber keine beschreibende Verwendung in Bezug auf konkrete Finanzdienstleistungen rund um die Auflage von börsengehandelten Fonds gezeigt.

Bei den Exchange Traded Funds beziehungsweise Exchange Traded Notes handelt es sich um börsengehandelte Indexfonds. Ziel dieser Finanzprodukte ist es, einen vorher festgelegten Index und dessen Wertentwicklung so genau wie möglich nachzubilden und den Index somit für Anleger leichter handelbar zu machen. So kann beispielsweise der gesamte europäische Aktienmarkt mit einem einzigen Exchange Traded Funds auf den Index MSCI Europe gehandelt werden. Die Indexfonds bieten damit eine breite Diversifizierung und eine starke Risikostreuung, da nicht nur in eine einzelne Aktie investiert wird. Die Zusammensetzung eines Exchange Traded Funds ist durch den Referenzindex vorgegeben. Für die Verwaltung der Fonds ist kein Fondsmanager notwendig, der den Fond permanent überwacht und optimiert. Die Anbieter solcher Exchange Traded Funds/Notes replizieren vielmehr die Referenzindizes, indem sie die dem abzubildenden Index zugrunde liegenden Werte beziehungsweise Titel heranziehen und identisch übernehmen, die Entwicklung eines Basiswerts mit einer Stichprobe aus der Grundgesamtheit oder synthetisch nachbilden. Bei der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen werden für die Replikation der Indizes eine Vielzahl von Informationen und Daten erhoben, verarbeitet und auch rechnerisch berücksichtigt. Auch wenn Exchange Traded Funds oder Exchange Trade Notes branchenüblich auch themenbezogen beispielsweise nach der Art der Branche, des Marktes oder der Länder aufgelegt werden können, werden die vom Fondsdienstleister erhobenen und berücksichtigten Daten und Informationen in der Regel nicht nach „Marktvektoren“ zusammengefasst. Für die Abbildung der Indizes werden auch keine Marktvektoren oder Marktfaktoren charakteristischerweise zusammengestellt oder erhoben. Insoweit ist auch der von der Markenstelle ausgeführte Zu-

sammenhang zwischen der registrierten Bezeichnung und den Dienstleistungen, der darin zu sehen sei, dass die für die Wertentwicklung der vorab definierten Benchmarks in Form der Finanzindizes „Marktvektoren“ sein könnten, nicht nahegelegt. Der Begriff der „Marktvektoren“ spielt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen keine relevante Rolle.

Zwar weckt die Bezeichnung „Market Vectors“ möglicherweise Assoziationen dahingehend, dass den von der Markeninhaberin aufgelegten Fonds an Marktfaktoren orientierte Angaben oder Aufstellungen zugrunde liegen, es bedarf vor dem Hintergrund der geschilderten Tätigkeit des Fondsdienstleisters aber dann mehrerer Gedankenschritte um zu einem klar fassbaren beschreibenden Aussagegehalt zu gelangen. Eine solche analytische Betrachtungsweise ist aber im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht angebracht, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Endverbraucher ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassbare Beschreibung des Inhalts dieser Dienstleistungen ergibt (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn 10 – Starsat; GRUR 2014, 483 Rn 11 - test).

Vor diesem Hintergrund ist der von Seiten der Markenstelle angeführte beschreibende Sachgehalt nicht nahegelegt. Auch handelt es sich bei der Bezeichnung „MARKET VECTORS“ insgesamt nicht um eine allgemein verständliche positiv besetzte Aussage, die etwa in einer typisch werbewirksamen und anpreisenden Art und Weise einen konkreten Sachgehalt vermittelt. Außerdem ist die Bezeichnung auch kein gebräuchliches Wort, das stets nur als solches und nicht als Herkunftshinweis verstanden werden kann. Vielmehr ist die Wortfolge interpretationsbedürftig ohne dass ein beschreibender Sinngehalt eindeutig im Vordergrund steht. Dies führt in Bezug auf die beanspruchten Finanzdienstleistungen dazu, dass letztlich nicht jede Unterscheidungskraft verneint werden kann.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortfolge „MARKET VECTORS“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Nielsen

Hu