



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 603/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 035 821.8**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juni 2017 aufgehoben.

## G r ü n d e

### I.

Die Wortfolge

Heimat ist eine Bank

ist am 17. Dezember 2016 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische und audiovisuelle Geräte; Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorrichtungen; Geräte für physikalische Reaktionen mittels Elektrizität; Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Tauchausrüstung; Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 35:

Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Kaufmännische Dienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste, nämlich Auktions- und

Versteigerungsdienste, Vermietung von Verkaufsautomaten, Vermittlungsdienstleistungen, Organisieren von Geschäftskontakten, Sammel-einkaufsdienste, kaufmännische Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 36:

Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen; Pfandleihdienste; Ausgabe von Wert- und Gutscheinkarten; Depotverwahrungsdienste; Finanz-, Geld- und Bankgeschäfte; Fundraising und Sponsoring; finanzielle Schätzungen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 38:

Telekommunikationsdienste; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 42:

IT-Dienstleistungen, nämlich Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software, Entwicklung von Computerhardware, Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software, Vermietung von Computerhardware und -anlagen, IT-Beratungs-, Auskunfts- und Informationsdienstleistungen, IT-Sicherheits-, Schutz- und -Instandsetzungsdienste, Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste, Computeranalyse und -diagnostik, Forschung und Entwicklung sowie Implementierung von Computern und Computersystemen, Computerprojektmanagementdienste, Datamining, digitale Wasserzeichen, Computerdienste, technologische Dienste in Bezug auf Computer, Computernetzwerkdienste, Aktualisierung der Speicherbanken von Computersystemen,

Datenmigrationsdienste, Aktualisierung von Websites für Dritte, Überwachung von Computersystemen durch Fernzugriff; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Prüfung, Authentifizierung und Qualitätskontrolle; Designdienstleistungen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Mit Beschluss vom 22. Juni 2017 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke stehe für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Das angemeldete Zeichen erschöpfe sich in einer reinen Werbe- und Sachaus-sage allgemeiner Art. Denn die Wortfolge sei sprachregelgerecht zusammenge-fügt und ergebe die Aussage, wonach die angemeldeten Waren oder Dienstlei-stungen mit einem regionalen Bezug, also in der unmittelbaren Umgebung (= Heimat), von einer Bank (also einem Finanzinstitut) oder wie „eine Bank“ im übertragenen Sinn von „verlässlich“ und „zuverlässig“ erbracht und angeboten würden, für derartige Dienstleistungen bestimmt seien oder sich inhaltlich damit befassten. Der in der Wortfolge enthaltene Hinweis auf eine „Bank“ sei für die Dienstleistungen der Klasse 36 eine Beschaffenheitsangabe und in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 eine Bestimmungsan-gabe. Der Verweis der Anmelderin auf das in der Wortfolge durch die Mehrdeutig-keit des Wortes „Bank“ enthaltene Wortspiel und die damit einhergehende Inter-pretationsbedürftigkeit sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens zu begründen. Denn nicht jede begriffliche Unbestimmtheit führe zu der erforderlichen Unterscheidungskraft einer Bezeichnung. Auch relativ vage Anga-ben seien als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie verweist im Wesentlichen auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und meint, ihre Ausführungen seien im Beschluss der Markenstelle nur unzureichend berücksichtigt worden. Das angemeldete Zeichen erschöpfe sich gerade nicht in einer reinen Werbe- oder Sachausgabe allgemeiner Art. Denn der Bedeutungsgehalt der Wortfolge sei für eine ausgeprägte oder überwiegende Werbefunktion viel zu gering. Die Anmelderin verwende die Wortfolge daher stets zusammen mit weiteren konkreten Werbeaussagen, die variierten und der angemeldeten Wortfolge dann erst eine bestimmte Bedeutung gäben, wodurch diese letztlich zu einem Synonym für die Anmelderin selbst und ihre regionale Herkunft werde. Zudem beinhalte die Wortfolge ein Wortspiel, weil das Wort „Bank“ auch als Beschreibung des Begriffs der „Heimat“ verstanden werden könne im dem Sinn, dass Produkte und Dienstleistungen aus der Region eine „Bank“ seien, also bekannt und verlässlich seien. Angesichts der darin enthaltenen Mehrdeutigkeit rege die Wortfolge zum Nachdenken an, was ein hinreichendes Merkmal für die vorhandene Unterscheidungskraft darstelle.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juni 2017 aufzuheben.

