



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 528/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 009 387.0**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe am 10. Juli 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Am 16. Februar 2010 hat die Anmelderin die Wortmarke

## **ETHIKBANK**

angemeldet für folgende Dienstleistungen:

Klasse 36:

Bankgeschäfte für ethische Geldanlagen, Sparkassengeschäfte für ethische Geldanlagen, finanzielle Beratung für ethische Geldanlagen, Vergabe von Darlehen, Erteilung von Finanzauskünften für ethische Geldanlagen, Finanzierungen, Kreditvermittlung, Finanzanalysen, Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds für ethische Geldanlagen, Ausgabe von Reiseschecks, Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke, finanzielle Förderung, Beleihen von Gebrauchsgütern, Börsenkursnotierung, Übernahme von Bürgschaften, Kautionen, Effektengeschäfte, Factoring, finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten), Geldwechselgeschäfte, Investmentgeschäfte für ethische Geldanlagen, Gewährung von Teilzahlungskrediten für ethische Geldanlagen, Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten, Ausgabe von Kreditkarten, Leasing, Lombardgeschäfte, Scheck-

prüfung, Vermögensverwaltung durch Treuhänder, Vermögensverwaltung, Depotverwahrung von Wertsachen.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 31. März 2011 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Ansicht, dass dem Zeichen die Unterscheidungskraft fehle, weil es verständlich auf ein Bankhaus hinweise, das sein Handeln ethisch ausrichte. Der Begriff „Ethikbank“ werde daher auch umfassend als Gattungsbegriff zur Bezeichnung eines Banktyps benutzt. In Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bezeichne der Hinweis auf einen bestimmten Banktyp zugleich auch ein Merkmal der Dienstleistung selbst. Die Voreintragungen seien nicht bindend und zudem größtenteils nicht vergleichbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dass die Verwendung des beanspruchten Zeichens als Gattungsbegriff durch Journalisten nichts über das Verkehrsverständnis der angesprochenen Kunden besage. Zudem sei der sicherste Schutz gegen eine Monopolisierung des Zeichens „Ethikbank“ durch Dritte der Erwerb eines eigenen Kennzeichnungsrechts für die Markenmelderin. Ergänzend verweist die Anmelderin auf verschiedene Voreintragungen beim DPMA und beim HABM.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Mit Schreiben vom 4. Juni 2012 hat der Senat die Anmelderin auf die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG hingewiesen. Hierzu hat sie Stellung genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, aber erfolglos.

Der Anmeldung stehen Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen, weshalb das Amt die Eintragung nach § 37 MarkenG zu Recht abgelehnt hat.

### 1.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680

(Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

**b)** Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Hier richten sich sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 sowohl an Fachverkehrskreise in der Finanzwirtschaft als auch an Endverbraucher. Auszugehen ist dabei vom normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen/Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 30 ff.).

**c)** Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Marke darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage nicht durch eine Registereintragung monopolisiert werden. Dem kann die Anmelderin selbstverständlich nicht entgegenhalten, dass sie eine Eintragung für sich beanspruche, um eine Monopolisierung durch Dritte zu verhindern.

Das begehrte Wortzeichen setzt sich aus den Begriffen „Ethik“ und „Bank“ zusammen. Mit dem Begriff „Ethik“ werden vor allem allgemein gültige Normen und Maximen der Lebensführung, die sich aus der Verantwortung gegenüber anderen herleiten, bezeichnet. Mit „Bank“ wird ein Bankhaus, Geld- oder Kreditinstitut bezeichnet.

Bei der Beurteilung einer Wortzusammensetzung ist zu berücksichtigen, wie die Gesamtaussage der zusammengesetzten Wortbestandteile verstanden wird. Die

Gesamtaussage kann von den Einzelbestandteilen abweichend aufgefasst werden, wenn es sich um eine Wortneubildung handelt und zwischen der Wortneubildung und deren einzelnen Bestandteilen - z. B. aufgrund einer ungewöhnlichen Kombination in Bezug auf die Waren - ein Unterschied entsteht, der über die bloße Summenwirkung hinausgeht (Ströbele/Hacker, 10. Auflage, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Rd. 139 ff.; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 37) - BIOMILD; BGH GRUR 2008, 71 (Nr. 13) - VISAGE). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Die Wortzusammensetzung weist vielmehr, wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt, lediglich darauf hin, dass es sich um eine Bank handelt, die sich ethischen Grundsätzen oder Zielen verpflichtet fühlt, bzw. ihr Handeln an diesen orientieren wird, und geht damit nicht über die Summe der Einzelelemente der Wortkombination hinaus.

Im Hinblick auf die begehrten Finanzdienstleistungen der Klasse 36 ergibt sich damit für den angesprochenen Verkehr ohne weiteres die verständliche Sachaus-sage dahingehend, dass die Finanzdienstleistungen von einer nach ethischen Grundsätzen handelnden Bank erbracht werden. Mit einer entsprechenden Sachbedeutung wird der Begriff „Ethikbank“ auch bereits umfassend in verschiedenen Artikeln benutzt, was von der Markenstelle hinreichend belegt worden ist:

- „... Ethikbanken legen ihr Geld nur bei ökologisch und auch ökonomisch sinnvollen Fonds an“.
- „Ethikbanken jubeln über Kundenansturm“
- „Wie Umwelt- und Ethikbanken arbeiten“
- „Ethikbanken haben großen Zulauf“
- „Ethikbanken Gute Geschäfte mit dem Gutmenschentum“
- „Ethikbanken Gewinner der Finanzkrise“
- „Sogenannte Ethikbanken versprechen ja unheimlich viel“
- „Ethikbanken verbinden Rendite und gesellschaftliches Engagement“
- „Ethikbanken liegen im Trend“
- „Ethikbanken auf Wachstumskurs“

- „Liste der Ethikbanken ergänzt“
- „Ethikbanken auf dem Prüfstand“.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin belegt die Benutzung des Zeichens durch Journalisten hinreichend, dass der Begriff auch von den angesprochenen Lesern und Kunden der Finanzdienstleistungen dahingehend verstanden wird, dass die von einer solchen Bank zu erbringenden Finanzdienstleistungen an ethischen Grundsätzen ausgerichtet sind. Im Übrigen zeigt auch das von der Anmelderin selbst vorgelegte Verzeichnis, dass es üblich geworden ist, Finanzdienstleistungen an ethischen Grundsätzen auszurichten, z. B.: „Bankgeschäfte für ethische Geldanlagen, finanzielle Beratung für ethische Geldanlagen“.

Zudem handelt es sich bei den begehrten Finanzdienstleistungen um Leistungen, bei denen die „Person“ des Dienstleistungsanbieters eine wesentliche Rolle spielt. Durch den Hinweis auf einen bestimmten Banktypus, der die Dienstleistung erbringt, wird daher zugleich ein Merkmal der Dienstleistung selbst bezeichnet (ebenso BPatG 33 W (pat) 137/09 - National-Bank; BPatG 33 W (pat) 142/98 - Bayern-Bank; vgl. EuG Urteil v. 8. Juli 2004 T-270/02 - bestpartner).

Im Übrigen steht dem Eintragungshindernis auch nicht entgegen, dass dem Begriff „Ethikbank“ kein feststehender Bedeutungsinhalt zugeordnet werden kann. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe setzt nämlich nicht voraus, dass die Bezeichnung bereits feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 14, 15) - SPA II). Der Umstand, dass es sich um eine Aussage handelt, die das dahinter stehende Leistungsangebot nicht im Einzelnen konkretisiert, steht ihrem Verständnis als reine Sachangabe daher nicht entgegen (BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 17) - My World). An einem beschreibenden Charakter ändert sich daher nicht deshalb etwas, weil Produktmerkmale nicht konkret präzisiert werden (vgl. EuG GRUR Int. 2003, 834 - BEST BUY, bestätigt durch EuGH GRUR Int. 2011, 255; EuG GRUR Int. 2004,

951 - bestpartner; EuG GRUR Int. 2005, 905 (Nr. 63 bis 66) - Top; BPatG MarkenR 2007, 351 - Topline; EuG T-373/07 - PrimeCast).

Vor diesem Hintergrund ist es auch unerheblich, dass es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare, neue Wortkombination handelt. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass der verständige Durchschnittsverbraucher es gewöhnt ist, mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die in ihrer sprachlichen oder grammatikalischen Ausgestaltung oder Zusammensetzung nicht unmittelbar zum deutschen Sprachschatz zählen, sondern den in der Werbesprache üblichen Darstellungen, wie z. B. Zusammenschreibungen oder Abkürzungen, folgen. Gleichwohl nimmt der Durchschnittsverbraucher durch derartige prägnante Formulierungen sachbezogene Informationen auf (BGH MarkenR 2012, 26 (Nr. 13) - Rheinpark-Center Neuss).

Im Übrigen kommt es im Rahmen von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht darauf an, ob das Zeichen auch eine mögliche andere Bedeutung haben könnte. Der Umstand, dass das beanspruchte Zeichen neben dem dargelegten Inhalt auch andere Deutungen zulassen könnte, vermag das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu überwinden. Das Eintragungshindernis besteht vielmehr schon dann, wenn nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten einen beschreibenden Inhalt hat (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - Biomild).

## **2.**

Dem begehrten Zeichen fehlt im Hinblick auf die beanspruchten Waren auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn das angesprochene Publikum wird ihm insoweit nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

**a)** Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unter-

nehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - COMPANYLINE).

**b)** Soweit ein Zeichen, Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, fehlt ihm regelmäßig die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). Im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen wird der Verkehr dem Zeichen daher schon wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage keinen Herkunftshinweis entnehmen.

**3.**

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis). Die Frage der Schutzzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Eine widersprüchliche Rechtsprechungspraxis der Gerichte ist im Übrigen nicht erkennbar. Vielmehr sind auch ähnliche Zeichen wie z. B. „Ökobank“ (BPatG 33 W (pat) 161/98 oder „Nationalbank“ (BPatG 33 W (pat) 137/09) zurückgewiesen worden.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI