



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 504/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 105 786.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Deutsche Invest

ist am 8. Juni 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Unternehmensberatung; Organisatorische Beratung in Bezug auf die Betriebsstrukturen von Unternehmen; Betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung und -organisation; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen betreffend Kapitalanlagen; Anlegen von Kapital für Dritte; Kapitalmanagement; Vergabe von Kapital; Vermittlung von Kapital; Analyse von Kapitalanlagen; Bewertung von Kapitalanlagen; Beratung über Kapitalanlagen; Vermögensmanagement; Vermögensverwaltung; Vermögensanlageberatung; Investmentberatung; Investmentgeschäfte; Investmentfondsgeschäfte; Verwaltung von Investmentfonds; Vermittlung von Investmentfonds; Finanzanalysen und -beratung; Finanzwesen; Dienstleistungen im Bereich des Finanzwe-

sens; Durchführung von Studien im Bereich des Finanzwesens; Immobilienwesen; Immobilienberatung; Immobilienverwaltung; Immobilienvermittlung; Immobilienfinanzierung; Investieren in Immobilien; Versicherungswesen; Vermögensbildende Versicherungsdienstleistungen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die unter der Nummer 30 2017 105 786.9 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 30. Oktober 2017 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 3. Juli 2017 ist ausgeführt, dass der Eintragung der angemeldeten Wortfolge ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe sowie die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Die angemeldete Bezeichnung sei sprachüblich aus der Herkunftsangabe „Deutsche“ und der Kurzbezeichnung „Invest“ für „Investition“ oder „investieren“ gebildet. In ihrer Gesamtheit werde daher die angemeldete Wortfolge vom angesprochenen Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als sachbeschreibender Hinweis dahingehend aufgefasst, dass diese von einer (beliebigen) Firma mit Sitz oder Tätigkeitsgebiet in Deutschland im Hinblick auf Investitionen angeboten oder erbracht werden, Investitionen zum Gegenstand, Thema oder Inhalt haben oder in einem engen sachlichen Bezug zu Investitionen stehen. Investitionen könnten neben Dienstleistungen im Bereich Kapitalanlagen, Vermögensverwaltung, Finanzwesen, Investments oder Investmentfonds auch Dienstleistungen im Bereich Versicherungswesen, wie beispielsweise Investments in fondsgebundene Versicherungen oder Kapitalanlagen, umfassen. Dies gelte auch für die Dienstleistungen im Bereich Immobilienwesen, da Immobilien Investitionen oder Kapitalanlagen darstellen könnten. Die angemeldete Bezeichnung weise einen

Bezug zu den Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 auf, denn auch eine Unternehmensberatung oder betriebswirtschaftliche Beratung könne sich auf Investitionen, die getätigt werden sollen, beziehen und mit wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen, Forschungsarbeiten und diesbezüglichen Designerdienstleistungen sowie industriellen Analysedienstleistungen der Klasse 42 könnten Investitionen vorbereitet werden. Die Abwicklung finanzieller Transaktionen werde mit Hilfe moderner IT Technik vorgenommen, so dass sich dementsprechend der Entwurf und die Entwicklung von Computerhardware und -software speziell auf Kapitalanlagen und Investitionen beziehen könnten. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit sei nicht deswegen gegeben, weil unklar bleibe, ob die fraglichen Aktivitäten durch Deutsche, für Deutsche, in Deutschland, aus Deutschland heraus oder in deutscher Sprache erfolgten. Auch dass nicht näher spezifiziert sei, um welche Investitionen es sich konkret handele, würde einem Verständnis als Sachangabe nicht entgegenstehen.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie führt dazu aus, die angemeldete Bezeichnung sei bereits deswegen schutzfähig, weil der Zeichenbestandteil „Deutsche“ mehrdeutig sei. Soweit mit der Markenstelle die angemeldete Bezeichnung als „Deutsche Investition“ oder „Deutsche investieren“ verstanden würde, sei der Hinweis auf eine Firma mit Sitz oder Tätigkeitsbereich in Deutschland gerade nicht naheliegend. Vielmehr werde ein allgemeiner Bezug zu der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bevölkerung hergestellt, sodass es sich nicht um eine Herkunftsangabe handele. Im Zusammenhang mit dem Wort „invest“ lasse der Zusatz „Deutsche“ nicht erkennen, ob die fraglichen Aktivitäten durch Deutsche, für Deutsche, in Deutschland, durch Deutschland, aus Deutschland heraus und/oder in deutscher Sprache erfolgten. Die Zusammenfügung der Wortbestandteile führte zu den eher ungewöhnlichen Begrifflichkeiten „Deutsche Investition“ oder „Deutsche investieren“. Diese Wortfolgen seien ungewöhnlich, daher werde der Bestandteil „invest“ nur gewisse Assoziationen wecken, nicht aber zwingend im Sinn von „Investition“ oder „investieren“ verstanden werden. Im Übrigen sei – auch nach dem rechtlichen Hinweis des Senats – ein

beschreibender Bezug für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 nach wie vor fernliegend und nicht vorstellbar.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den der Anmelderin am 2. August 2019 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen, 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 bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Deutsche Invest“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 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; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrunde liegenden 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; GRUR 2019, 1194 Rn. 28 – #darferdas?). 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!).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Denn insoweit ist ein hinreichend naheliegender und ohne weiteres verständlicher werblich-sachbeschreibender Zusammenhang zwischen der angemeldeten Wortfolge und den betreffenden Dienstleistungen gegeben, der einem Verständnis der angemeldeten Wortfolge als betrieblicher Herkunftshinweis entgegensteht.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus den zwei Begriffen der deutschen Sprache, nämlich „Deutsche“ und „Invest“, die ohne sprachliche, grammatikalische oder zeichenmäßige Besonderheiten aneinandergereiht sind. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, wird der angesprochene inländische Verkehr ohne jede Schwierigkeit und Nachdenken „Invest“ als Kurzbezeichnung der Wörter „Investition“ bzw. „Investment“ verstehen (insoweit wird auf die der Anmelderin mit dem rechtlichen Hinweis übersandten Anlagen Bezug genommen). In der Gesamtheit hat die angemeldete Wortfolge somit die Bedeutung von „Deutsche Investition“ bzw. „Deutsche Investment“. Damit wird in werbetypischer Art und Weise die Art, das Ziel oder der Zweck und die Bestimmung sowie der Sitz des Erbringers oder das Tätigkeitsgebiet der betreffenden Dienstleistungen (Deutschland) schlagwortartig angesprochen. Die Wortfolge kann dahingehend verstanden werden, dass die jeweiligen Angebote zur Investition von einem Anbieter ausgehen, der seinen Sitz in Deutschland hat, oder dass sich diese Investitionsmöglichkeiten bzw. Finanzprodukte auf Aktien, Unternehmen oder andere Vermögensgegenstände beziehen, die sich in Deutschland befinden oder dort gehandelt werden.

Bei den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 kann es sich einmal um den Gegenstand des Investments oder der Investitionen selbst handeln, beispielsweise soweit es um Kapitalanlagen (u.a. Finanzdienstleistungen betreffend Kapitalanlagen; Anlegen von Kapital für Dritte), Immobilien oder Versicherungen geht, sowie um Dienstleistungen bezogen auf die diesbezügliche Beratung (vgl. u.a. Beratung über Kapitalanlagen, Vermögensanlageberatung: Investmentberatung; Finanzana-

lysenberatung; Immobilienberatung) oder um darauf bezogene Vorbereitungsdienste wie etwa die Bewertung oder Analyse von Kapitalanlagen oder das Durchführen von Studien im Bereich des Finanzwesens. Denn solche Studien können die Auswahl oder Evaluierung deutscher Finanzprodukte/Investitionen betreffen, entsprechende Neuentwicklungen vorbereiten oder dem Marketing für bestimmte Investitionen dienen. Demzufolge werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge „Deutsche Invest“ im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen lediglich als beschreibenden Hinweis auf Art, Ziel oder Zweck derselben verstehen bzw. soweit es sich um vorbereitende Dienstleistungen handelt und ein unmittelbarer Zusammenhang nicht besteht, einen engen sachlichen Zusammenhang zu Investitionen mit Bezug zu Deutschland herstellen.

Anders als die Anmelderin meint, besteht ein enger sachlicher Zusammenhang auch bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 35. Denn insoweit kann sich die Beratung eines Unternehmens in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher Hinsicht bezüglich der Geschäftsführung und -organisation oder in struktureller Hinsicht auch auf Fragen und Planungen bei (betrieblichen) Investitionen beziehen, sei es, dass Investitionsobjekte ermittelt werden, Förderungsmöglichkeiten diesbezüglich eruiert werden oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen dazu erfolgen. Insoweit bezeichnet „Deutsche Invest“ im Sinn von deutsche Investition/Investments schlagwortartig den Schwerpunkt, das Ziel oder den Zweck dieser Dienste, sodass ein jedenfalls enger sachlicher Zusammenhang mit der angemeldeten Bezeichnung besteht. Demzufolge ist es fernliegend, dass die angesprochenen gewerblichen Verkehrskreise darin einen Unternehmenshinweis sehen.

Entsprechendes gilt im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 42. Die Erforschung und Entwicklung spezifischer Hard- und Software kann im Bereich der Geldanlagen eine erhebliche Bedeutung haben, wenn beispielsweise für elektronische Handelsplätze bestimmte Hochleistungsrechner oder Algorithmen entworfen werden, die Entwicklungen an den Finanzmärkten prognostizieren oder steuern

sollen. Darüber hinaus eignet sich die angemeldete Bezeichnung als Schwerpunktthema und Gegenstand wissenschaftlicher wie auch technologischer Analyse und Forschung.

Insoweit stellt die angemeldete Wortfolge eine auf die beanspruchten Dienstleistungen bezogene Sachangabe dar, die keine Originalität oder Prägnanz aufweist und deren Verständnis keinen Interpretationsaufwand erfordert.

Das Vorbringen der Markenanmelderin, dass mit dem Wort „invest“ auch Begriffe wie „investieren, investiert, investiv, Investitur“ verbunden werden können und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten eröffnet wären, gibt vorliegend keinen Anlass zu einer anderen Entscheidung. Zum einen liegt den genannten Bezeichnungen der gleiche Wortstamm zugrunde, wodurch sich letztlich nur weitere Wortformen ohne wesentliche Veränderung des Begriffsinhalts ergeben. Zum anderen ist bei allgemein gefassten Angaben eine gewisse Unschärfe der Aussage unvermeidbar bzw. sogar gewollt, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener (positiver) Eigenschaften erfassen zu können, was aber nicht gegen die Verneinung der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG spricht (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2009, 778 Rn. 17 – Willkommen im Leben; GRUR 2013, 522 Rn. 13 Deutschlands schönste Seiten). Soweit sich die Anmelderin auf die Entscheidung des BGH zur Schutzfähigkeit des Begriffs „Bonus“ und die dazu gegebene Begründung der Schutzfähigkeit aufgrund unterschiedlicher Verständnismöglichkeiten und Bedeutungsvarianten bezieht (vgl. BGH GRUR 2002, 816, 817), dürfte die vorliegende Konstellation zum einen mit „Bonus“ nicht vergleichbar sein und die Bewertung zum anderen durch die maßgebliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs überholt sein. Denn danach ist auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl.

EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 – #darferdas; GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179).

2. Nachdem der angemeldeten Bezeichnung bereits die notwendige Unterscheidungskraft fehlt, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, was aber für die Dienstleistungen in der Klasse 35 jedenfalls der Fall sein dürfte.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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

Kriener

Dr. Nielsen

Fa