



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 505/23

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2021 000 325.6**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht von Bonin sowie der Richterin Butscher

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Zeichen

#### **WI Immo**

ist am 12. Januar 2021 als Wortmarke zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 35:

Betriebswirtschaftliche Projektleitung von Bauprojekten;

Klasse 36:

Immobilienleistungen (damit wäre tatsächlich schon ALLES umfasst);  
Immobilienbewertung; Immobilienberatung; Immobilienvermittlung;  
Immobilienfinanzierung; Immobilienplanung (finanziell);  
Geldanlagegeschäfte mit Immobilien; Vermietung und Verpachtung von  
Immobilien; Immobilienverwaltung;

Klasse 37:

Immobilienbauwesen; Leitung von Bauprojekten; Bauaufsicht;  
Projektmanagement im Bauwesen;

Klasse 42:

Bauplanung; Entwicklung von Bauvorhaben; Entwurfsdienstleistungen in  
Bezug auf Immobilien; Erstellung von Gutachten in Bezug auf die Planung  
von Immobilien“.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 36, vom 7. September 2022, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, wurde unter Bezugnahme auf den Amtsbescheid vom 27. April 2021 die Markenmeldung wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle bestehe das Anmeldezeichen aus dem werbeüblichen Kürzel „WI“, bei dem es sich um das Kfz-Zeichen für Wiesbaden/Hessen handle und das als Orts- und Herkunftsangabe für Wiesbaden genutzt werde, sowie aus der Abkürzung „Immo“ für „Immobilie“. Bei der Beurteilung von Kürzeln, die für einen Kfz-Zulassungsbezirk stünden, komme es darauf an, wie üblich ihre Verwendung in den von den beanspruchten Dienstleistungen umfassten Branchen (hier: Immobilien- und Baubranche) sei. Es existierten zahlreiche Belege dafür, dass mit der Buchstabenfolge „WI“ Immobilien in Wiesbaden oder in der Region Wiesbaden bezeichnet würden. Es spiele keine Rolle, dass die Anmelderin ihren Sitz nicht in oder bei Wiesbaden habe. Eine gewisse Mehrdeutigkeit der Abkürzung „WI“ führe ebenso wie Voreintragungen nicht zur Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weise es somit lediglich in beschreibender Weise auf irgendwelche beliebigen Immobilien in Wiesbaden (oder im Großraum Wiesbaden) hin.

Hiergegen richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 13. Dezember 2022, in der sie ausführt, dass die im angegriffenen Beschluss genannten Entscheidungen nicht vergleichbar seien und deshalb zur Verneinung der Schutzfähigkeit nicht herangezogen werden könnten. So stünden die Kürzel „OWL“ und „MUC“ für die überregional bekannte Region Ostwestfalen-Lippe bzw. für die Stadt München. Sie seien derart präsent, dass sie der Markenbetrachter zunächst als geographische Angaben und allenfalls nachrangig als Zufallskürzel ansehe. Dagegen benenne das Kürzel „WI“ eine eher kleine und (vor allem) touristisch unbedeutende Stadt, die aufgrund ihrer überschaubaren Größe - im Gegensatz zu München - im Straßenbild kaum präsent sei. Der Zeichenbestandteil „WI“ weise daher beschreibende Bedeutungen auf, die sich nicht sinnvoll ergänzen würden, sondern weitgehend nichts miteinander zu tun hätten. Dies führe jedoch nicht zum Entfall der Unterscheidungskraft. Ein überbordend restriktiver Umgang mit Kfz-Kennzeichen sei auch nicht geboten, da es aktuell 692 Kürzel gebe, was zu einer erheblichen

Einschränkung führen würde. Es sei auch nicht nachvollziehbar, inwiefern die Verwendung von „WI“ als im Immobilienbereich gängiges Kürzel belegt sei. Eine Kontrollsuche nach „WI Immo“ und „WI Immobilien“ mit der Suchmaschine Google habe keine Werbeanzeige veranlasst und auf den jeweils ersten zehn Seiten keinen einzigen Treffer mit Bezug auf die Stadt Wiesbaden erzeugt. Bei einer Suche nach „Wiesbaden Immobilien“ seien etwa 40 Makler genannt worden, von denen keiner das Kürzel „WI“ zur Beschreibung der erbrachten Dienstleistungen nutze. Es werde nur im Rahmen eines „Snippets“ genutzt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 7. September 2022 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 20. März 2024 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „WI Immo“ als Marke die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstünden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 20. März 2024 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

**II.**

Die gemäß § 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.

