



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 10/15

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27. März 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 068 765.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2014 und vom 29. Oktober 2014 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 41 „Erziehung“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort- und Buchstabenkombination

EB Evangelische Bank

ist am 13. Dezember 2013 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;
Immobilienwesen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten;
kulturelle Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2013 068 765.5 geführte Anmeldung bzw. die Erinnerung mit den Beschlüssen vom 30. April 2014 und vom 29. Oktober 2014 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Buchstaben- und Wortkombination als eine allgemeine Bezeichnung (irgendeiner) evangelisch geprägten Bank verstanden werde. Tatsächlich gebe es in Deutschland 15 kirchliche Geldinstitute, die über eine Banklizenz verfügten. Das angemeldete Zeichen habe damit lediglich eine beschreibende Bedeutung und sei ein betriebsneutraler Hinweis auf eine bestimmte Eigenschaft der beanspruchten Dienstleistungen. Auch die vorangestellten Buchstaben „EB“ könnten die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen. Die Buchstabenfolge erläutere lediglich die nachfolgenden Worte. So solle die Wahrnehmung der Wortfolge und die Erinnerung an diese erleichtert werden. Die beanspruchten Dienstleistungen könnten von einer Bank erbracht werden bzw. für eine Bank bestimmt sein. Die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen würden sich im Hinblick auf die dort angemeldeten Zeichen sowie die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von dem hier vorliegenden Antrag auf Eintragung deutlich unterscheiden.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer Beschwerde gegen die vorgenannten Beschlüsse die Auffassung, dass bei der Feststellung der Unterscheidungskraft grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen sei und unter diesem Gesichtspunkt ein Schutzhindernis nicht bestehe. Das angemeldete Zeichen habe jedenfalls keinen unmittelbar beschreibenden Charakter. Es diene in der konkreten Form als namensmäßige Kennzeichnung der Anmelderin selbst und grenze sie von anderen Banken ab. Damit diene die Bezeichnung als betrieblicher Herkunftshinweis. Aus der Tatsache, dass es auch noch andere konfessionell geprägte Banken gebe, könne nicht abgeleitet werden, dass es sich bei dem Zeichen um den Hinweis auf irgendein protestantisches Kreditinstitut handle. Bei Banken sei der Verkehr daran gewöhnt, in der Kombination eines Adjektivs bzw. der Bezeichnung einer Region mit dem Wort „Bank“ einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen (z. B. „D...-

...“ oder „D1...“). Zudem sei zwischen den einzelnen Dienstleistungen zu differenzieren. Ein eindeutiger beschreibender Charakter der Buchstaben- und Wortkombination sei im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht erkennbar. Dies gelte insbesondere für die Dienstleistungen der Klasse 41. Auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 bedürfe es mehrerer gedanklicher Schritte, um hier zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den genannten Dienstleistungen einen relevanten Sinnzusammenhang herzustellen. Zudem richteten sich diese Dienstleistungen nur an die Fachkreise, die ein hohes Maß an Aufmerksamkeit aufbringen würden. Da die Buchstaben- und Wortkombination die Art, Beschaffenheit, Menge etc. der beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibe, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Jedenfalls sei ein entsprechendes, mögliches Freihaltebedürfnis vom DPMA nicht dargelegt worden.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2014 und vom 29. Oktober 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin, den Ladungszusatz des Senats im Parallelverfahren 25 W (pat) 120/14 vom 24. November 2016 einschließlich der Rechercheergebnisse und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Der angemeldeten Buchstaben- und Wortkombination fehlt mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistung die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops) bzw. die für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Zumindest unter dem letzten Gesichtspunkt fehlt dem angemelde-

ten Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen - die Unterscheidungskraft.

