



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 573/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. September 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 002 460.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

SPLITCOIN

ist am 1. Februar 2018 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 14:

Barren aus Edelmetall; Edelmetalle; Medaillen; Medaillen aus Edelmetall; Münzen;

Klasse 36:

Abwickeln von Devisengeschäften; Abwicklung von Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten; Abwicklung von Zahlungen über eine Webseite; Abwicklung von Zahlungsanweisungen; Ausgabe von Bargeld; Ausgabe von Geldgutscheinen; Ausgabe von Wert- und Gutscheinkarten; Auszahlung von Bargeld; automatisierte Geldausgabe; Bankdienstleistungen; Bankdienstleistungen für den elektronischen Kapitaltransfer; computergestützter Geldtransfer;

Klasse 38:

Bereitstellen eines Benutzerzugangs zu Internet-Plattformen; Bereitstellung des Datenzugangs über das Internet; Bereitstellung des Zugangs zu einem elektronischen Netz zur Online-Informationsrecherche; Bereitstellung des Zugriffs auf Kommunikationsnetzwerke über Computer; Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken; computergestützte Datenfernübertragung; Datenfernübertragung; Dienstleistungen für die Kommunikation auf elektronischem Wege; elektronische Datenaustauschdienste; elektronische Mitteilungsübertragung; Kommunikationsdienste für den Zugriff auf Datenbanken.

Mit Beschluss vom 20. August 2018 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2018 002 460.9 geführte Anmeldung für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung bestehe aus den englischen Begriffen „*split*“ mit der verblichenen Bedeutung von „etwas spalten, aufteilen“ oder als Substantiv mit der Bedeutung von „Aufteilung, Aufspaltung“ bzw. als Adjektiv im Sinn von „gespalten, zweigeteilt, zweiteilig“ und „*coin*“ im Sinn von „Münze, Geldstück“ oder als Begriff für die virtuelle Währung „Bitcoin“. In der Gesamtheit komme dem Zeichen „SPLITCOIN“ folglich die Bedeutung von „*gespaltene, zweigeteilte, zweiteilige Münze, Geldstück*“ zu. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die Wortmarke in Bezug auf die angemeldeten Waren der Klasse 14 lediglich als einen beschreibenden Hinweis dergestalt auffassen, dass es sich um Münzen oder Geldstücke handle, die wegen ihrer Form oder ihres Aussehens als gespalten, zweigeteilt oder zweiteilig bezeichnet würden. Eine dementsprechende beschreibende Verwendung der Bezeichnung sei durch die Ergebnisse einer Internetrecherche belegt. Der Einwand der Anmelderin, wonach die Bezeichnung nur für Münzen, die im Zusammenhang mit Zaubertricks verwendet würden, gebräuchlich sei und dass es sich dabei um Waren in der (nicht beanspruchten) Klasse 28 handle, ändere nichts an dem Umstand der spontanen Verständlichkeit als Sachangabe. Zudem seien auch andere nicht für Zahlungszwecke bestimmte Münzen der Klasse 14 zugeordnet. Hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen ergebe sich aus dem Zeichen „SPLITCOIN“ eine andere Sachbedeutung. Im Finanzwesen sei der Begriff „*Split*“ ein üblicher Fachbegriff für die Aufteilung eines Wertpapiers. So komme es bei einem Aktiensplit beispielsweise zu einer Aufspaltung von einer kleinen Menge Aktien mit hohem Wert in eine große Menge Aktien mit geringerem Wert, wobei das Gesamtvolumen des Wertes gleichbleibe. Durch einen so genannten Aktiensplit könne beispielsweise die Attraktivität von Aktien am Geldanlagemarkt erhöht werden. Im Zusammen-

hang mit dem Begriff „Coin“ als gebräuchliche Bezeichnung einer Einheit einer digitalen Währung könne sich somit ein Sachhinweis darauf ergeben, dass eine Aufspaltung einer virtuellen Währung nach Art eines Aktiensplits angeboten werde, wobei eine Erhöhung der Zahl der Coins vorgenommen werde, der Gesamtwert der erzeugten Coins aber gleich bleibe. Die Finanzdienste der Klasse 36 könnten einen solchen Split der Coins erbringen, diesen bezwecken, auf diesem basieren oder ihn thematisieren. Ein solcher Splitcoin, also ein Split virtueller Währungen werde über die entsprechenden Telekommunikationswege abgewickelt. Die Teilnehmer der virtuellen Währung kommunizierten über Peer-to-Peer-Rechner in Kommunikationsnetzwerken. Die Zugänge zu solchen Netzwerken würden mittels der Dienstleistungen der Klasse 38, der Bereitstellung von Zugängen und Zugriffen auf Netzwerke, Plattformen zur Verfügung gestellt und entsprechende Datenübertragungsdienste würden zwischen den Teilnehmern solcher Netzwerke erbracht.

