



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 559/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 026 145.7**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. August 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Staats, LL.M.Eur., sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Zeichen

### **BeYourMakler**

ist am 1. Dezember 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37:

Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und  
Reparaturdienstleistungen.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 7. Juni 2021, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, wurde das angemeldete Zeichen wegen fehlender Unterscheidungskraft und als unmittelbar beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 3. Februar 2021

zurückgewiesen. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, dass sich das in werbeüblicher Zusammen- und Binnengroßschreibung aus den Wörtern „Be“, „Your“ und „Makler“ gebildete Anmeldezeichen den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar im Sinne von „Sei Dein Makler“ erschließe. In dieser Bedeutung vermittele es aber in Form eines Imperativs nur die Aufforderung zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen dergestalt, dass der Verbraucher ohne Makler selbst tätig werde und somit die Zahlung einer Courtage vermeiden könne. Da alle angemeldeten Dienstleistungen mit Hilfe eines Vermittlers oder Maklers in Anspruch genommen werden könnten, stelle eine unmittelbare Vertragsanbahnung hierzu eine kostengünstigere Alternative dar. Die Markenstelle verweist in diesem Zusammenhang auf die dem Beanstandungsbescheid vom 3. Februar 2021 beigefügten Belege, aus denen die Verwendung des angemeldeten Begriffes als auch der deutschsprachigen Entsprechungen hervorgehe. Imperativformen seien in der Werbesprache üblich. Sie stellten ein Stilmittel dar, um den Verbraucher persönlich anzusprechen. Dieses könne ebenso wenig wie die Zweisprachigkeit die Schutzfähigkeit des in Rede stehenden Zeichens nicht begründen. Als schlagwortartige Aussage über die Art und Ausführung der Dienstleistungen sei die Kennzeichnung „BeYourMakler“ auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 18. Juni 2021 eingelegten Beschwerde. In ihrer Beschwerdebegründung vom 30. Juni 2021 trägt sie vor, selbst wenn der Verkehr dem angemeldeten Zeichen den Hinweis „Sei dein Makler“ entnehme, bleibe offen, welchen konkreten Inhalt er vermittele. Der Verkehr erhalte keine Informationen, wie es wäre, wenn er zum Makler werde. Von einer konkreten Beschreibung von Eigenschaften der betreffenden Dienstleistungen könne keine Rede sein. Es sei nicht so, dass sie typischerweise und regelmäßig nur über einen Makler in Anspruch genommen würden oder könnten. Der Verbraucher, der direkt einen Vertrag abschließe, werde nicht zum Makler, sondern zum Kunden. Aus der Aufforderung „Makler zu sein“ werde der angesprochene Verkehr daher schwerlich schließen, er solle einen Vertrag über die betreffenden Dienstleistungen

abschließen. Zudem laute das Zeichen „BeYourMakler“, so dass er zunächst die nicht gebräuchliche Kombination der englischen Begriffe „be your“ mit dem deutschen Wort „Makler“ wahrnehme. Ausweislich der von der Markenstelle angeführten Beispiele der tatsächlichen Verwendung der Wortkombination „Sei dein Makler“ komme sie in längeren Texterläuterungen vor. Dass der Verkehr hierin keinen Herkunftshinweis sehe, verstehe sich von selbst. Allerdings komme es nach der Rechtsprechung darauf an, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende Verwendungsmöglichkeiten gebe, bei denen der Verkehr von einem Herkunftshinweis ausgehe. Bei Dienstleistungen komme eine Verwendung der Marke vor allem im weiteren Kontext ihrer Erbringung, etwa auf Webseiten, in der Werbung, an Geschäftslokalen oder Ähnliches in Betracht. Werde das vorliegend zu beurteilende Zeichen aber prominent und in Alleinstellung verwendet, habe der Verkehr keinen Anlass, hierin einen Hinweis auf Eigenschaften der Dienstleistungen zu sehen. Aus diesen Gründen folge zugleich, dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt sei. Die Aufforderung, sein eigener Makler zu sein, sei keine Eigenschaft der fraglichen Dienstleistungen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 7. Juni 2021 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 23. März 2023 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 23. März 2023 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. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

### **BeYourMakler**

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 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 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; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - 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, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 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 GRUR 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 solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen - wie die angemeldete - sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortzeichen zu behandeln. Sie unterliegen, worauf die Anmelderin hingewiesen hat, keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keinen phantasievollen Überschuss aufweisen oder einen selbständig schutzfähigen Bestandteil enthalten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 267 m. w. N.). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen

Herkunftshinweis sieht, wenn sie eine bloße Werbefunktion ausüben, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 271 ff.; EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 34 f. - Das Prinzip der Bequemlichkeit; GRUR 2010, 228 Rn. 37 f. - Vorsprung durch Technik). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen Denkprozess auslösen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 - Vorsprung durch Technik; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 279), wobei Kürze, Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortfolge wesentliche Indizien für die Bejahung der Unterscheidungskraft sein können.

2. Die beanspruchten Dienstleistungen sprechen sowohl den Fachverkehr als auch den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher an.

3. Das angemeldete Zeichen „BeYourMakler“ besteht aus zwei englischen und einem deutschen Begriff. „Be“ ist die Imperativform des englischen Verbs „to be“ und bedeutet im Deutschen „sei“, während das Personalpronomen „your“ mit „dein“ übersetzt wird (vgl. Online-Wörterbuch LEO unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/be>“ und „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/your>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 23. März 2023). Ein Makler ist eine „Person, die Verkauf, Vermietung“ oder „den Abschluss von Verträgen in verschiedenen Bereichen vermittelt“ (vgl. Duden unter „<https://www.duden.de/rechtschreibung/Makler>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 23. März 2023). Makler handeln gewerbsmäßig. Ihr Honorar wird Provision oder auch Courtage genannt. Die Höhe der Provision wird frei vereinbart und ist für Verkauf und Vermietung unterschiedlich

begrenzt. Schuldner des Provisionsanspruchs sind, falls nicht der Maklervertrag oder ein bestimmter Handelsbrauch etwas anderes bestimmt, nach § 99 HGB beide Parteien des vermittelten Vertrages je zur Hälfte (vgl. Wikipedia unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Makler>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 23. März 2023).

Bei dem in Frage stehenden Zeichen „BeYourMakler“ handelt es demnach um die Aufforderung „Sei Dein Makler“. Sie ist entgegen der Ansicht der Anmelderin für die angesprochenen Fach- und Endverbraucherkreise leicht verständlich, zumal sie sich aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes und dem bekannten deutschen Wort „Makler“ zusammensetzt.

4. Unter Zugrundelegung dieses Aussagegehalts vermittelt es die eindeutige, den Adressaten direkt ansprechende Botschaft, alle angemeldeten Dienstleistungen ohne die Vermittlung eines Maklers und damit ohne Entrichtung einer hierfür anfallenden Provision in Anspruch zu nehmen.

Insbesondere Versicherungen, Geldanlagen, Darlehen und Immobilien, die Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36 „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ sind, werden zumeist über Makler vertrieben, die häufig Angebote verschiedener Wettbewerber unterbreiten. Zudem können auch die damit zusammenhängenden „Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen“ der Klasse 37 vermittelt werden, um beispielsweise Immobilien in einen vom Käufer bzw. Mieter gewünschten Zustand zu versetzen. Des Weiteren werden auch Werbedienstleistungen der Klasse 35 vermarktet, um den Kunden mit dem passendsten Werbepartner zusammenzubringen. In Betracht kommt auch das Makeln von Tätigkeiten im Bereich der Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung sowie der damit zusammenhängenden Büroarbeiten (Klasse 35). Gerade in Fällen, in denen ein Unternehmensinhaber sich aus dem

laufenden Geschäft zurückziehen, aber das Unternehmen noch nicht verkaufen will, bietet es sich an, eine dritte Person mit der Unternehmensführung zu betrauen. Da es sich hierbei um eine sehr verantwortungsvolle und größte Zuverlässigkeit erfordernde Tätigkeit handelt, bedarf es einer sorgfältigen Auswahl unter mehreren Bewerbern, die von einem Makler benannt werden können.