Die angemeldete Buchstaben- und Wortkombination setzt sich aus zwei ohne weiteres verständlichen und gebräuchlichen Begriffen der deutschen Sprache und dem entsprechenden Akronym zusammen, das den Wörtern vorangestellt ist. Die einzelnen Begriffe sind sinnvoll aufeinander bezogen und beschreiben ein Geldinstitut (Bank), dessen Eigentümer/Träger eine evangelische Institution ist bzw. das mit einer solchen evangelischen Gemeinschaft in irgendeiner Form verbunden ist bzw. sich mit ihr verbunden fühlt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kirchen bzw. Glaubensgemeinschaften Banken bzw. Geldinstitute betreiben. Entsprechende Bankinstitute gibt es in nicht geringer Anzahl, so dass der Verkehr an die Existenz konfessionell geprägter bzw. mit Konfessionsgemeinschaften verbundener Banken gewöhnt ist (auf die mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 24. November 2016 übersandten Rechercheergebnisse des Senats wird insoweit Bezug genommen). Das Adjektiv „evangelisch“ bezeichnet neben den verschiedenen evangelischen Landeskirchen auch Freikirchen und evangelikale Religionsgemeinschaften. Es ist insoweit ein sachlicher Hinweis darauf, dass entsprechende Kirchen oder religiöse Vereinigungen unter der Bezeichnung „evangelische Bank“ ein Bankhaus in Deutschland betreiben oder mit entsprechend bezeichneten Banken Verbindungen aufweisen. Aus diesem Grund ist die mögliche Anzahl evangelischer Banken in Deutschland unbeschränkt. Die Unterscheidungskraft eines entsprechenden Zeichens kann jedoch nur bejaht werden, wenn der Verkehr in der (beschreibenden) geschäftlichen Bezeichnung in Verbindung mit einer geographischen Angabe aufgrund der Verkehrsgewohnheiten eine eindeutige betriebliche Herkunftsangabe erkennt (BGH GRUR 2017, 186, Rn. 33/36 – Stadtwerke Bremen).

Zutreffend hat das DPMA darauf hingewiesen, dass auch die der Wortkombination „Evangelische Bank“ vorangestellte Buchstabenfolge „EB“ die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen kann. Buchstabenfolgen bzw. Buchstabenkombinationen sind grundsätzlich markenfähig und weisen als Marken im Regelfall normale Kennzeichnungskraft auf, wenn keine konkreten Anhaltspunkte für eine Schwächung der Unterscheidungskraft bestehen (BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe „Z“; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX). Das Fehlen der Unterscheidungskraft ist im Einzelfall und unter Berücksichtigung der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen, wobei zur Verneinung der Unterscheidungskraft konkrete Feststellungen erforderlich sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl., § 8 Rn. 200). Vorliegend ist die Buchstabenfolge für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres erkennbar lediglich das Akronym der nachfolgenden beschreibenden Begriffe „Evangelische Bank“, so dass der Verkehr auch in der Buchstabenkombination keinen Herkunftshinweis erkennen wird (EuGH, Urteil vom 5. März 2012, Az. ... und ..., Rn. 40).

Soweit die Anmelderin vorbringt, dass der Verkehr daran gewöhnt sei, dass die Unternehmenskennzeichen von Bankinstituten häufig durch eine Kombination von allgemein verwendbaren Adjektiven, insbesondere regionaler Bezeichnungen, mit dem Begriff „Bank“ gebildet würden, gibt dies zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Die von der Anmelderin beschriebene Gewohnheit nimmt ganz wesentlich auf die regionale Herkunft bzw. auf die geographische Lage des ursprünglichen Geschäftslokals bzw. Bankhauses im Wortsinne Bezug. So ist z. B. die (nicht mehr existente) „D...“ nach dem Stammsitz des Instituts in D1... benannt worden. Ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug kann aber insbesondere auch zwischen den Bezeichnungen von Verkaufs- und Vertriebsstätten bzw. von Angebotsstätten und den dort vertriebenen Produkten gegeben sein. Zwar handelt es sich bei solchen Bezeichnungen eigentlich nicht um beschreibende Angaben i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da sie nicht der unmittelbaren Beschreibung der dort hergestellten oder vertriebenen

Waren bzw. angebotenen Dienstleistungen dienen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Tz. 15 - HOUSE OF BLUES). Daraus folgt aber noch nicht, dass solche Bezeichnungen Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweisen. Insofern ist nämlich zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen ist, denen der Verkehr für die fraglichen Produkte einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - BIOMILD). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an hinreichender Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die beanspruchten Produkte selbst nicht unmittelbar beschreiben, durch die aber ein enger beschreibender Bezug hierzu hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Produkte sieht (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2008, 1093, Rn. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Nicht anders verhält es sich bei der vorliegenden Marken Anmeldung. Wie oben dargelegt, wird der Verkehr wegen der Gewöhnung an kirchlich/religiös geprägte Geldinstitute und der theoretisch unbegrenzten Zahl evangelischer Banken in Deutschland in dem Zeichen lediglich Hinweise auf den Tätigkeitsort und die konfessionelle Ausrichtung der Bank sehen, aber keine eindeutige, die Herkunft der Dienstleistungen kennzeichnende Bezeichnung.

Im Übrigen führt auch der Umstand, dass die angemeldete Buchstaben- und Wortkombination sich als Unternehmenskennzeichen eignen dürfte, zu keiner anderen markenrechtlichen Beurteilung. Angesichts der unterschiedlichen Funktionen von Unternehmenskennzeichen und Marken kann die namensmäßige Unterscheidungskraft nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nicht mit der konkreten Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gleichgesetzt werden. Insofern sind an die Unterscheidungskraft von Unternehmenskennzeichen geringere An-

forderungen zu stellen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 5 Rn. 38 ff.).

2. Das vorbezeichnete Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG betrifft zunächst unmittelbar die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 „Finanzwesen und Geldgeschäfte, Versicherungswesen und Immobilienwesen“, die regelmäßig von Banken angeboten oder zumindest vermittelt werden. Zwischen allen weiteren beanspruchten Dienstleistungen, für die die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen worden ist, besteht ein hinreichend enger, die Unterscheidungskraft ausschließender beschreibender Bezug, weil diese Dienstleistungen im Bereich des Bankenwesens eine maßgebliche Rolle spielen oder sich mit Bankdienstleistungen im weitesten Sinne beschäftigen, auch insoweit, als sie spezifisch für Banken erbracht werden. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 sind Banken mit eigenen Einrichtungen für Aus- und Weiterbildung, aber auch als Sponsoren und Veranstalter von kulturellen Veranstaltungen wie Vernissagen oder Konzerten tätig. Nur im Bereich der Erziehung treten Banken nicht in dieser Art und Weise in Erscheinung.

3. Im Übrigen spricht viel dafür, dass im Umfang der Beschwerdezurückweisung auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Eintragung des angemeldeten Zeichens im oben dargelegten Umfang entgegensteht. In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sind allgemeine Waren- und Dienstleistungsanbieterangaben (d. h. solche, die nur aus allgemeinen geografischen, anderen sachbezogenen und/oder gruppenspezifischen Angaben ohne weitere kennzeichnende Bestandteile bestehen) teilweise als freihaltungsbedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. dazu aus jüngerer Zeit z. B. Beschluss vom 9. Juli 2013, 24 W (pat) 524/11 – H... GmbH; Beschluss vom 17. April 2013, 29 W (pat) 563/12 – G... und Beschluss vom 22. März 2012, 30 W (pat) 73/11 – H...) und

teilweise als nicht unterscheidungskräftig beurteilt worden (vgl. z. B. Beschluss vom 27. November 2014, 30 W (pat) 518/13 – r... und Beschluss vom 24. April 2014, 25 W (pat) 538/12 – H... die vorstehend genannten Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Der Bundesgerichtshof hat in seiner jüngeren Rechtsprechung, eine Tendenz erkennen lassen, das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - ähnlich wie dies anerkannterweise beim Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft seit langem der Fall ist - eher weiter zu ziehen und darunter nicht mehr nur Angaben zu subsumieren, die sich auf Umstände beziehen, welche die Ware oder Dienstleistung unmittelbar betreffen, sondern darüber hinaus auch solche Angaben als beschreibend anzusehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt werden kann (vgl. dazu BGH GRUR 2012, 272, Rn. 14 – R..., siehe dazu im Übrigen auch die mit dem vorliegenden Fall von der Konstellation überaus vergleichbare Fallgestaltung in BGH GRUR 2012, 276 – I... e.V.). Im Ergebnis kann die Frage des Freihaltungsbedürfnisses insoweit aber offen gelassen werden, nachdem hinsichtlich des überwiegenden Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen schon das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft einer Eintragung entgegensteht und es keinen Anlass gibt, im Hinblick auf ein mögliches Freihaltebedürfnis die Schutzunfähigkeit des Zeichens hinsichtlich der einzelnen Waren und Dienstleistungen anders abzugrenzen.

Die Beschwerde der Anmelderin war nach alledem teilweise zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdeführerin 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

Hu