Bei dem angemeldeten Wortzeichen

**WI Immo**

handelt es sich um eine freihaltebedürftige unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung als Marke Zeichen ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 13 f. - Black Friday; GRUR 2017, 186, Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 14 - Black Friday; GRUR 2009, 669, Rn. 16 - POST II). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen

Concord/Hukla; EuGH GRUR 2004, 682 Rn. 23 bis 25 - Bostongurka; BGH GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass ein als Marke angemeldetes Zeichen nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird. Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass es diesem Zweck dienen kann. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 Rn. 52 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rn. 32 - HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 19 - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 42 - Stadtwerke Bremen).

1. Von den angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 42 werden der Fachverkehr im Immobilien- und Bauwesen wie auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

2. Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Bestandteilen „WI“ und „Immo“ zusammen.

Das Kürzel „WI“ ist lexikalisch als Abkürzung für „Wisconsin“ nachweisbar (vgl. „www.duden.de/rechtschreibung/WI“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024). Eine Google-Recherche zu „WI Abkürzung“ generiert zuerst folgenden Treffer (vgl. Google-Recherche zu „WI Abkürzung“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024):

„Das Kennzeichen WI steht für Wiesbaden.“

In der betreffenden Fundstelle wird ergänzend erläutert, dass das Nummernschild „WI“ eins von insgesamt 44 Kennzeichen in Hessen sei. Darüber hinaus wird ausgeführt, dass „WI“ auch ein Ortskürzel sei (vgl. „www.3d-kennzeichen.de“ als Anlage 3 zum

gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024). Andere vom Senat ermittelte Fundstellen belegen zudem, dass mit dem Zeichenbestandteil „WI“ neben weiteren Begriffen wie „Wirtschaftsinformatik“ oder „Wirtschaftsingenieur“ auch die Wörter „Wisconsin“ und „Wiesbaden“ abgekürzt werden (vgl. Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ unter [de.wikipedia.org/wiki/WI](https://de.wikipedia.org/wiki/WI)“, [„Woxikon“](https://www.woxikon.de) unter [„abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/WI.php“](https://www.woxikon.de/abkuerzung/WI.php) und Abkürzungsverzeichnis unter [„abkuezung.info/Liste-Abkuerzungen-WI.html“](https://www.abkuezung.info/Liste-Abkuerzungen-WI.html) als Anlagen 4 bis 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024). Dass ihm im Inland vorrangig die Bedeutung eines Autokennzeichens für Wiesbaden zukommt, ergibt sich beispielsweise auch aus dem Internetauftritt eines Anbieters von Kfz-Nummernschildern (vgl. „Kennzeichenheld“ unter [„www.kennzeichenheld.de“](https://www.kennzeichenheld.de), Suchbegriff: „WI“, als Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024).

Das weitere Zeichenelement „Immo“ wird - wie von der Markenstelle ausgeführt und in mehreren Entscheidungen des Bundespatentgerichts bereits festgestellt wurde (vgl. BPatG 25 W (pat) 585/19 - ImmoShares; 25 W (pat) 540/15 - ImmoXXL; 33 W (pat) 544/10 - myimmo; 25 W (pat) 580/20 - ImmoSubstanz) – von den angesprochenen Verkehrskreisen als Abkürzung für „Immobilien“ verstanden.

Dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit kommt damit in erster Linie die Bedeutung „Wiesbaden Immobilien“ zu. Hierfür spricht trotz der Bedeutungsvielfalt des Bestandteils „WI“, dass seine Großschreibung eine Interpretation als Autokennzeichen nahelegt und er im Kontext mit dem nachfolgenden Element „Immo“ als Angabe des Ortes aufgefasst werden kann, wo sich die Immobilien befinden. Gemeinden und Städte - wie vorliegend Wiesbaden - bestehen aus Gebäuden und Grundstücken, sodass nicht nur ein sinnvoller Bezug zwischen den beiden Komponenten des gegenständlichen Zeichens, sondern auch zu den beanspruchten, auf Immobilien ausgerichteten Dienstleistungen hergestellt werden kann.

3. Soweit die Anmelderin ausführt, dass das Kürzel „WI“ aufgrund der überschaubaren Größe und untergeordneten (vor allem) touristischen Bedeutung der Stadt Wiesbaden im Straßenbild kaum präsent sei und demzufolge die obige Bedeutung dem Anmeldezeichen nicht beigemessen werden könne, kann dem nicht gefolgt werden.