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

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der angemeldeten Wortmarke „Heimat ist eine Bank“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. 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 2018, 310 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf; 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 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).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH, GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH, GRUR 2004, 674 Rn. 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Für Werbeslogans oder sloganartige Sprüche gilt letztlich nichts anderes. Nach ständiger Rechtsprechung können Werbeslogans dann unterscheidungskräftig sein, wenn sie in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen weder nur einen sachbezogenen noch einen rein werbemäßigen Aussagegehalt aufweisen und eine Werbebotschaft eher unterschwellig-suggestiv vermitteln. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 57 – Vorsprung durch Technik). Wird eine Wortfolge aber ausschließlich als Werbung oder stets nur als solches verstanden, kann sie die Herkunftsfunktion ebenso wenig erfüllen (EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 45 – Vorsprung durch Technik) wie solche Slogans, die sich in unmittelbar beschreibenden Angaben erschöpfen. Auch Wortfolgen, die nicht unmittelbar beschreibend sind, aber ausschließlich werbewirksame Anpreisungen enthalten, ohne einen über diese Werbefunktion hinreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu vermitteln, fehlt die Unterscheidungskraft.

Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Wortfolge „Heimat ist eine Bank“ in dem einschlägigen Produktbereich der beanspruchten Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 einen naheliegenden sachlich beschreibenden Bezug aufweist, fehlen. Denn die angemeldete Wortfolge enthält weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch besitzt sie einen hinreichend engen (werblich) beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

Bei der angemeldeten Wortfolge handelt es sich um einen aus sich heraus verständlichen Aussagesatz mit dem Inhalt „Heimat ist eine Bank“.

Unter dem Begriff der „Heimat“ wird im Allgemeinen ein bzw. der Ort verstanden, in den ein Mensch hineingeboren wird, in dem er aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (vgl. hierzu Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015). Mit „Heimat“ wird häufig gefühlsbetont eine enge Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend zum Ausdruck gebracht. Daher ist das Wort Heimat ein beliebter Bestandteil von Werbeslogans wie beispielsweise „Ein Stückchen Heimat“ oder „Essen ist Heimat“, „Wohnen ist Heimat“ oder „Ursprung ist Heimat“ (vgl. hierzu „Slogans.de“).

Nachdem der Begriff der „Bank“ in der konkreten Wortzusammenstellung mehrere Deutungsmöglichkeiten zulässt, ergeben sich für die von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen Endverbraucher und die gewerblichen Verkehrskreise zwei verschiedene gedankliche Ansatzpunkte für ein Verständnis des Spruches insgesamt. Zum einen kann sich der Begriff der Bank auf ein „Finanzinstitut“ beziehen bzw. dergestalt verstanden werden (vgl. hierzu Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., 2015 unter dem Stichwort „Bank“). Mit dem allgemein gehaltenen Hinweis darauf, dass das so beworbene Finanzinstitut eine Heimat sei, also ein Zuhause oder ein Ort mit einem regionalen Bezug oder regionaler Verbundenheit, werden die angesprochenen Verkehrskreise keinen konkreten Begriffsinhalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verbinden. Dafür ist das Wort „Heimat“ in der konkreten Konstellation letztlich inhaltlich zu unbestimmt. Jedenfalls bedarf es weiterer gedanklicher Schritte und

erläuternder Zusätze, die darlegen oder konkretisieren, was mit dem Begriff der „Heimat“ verbunden wird. Das Wort transportiert zwar ein gewisses Gefühl der „Sicherheit“, „Geborgenheit“, des „Heimkommens“ oder „Wohlfühlens“ und vermittelt auch eine regionale Verbundenheit. Dementsprechend könnte der angesprochene Verkehr mit der Aussage „Heimat ist eine Bank“ bei einem Verständnis des Wortes „Bank“ im Sinn eines Finanzinstituts auch für die klassischen Finanzdienstleistungen der Klasse 36 einer Bank/eines Finanzinstituts zwar einen möglichen Zusammenhang mit Regionalität oder regionaler Verbundenheit assoziieren. Von der Satzkonstruktion ist ein solches Verständnis allerdings – anders als z. B. bei „die Bank in der Heimat“ (= in Ihrer Nähe) – nicht nahegelegt, weil in der angemeldeten Wortfolge die Begriffe „Heimat“ und „Bank“ sprachlich quasi als Synonyme lediglich gleichgesetzt werden. Demzufolge handelt es sich nicht um eine sich in den Vordergrund drängende ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der von einer Bank erbrachten Finanzdienstleistungen in der Region bzw. kann eine derartige Aussage mit der Wortfolge nicht problemlos gleichgesetzt oder diese dahingehend interpretiert werden, dass es sich um Bankdienstleistungen mit regionalem Bezug handelt. Entsprechendes gilt für die weiteren beanspruchten Produkte, die Waren der Klasse 9 bzw. die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 42, die auch vereinzelt mit der Tätigkeit einer Bank im Zusammenhang stehen können, mit dem Spruch der „Heimat ist eine Bank“ aber nicht nach ihrem Inhalt, Art, Zweck, Beschaffenheit, Bestimmung oder ähnlichem beschrieben werden.

Zum anderen können die angesprochenen gewerblichen Verkehrskreise oder die Verbraucher die Spruchfolge „... ist eine Bank“ im Sinn der bekannten Redewendung „... eine Bank sein“ verstehen und damit im Sinn von „etwas, das zuverlässig zum Erfolg führt“ bzw. „ein sicherer Erfolg ist“ (vgl. Duden, Redewendungen, Wörterbuch der deutschen Idiomatik, 3. Aufl. 2008). Insoweit versteht der angesprochene Verkehr die Wortfolge insgesamt dahingehend, dass (die) Heimat eine „sichere“ Bank ist, also Heimat etwas ist, worauf man sich verlassen kann, das Erfolg verspricht und zuverlässig ist. Aber auch bei einem solchen Verständnis kann ein beschreibender Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der

Klasse 9 und den beanspruchten Dienstleistungen ohne weitere gedankliche Zusätze oder ergänzende Erläuterungen, die einen irgendwie gearteten sachlichen Bezug zu diesen herstellen, nicht festgestellt werden.

Schließlich handelt es sich bei dem Spruch „Heimat ist eine Bank“ auch nicht um eine Wortfolge, die ausschließlich werbewirksame Anpreisungen enthält, ohne einen über diese Werbefunktion hinreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu vermitteln. Zwar ist das Wort Heimat (und insbesondere „Heimat ist ...“ bzw. „... ist Heimat“) ein beliebter Bestandteil von Werbeslogans, der auf eine Verbundenheit mit einer bestimmten Gegend hindeutet. In der vorliegenden konkreten Verbindung mit „eine Bank“ aber enthält die Wortfolge eine Verknüpfung, die nicht nur eine werbewirksame problemlos verständliche Anpreisung beinhaltet, sondern darüber hinaus und auch im Zusammenhang mit den klassischen Dienstleistungen eines Finanzinstituts noch zum Nachdenken anregt, weil der Zusammenhang der „Heimat“ mit einer „Bank“ nicht zuletzt durch den doppelten Begriffsgehalt des Wortes „Bank“ einen erheblichen Auslegungsspielraum eröffnet und sich nicht nur in einer reinen Werbemitteilung erschöpft.

2. Nachdem der angemeldeten Bezeichnung in der Gesamtheit eine unmittelbar beschreibende Sachaussage nicht zu entnehmen ist, besteht auch kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa