



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 571/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2020 104 014.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Februar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wort-/Bildgestaltung

The logo consists of the word "DIE" in white, bold, sans-serif capital letters on a white rectangular background. To its right, the words "TOPMAKLER" are written in white, bold, sans-serif capital letters on a dark blue rectangular background.

ist am 25. März 2020 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 36:

Dienstleistungen eines Maklers; Dienstleistungen eines Maklers für Kapitalanlagen; Maklerdienste zur Vermittlung von Finanzierungen durch andere Finanzinstitute; Maklerdienste zur Vermietung von Gebäuden; Maklerdienste zum Verkauf von Gebäuden; Immobilienbewertung [Schätzung]; Immobilienbewertung [finanziell]; Immobiliendienstleistungen; Immobilienvermittlung; Finanzierung von Immobilien; Investmentberatung; Investmentgeschäfte; Investmentberatung in Bezug auf Immobilien.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 7. Juli 2020 einer Beamtin des gehobenen Dienstes nach vorheriger Beanstandung vom 29. Mai 2020 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei dem Anmeldezeichen handele es sich um eine werbeübliche Aussage über die Profession und die Qualität der die beanspruchten Dienstleistungen anbietenden und erbringenden Personen. Die angemeldete Marke sei ersichtlich aus dem Präfix „Top“ und der hier einschlägigen

Berufsbezeichnung „Makler“ gebildet. Der Begriff des Maklers bezeichne jemanden, der den Verkauf oder die Vermietung und den Abschluss von Verträgen in verschiedenen Bereichen vermittele. Mit dem vorangestellten Bestandteil „Top“ werde in Bildungen mit Substantiven ausgedrückt, dass jemand oder etwas als besonders gut und qualitativ erstklassig angesehen werde. Der Gesamtbegriff erschließe sich den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als sachlich werbliche Information über einen herausragenden Makler und somit als Hinweis auf eine hervorragende Leistungserbringung. Mit dieser Bedeutung werde der angemeldete Begriff aktuell auch verwendet. Er sei somit nicht geeignet, auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb hinzuweisen. Darüber hinaus sei das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Das in Rede stehende Zeichen sei auch nicht wegen der grafischen Ausgestaltung schutzfähig. Zwar sei diese gefällig. Sie beinhalte aber keine die Sachaussage überlagernden oder ergänzenden Elemente, die eine Betriebskennzeichnung ermöglichen oder das vorliegende Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung aufheben. Die verwendete Schriftart sowie die Einbindung der Wörter in rechteckige und farblich alternierende Hintergründe seien als werbeüblich anzusehen. Die Markenstelle verkenne dabei nicht, dass es sich bei den Wortelementen der Anmeldemarke um einen Teil der Firmierung der Anmelderin handele. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei jedoch losgelöst von der Person des Markenanmelders und dessen sonstigen Rechtspositionen zu prüfen, weil mit der beantragten Markeneintragung ein weiteres Recht begründet werde, das vom Fortbestehen sonstiger Rechte unabhängig sei und auch isoliert auf Dritte übertragen werden könne. Eine mögliche originäre Kennzeichnungskraft als Unternehmensname sei für die Bewertung der Bezeichnung als beschreibende Angabe unbeachtlich. Gleichermäßen sei ohne Belang, ob oder inwieweit das angemeldete Zeichen vom Anmelder erfunden worden sei.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie führt hierzu aus, das Amt habe nicht ausreichend berücksichtigt, dass jedenfalls die grafische Gestaltung dem Zeichen ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft verleihe. Denn es weise ein einprägsames, schnörkelloses und schlankes Design auf und weiche dadurch deutlich und einprägsam von den in der Branche üblichen Gestaltungen ab. In der Immobilienbranche werde häufig die Abbildung einer Gebäudesilhouette oder eines Daches (Winkel oder Dreiecksgestaltung) verwendet. Auch seien die Wortbestandteile „Immobilien“ (Banken, Bausparkassen), „top“ oder „Makler“ beliebt. Das Design in Form der Umrahmung und des farblich alternierend ausgefüllten Hintergrunds weiche von den auf dem Dienstleistungsgebiet üblichen Werbegrafiken deutlich ab und Sorge zum einen für eine gute Lesbarkeit und zum anderen für eine besondere Auffälligkeit der Wortbestandteile „Die Topmakler“, so dass das Anmeldezeichen einprägsam in Erinnerung bleibe. Damit komme ihm eine herkunftshinweisende Eigenart zu. Da die angesprochenen Verkehrskreise die Dienstleistungen im Immobilien- und Investmentbereich regelmäßig mit einer besonders hohen Aufmerksamkeit wahrnehmen, weil ein Erwerb oder ein Investment regelmäßig mit einem sehr hohen Kapitaleinsatz verbunden sei, würden sie die Unterschiede im Vergleich zu den branchenüblichen Zeichen sehr genau wahrnehmen. Zudem verkenne der Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle, dass dem Zeichen ein stark eingeschränkter Schutzzumfang zukomme. Denn die Verwendung der Wörter „Top Makler“, auf die sich die Nachweise der Markenstelle bezögen, sei von der angemeldeten Wort-/Bildmarke gerade nicht umfasst. Außerdem unterscheide sich die Komponente „DIE TOPMAKLER“ durch die durchgehende Versalienschreibweise, den vorangestellten Artikel und die zusammenhängende Schreibweise des Wortes „TOPMAKLER“ von den aufgezeigten Verwendungsnachweisen der Markenstelle. Weiterhin differenziere der angefochtene Beschluss nicht ausreichend zwischen den beanspruchten Dienstleistungen. So gehörten beispielsweise die Immobilienfinanzierung, die Investmentberatung in Bezug auf Immobilien sowie Investmentgeschäfte nicht zum typischen Angebot von Immobilienmaklern. Diesbezüglich sei das gegenständliche Zeichen weder eine beschreibende