Zum einen handelt es sich bei Wiesbaden um die Landeshauptstadt und zweitgrößte Stadt Hessens (vgl. Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ unter „[de.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden](https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden)“ als Anlage 8 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024). Zum anderen bestimmt sich der Bedeutungsgehalt eines Zeichens nicht danach, wie oft es in der Bundesrepublik Deutschland verwendet wird, sondern wie es der überwiegende Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise interpretiert. Darüber hinaus wird der Zeichenbestandteil „WI“ - auch mit klein geschriebenem „i“ - im Rahmen von Angeboten von Immobilien im Raum Wiesbaden ausweislich nachfolgender Fundstellen tatsächlich vielfältig verwendet (vgl. auch Google-Recherche zu „Wiesbaden Immobilien ‚WI‘“ als Anlage 9 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024):

- „3-Familienhaus in Wi-Biebrich ...“ (vgl. „[www.immobilienscout24.de/Suche/de/hessen/wiesbaden/biebrich/immobilien](https://www.immobilienscout24.de/Suche/de/hessen/wiesbaden/biebrich/immobilien)“ als Anlage 10 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024),
- „Freist. Bungalow mit schönem Garten in 1 A Lage von WI-Heßloch“ (vgl. „[www.wohnungsboerse.net/Hessen/Wiesbaden/Immobilien](https://www.wohnungsboerse.net/Hessen/Wiesbaden/Immobilien)“ als Anlage 11 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024),
- „Gepflegte 2 ZKBB - 56 m<sup>2</sup> in ruhiger Lage in Wi-Schierstein“ (vgl. „[stuercken.de/angebote/](https://stuercken.de/angebote/)“ als Anlage 12 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024),
- „WI-BIERSTADT: RUHIGE 3 ZI-ERDGESCHOSSWOHNUNG“ (vgl. „[www.metz-schiebel.de](https://www.metz-schiebel.de)“ als Anlage 13 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024),
- „Kleinod - 1-Fam.-Fachwerkhaus in WI-Naurod“ (vgl. „[www.wvb.de/immobilien-makler/immobilien-wiesbaden-taunus-rheingau.html](https://www.wvb.de/immobilien-makler/immobilien-wiesbaden-taunus-rheingau.html)“ als Anlage 14 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024)

und



- „WI - LIVING ... Zuhause ist nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl. Die Hochstrasse 8 in Wiesbaden bietet beides in einem.“ (vgl. „www.wi-living.de“ als Anlage 15 zum gerichtlichen Hinweis vom 20. März 2024).

Selbst wenn - wie die Anmelderin geltend macht - im Umfeld des Kürzels „WI“, insbesondere in der Überschrift, der ausgeschriebene Begriff „Wiesbaden“ zu finden sein sollte und somit die Interpretation des Zeichenbestandteils im Sinne eines Städtenamens gefördert wird, so kommt ihm diese Bedeutung auch in Alleinstellung zu. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Erbringer von Immobiliendienstleistungen eine Abkürzung verwenden, die erst bei Durchlesen ihres kompletten Internetauftritts verstanden wird, zumal häufig punktuell nach bestimmten Angeboten gesucht wird. Im Übrigen sprechen die unter 2. genannten Belege gegen die Sichtweise der Anmelderin, dass der Zeichenbestandteil „WI“ nur im Kontext mit dem Städtenamen „Wiesbaden“ als dessen Abkürzung angesehen wird.

4. Im Sinne von „Wiesbaden Immobilien“ hat das in Rede stehende Zeichen bereits im Anmeldezeitpunkt die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschrieben. Sie befassen sich mit Immobilien im Allgemeinen und mit Bauprojekten, dem Bauwesen, der Bauaufsicht, der Bauplanung sowie Bauvorhaben im Besonderen. Damit beziehen sie sich insgesamt auf Bauwerke (Wohnungen, Häuser, Gebäude) oder Grundstücke (vgl. hierzu auch BPatG 25 W (pat) 503/14 - Large RE). Dieser Umstand wird durch den Zeichenbestandteil „Immo“ zum Ausdruck gebracht, während das Zeichenelement „WI“ deutlich macht, dass sich die besagten Immobilien in oder rund um Wiesbaden befinden. Das Anmeldezeichen benennt folglich lediglich den Gegenstand und damit die Art, Beschaffenheit sowie Bestimmung der gegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 42. Die daraus resultierende Schutzunfähigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird auch nicht durch die Mehrdeutigkeit der Wortfolge „WI Immo“ in Frage gestellt. Es reicht aus, wenn ein Zeichen jedenfalls mit einer Bedeutung - wie vorliegend „Wiesbaden Immobilien“ - zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann, auch wenn ihm noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 Rn. 97 - Postkantoor).

**III.****Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.