Da sich auch die angemeldeten Dienstleistungen durch Provisionen nicht unerheblich verteuern, ist ihre Inanspruchnahme ohne Einschaltung eines Maklers beispielsweise durch direkte Anfrage bei den jeweiligen Anbietern eine für die Kunden interessante Alternative. Das Anmeldezeichen fordert dazu auf, von dieser Gebrauch zu machen. Es handelt sich hierbei um eine kurze und gut erfassbare Handlungsanleitung, die entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin keine analysierende Betrachtungsweise voraussetzt.

5. Ausschließlich werbemäßigen Aufforderungen zu einem bestimmten Verhalten des angesprochenen Kunden - insbesondere zum Erwerb einer Ware oder zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung - fehlt in der Regel das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, da sie nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen verstanden werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 292). Dies ist auch vorliegend der Fall.

Zur Auffassung der Anmelderin, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, 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, 13. Auflage, § 8 Rn. 200). Das damit zu fordernde Mindestmaß an Unterscheidungskraft kommt dem Anmeldezeichen angesichts seines engen Sachbezugs zu den beanspruchten Dienstleistungen nicht zu. Es kann auch nicht damit begründet werden, dass sich das in Rede stehende Zeichen aus den englischen Wörtern „BeYour“ und dem deutschen Wort „Makler“ zusammensetzt. Kombinationen von Begriffen unterschiedlicher, insbesondere im Inland geläufiger Sprachen sind nämlich werbeüblich (vgl. beispielhaft BPatG 25 W (pat) 503/19 - MyMode). Auch die Zusammenschreibung der einzelnen Wörter des Anmeldezeichens ist nicht ungewöhnlich. Zudem bleiben sie als solche aufgrund ihrer Binnengroßschreibung weiterhin gut erkennbar.

6. Auch der Hinweis der Anmelderin, dass es im Zusammenhang mit den Dienstleistungen Verwendungen des Zeichens beispielsweise auf Webseiten, in der Werbung oder an Geschäftslokalen geben könne, die von den angesprochenen Verkehrskreisen in der Regel als herkunftshinweisend angesehen würden, führt nicht zu einer anderen Einschätzung. Denn nach Auffassung des Senats wird das Anmeldezeichen unabhängig von der Art seiner Verwendung in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst. Gegenstand des von der Beschwerdeführerin angesprochenen Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 30. Januar 2020, veröffentlicht u. a. in GRUR 2020, 411, war das Zeichen „#darferdas?“, das in verkürzter Form ein Diskussionsthema benennt bzw. eine Aufforderung zu einer Diskussion beinhaltet. Vorliegend handelt es sich jedoch um eine imperativische Sachangabe, die losgelöst von ihrer Verwendung im Kontext der hier zu betrachtenden Dienstleistungen die gleiche (beschreibende) Aussage „Sei Dein Makler“ vermittelt. Zudem ist auch unter Berücksichtigung der eben genannten Rechtsprechung der Grundsatz zu beachten, dass außerhalb des Registers liegende Umstände, zu denen die konkrete Verwendung eines angemeldeten Zeichens gehört, bei der Prüfung seiner

Schutzfähigkeit grundsätzlich unberücksichtigt bleiben (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 29/19 - Mädelsabend; 25 W (pat) 567/19 - Studentenfutter; 25 W (pat) 561/19 - Glücksherzen; 29 W (pat) 9/18 - Muster).

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

**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.