Angabe, noch komme ihm eine im Vordergrund stehende produktbeschreibende Bedeutung zu. Die Anmelderin verweist zudem auf eine Vielzahl von aus ihrer Sicht vergleichbarer nationaler oder beim EUIPO eingetragener Zeichen. Für sie sei es relevant, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in seiner Entscheidungsfindung objektive und gleiche Maßstäbe anlege sowie berechenbar bleibe. Es könne nicht richtig sein, dass allein die subjektive Beurteilung der Individualität von Zeichen über deren Schutzfähigkeit entscheide.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 7. Juli 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 9. August 2021 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Wort-/Bildgestaltung 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-Marke; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 - #darferdas). 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). 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 bis 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). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge

für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (vgl. BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOOR!).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze genügt die angemeldete Wort-/Bildgestaltung nicht den Mindestanforderungen an die erforderliche Unterscheidungskraft, da sie in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweist, zumindest jedoch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweist.

a) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den in Großbuchstaben wiedergegebenen Wörtern „Die“ und „Topmakler“ mit einer grafischen Gestaltung zusammen. Sie werden von den in erster Linie angesprochenen Endverbrauchern ohne Weiteres im Sinne von Maklern, also Geschäftsvermittlern (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Auflage, Stichwort: Makler) verstanden, die top, also sehr gut sind (vgl. Duden, a. a. O., Stichwort: Top). Diese Spitzenstellung wird durch den vorangestellten bestimmten Artikel „Die“ unterstrichen, mit dem deutlich gemacht wird, dass nur die Erbringer der beanspruchten Dienstleistungen „Topmakler“ seien.

b) In Verbindung mit den

„Dienstleistungen eines Maklers; Dienstleistungen eines Maklers für Kapitalanlagen; Maklerdienste zur Vermittlung von Finanzierungen durch andere Finanzinstitute; Maklerdienste zur Vermietung von Gebäuden; Maklerdienste zum Verkauf von Gebäuden“

bringt die Wortfolge „DIE TOPMAKLER“ klar zum Ausdruck, dass sie von den besten Maklern erbracht werden, da bereits aufgrund ihrer Bezeichnung ein ausdrücklicher Bezug zu Maklern besteht.

Auch in Verbindung mit den Dienstleistungen

„Immobilienbewertung [Schätzung]; Immobilienbewertung [finanziell]; Immobiliendienstleistungen; Immobilienvermittlung“

wird der Verkehr das zur Diskussion stehende Zeichen nur als Hinweis auf die hervorragende und einzigartige Qualifikation der Makler ansehen, die sie erbringen. Auch wenn die seitens der Anmelderin gewählten Formulierungen nicht den Begriff „Makler“ enthalten, werden die besagten Tätigkeiten auch von Maklern angeboten. So ist vor dem Verkauf einer Immobilie diese zu bewerten, um den von Interessenten zu zahlenden Preis und den für finanzierende Banken maßgeblichen Beleihungswert im Zusammenhang mit Darlehenssicherheiten, insbesondere Grundschulden, bestimmen zu können. Insofern werden die „Immobilienbewertung [Schätzung]“ und die „Immobilienbewertung [finanziell]“ häufig von den mit der „Immobilienvermittlung“ betrauten Maklern mit übernommen. Unter „Immobiliendienstleistungen“ fallen wiederum auch die bereits zuvor angesprochenen Tätigkeiten, so dass jene ebenfalls von den Topmaklern erbracht werden können.

Die

„Finanzierung von Immobilien; Investmentberatung;  
Investmentgeschäfte; Investmentberatung in Bezug auf Immobilien“

werden ebenfalls von Maklern angeboten. So gehören zu den Aufgaben von Finanzmaklern die Anlagevermittlung, die Finanzberatung sowie die Vermittlung von Krediten und Versicherungen (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzmakler>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 9. August 2021). Demzufolge vermitteln sie nicht nur Kapital-Investments, sondern auch Immobilienfinanzierungen (vgl. u. a. den Artikel „Baugeldvermittler – der Makler fürs Darlehen“ von BauFi24, „Geldanlagen und Kapitalanlagen vom Finanzmakler in Wittenberge“ unter „<https://www.contact-makler.de/versicherungen-finanzen/geldanlagen.php>“ und „Phönix Maklerverbund GmbH – Ihr Maklerpool in Hennef – Vermögensaufbau“ unter „<https://www.phoenix-maklerverbund.de/Privatkunden/Vermoegensaufbau>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 9. August 2021).

c) Vorliegend vermag auch die bildliche Ausgestaltung an einem rein sachbezogenen Verständnis des angemeldeten Zeichens durch die relevanten Endverbraucherkreise nichts zu ändern. Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann zwar durch eine besondere bildliche oder grafische Ausgestaltung von nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen erreicht werden. Dabei vermögen jedoch einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewöhnt ist, in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe nicht zu beseitigen. Auch ist zu berücksichtigen, dass die grafische Ausgestaltung einer Wortmarke in einer naheliegenden Form umso weniger die erforderliche Unterscheidungskraft begründen kann, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug der Bezeichnung zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erkennbar ist (vgl. u. a. BGH GRUR

2001, 1153, 1154 – antiKALK; früher schon BPatG GRUR 1996, 410, 411 – Color COLLECTION; siehe auch BPatG 2007, 324, 326 – Kinder (schwarzrot)).

Die beschreibende und werblich anpreisende Bezeichnung „DIE TOPMAKLER“ des Erbringers der beanspruchten Dienste erfordert deshalb eine phantasievolle, über eine allgemein übliche Gebrauchsgrafik hinausgehende Ausgestaltung, um von der durch die Zeichenwörter vermittelten Sachaussage wegzuführen und ein Verständnis im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu ermöglichen. Die Wiedergabe der Wörter in Großbuchstaben, die rechteckige Umrahmung und die inverse Schrift auf weißem bzw. blauem Hintergrund stellen jedoch banale grafische Mittel ohne jegliche kennzeichnende Eigenart dar, die sich von den üblichen bildlichen Wiedergabeformen nicht wesentlich abheben und lediglich der Hervorhebung des Schriftzugs dienen. Hierzu verweist der Senat auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu den nachfolgenden für nicht schutzfähig erachteten Wort-/Bildgestaltungen:

30 W (pat) 50/11



29 W (pat) 228/04



33 W (pat) 541/10



30 W (pat) 310/03



29 W (pat) 251/03



27 W (pat) 122/11



Demzufolge kann die einfache Ausgestaltung der Wortbestandteile des Anmeldezeichens - gerade auch angesichts ihres deutlichen sachbezogenen Aussagegehalts in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen - nichts zu einer Wahrnehmung als betrieblicher Herkunftshinweis beitragen. Dass sich die Grafik dabei nicht der im Immobiliensektor gerne und häufig benutzten Darstellungen von Gebäuden oder ihren Teilen bedient, lässt ihr vor diesem Hintergrund nicht die zur Bejahung der Unterscheidungskraft spezifische Eigentümlichkeit zukommen.

d) Auch der Verweis auf bereits eingetragene, aus Sicht der Anmelderin vergleichbare Marken kann die Unterscheidungskraft nicht begründen. Voreintragungen rechtfertigen grundsätzlich keine andere Beurteilung. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51 – Biold und GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 75 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische

Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Bundespatentgericht. Jeder Einzelfall ist demnach eigenständig zu prüfen und zu entscheiden. Auch die vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für die Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674 Rn. 43 f. - Postkantoor). Das Recht der Unionsmarke ist ein autonomes System, das vom nationalen Recht unabhängig ist (vgl. insoweit auch EuGH, C-214/19 P, Rn. 43 – achtung!).

Nach alledem vermag der Senat nicht zu erkennen, dass das angemeldete Zeichen auch in seiner, keinen phantasievollen Überschuss aufweisenden Gesamtheit in Verbindung mit den in Rede stehenden Dienstleistungen betriebskennzeichnend verstanden werden könnte.

2. Inwieweit der angemeldeten Bezeichnung zudem das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann angesichts des Fehlens der notwendigen Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

3. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht angezeigt und von der Anmelderin auch nicht beantragt worden (§ 69 Nr. 3 bzw. Nr. 1 MarkenG).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form gemäß § 130d ZPO einzulegen.