Der Einwand der Anmelderin, wonach die angemeldete Marke die Wiedergabe in Großbuchstaben als SPLITCOIN, nicht aber in der Schreibweise „split coin“ sei, sei insoweit nicht zielführend, als diese nur geringfügige Abweichung ein werbeübliches Gestaltungsmittel und so minimal sei, dass dies nicht vom Sachhinweis wegführe. Auch wenn es sich in der konkreten Schreibweise um eine Wortneuschöpfung handeln möge, sei sie, wie die bereits gängigen Bezeichnungen wie „split attention, split decision, split personality, split tongue“ zeigten, sprachüblich gebildet. Der angemeldeten Bezeichnung fehle die erforderliche Unterscheidungskraft und die Marke sei daher von der Eintragung auszuschließen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie bringt vor, bei „SPLITCOIN“ handle es sich um ein Kunstwort, das zunächst Verwunderung hervorrufe. Soweit die angesprochenen Verkehrskreise die Marke als „*brechbare Münze*“ wahrnehmen würden, führe dies zur Verwirrung, weil eine Münze massiv ausgebildet sei. Soweit es brechbare Münzen als Zaubertrickmünzen tatsächlich gebe, sei jedenfalls der Begriff des „SPLITCOIN“ dafür – bis auf eine Bezeichnung für die Utensilien für einen Zaubertrick – neu. Die Zaubermünzen seien aber keine

echten Münzen und als Kinderspielzeug in die Klasse 28 einzugruppieren. Damit seien aber nicht die in der Klasse 14 angemeldeten Waren betroffen.

Was den Hinweis der Markenstelle auf den Begriff des Aktiensplits angehe, so sei eine Verbindung zwischen einem Aktiensplit und dem Begriff eines „SPLITCOIN“ nicht sinnvoll. Denn es gebe Münzen mit einem Wert vor und nach einem Split, nicht aber solche während eines Splits. Es könne daher keine Aktien geben, die „Split“ im Namen tragen würden, auch gebe es keine Münzen, die einem immer wiederkehrenden Split unterlägen.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36 und 38 sei eine Beschreibung durch „SPLITCOIN“ nicht nachvollziehbar und die Bezeichnung ungewöhnlich, so dass sie insoweit problemlos als Unternehmenshinweis aufgefasst werde.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 20. August 2018 aufzuheben.

Die zudem in den Schriftsätzen vom 9. Januar 2019 und vom 6. September 2019 gestellten Hilfsanträge, mit denen auf Teile der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hilfsweise verzichtet werden sollte, hat die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 10. September 2019 nicht mehr weiterverfolgt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den mit der Ladung der Anmelderin erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen vom 24. Juli 2019, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „SPLITCOIN“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke 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 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf, 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). 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, Urteil vom 12. September 2019, Rn. 20 #darferdas? – öffentlich zugänglich über die Homepage des Gerichts curia.europa.eu; GRUR 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 - 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). 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 dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

Die angemeldete Marke enthält den ursprünglich zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortbestandteil „Split“ mit der verblichenen Bedeutung von „(auf)teilen, spalten“, als Substantiv mit der Bedeutung von „Spalt, Spaltung, Riss, Teilung“ und als Adjektiv für „gespalten, (zwei)geteilt, rissig, gesplittet“. Dieser Begriff ist den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen inländischen Verkehrskreisen, zu denen vorliegend auch die Endverbraucher gehören, durch die Verwendung des Wortes „Split“ für die Aufteilung von Aktien in neue Aktien mit kleinerem Nennwert und des Verbs „splitten“ für „teilen, aufteilen“ in der deutschen Sprache problemlos geläufig (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Auflage 2006; siehe auch den steuerrechtlichen Begriff des „Ehegattensplitting“). Der weitere Bestandteil der angemeldeten Wortkombination „-coin“ wird sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache als Kurz-

form für eine mögliche (virtuelle) Währung (sog. Kryptowährung) verwendet (vgl. Anlagen 1 bis 3 der mit dem Ladungszusatz vom 24. Juli 2019 der Anmelderin übermittelten Rechercheunterlagen).

Die Wortkombination „split coin“ findet sich einmal bereits als solches für die Bezeichnung einer „gesplitteten Münze“, mit Hilfe derer im Rahmen von Zaubertricks „echte“ Münzen vermeintlich „aufgeteilt“ werden (siehe hierzu die Nachweise der Markenstelle in der Beanstandung vom 15. März 2018). Zum anderen ist im Zusammenhang mit der Aufspaltung oder auch der Abspaltung von Bitcoins von einem „split(ing) of (Bit)Coins“ die Rede (vgl. die als Anlagenkonvolute 4 und 5 der Anmelderin mit dem Ladungszusatz übersandten Unterlagen). Anleitungen, wie so genannte Bitcoin wallets (egal aus welchen Gründen) aufgeteilt werden können, sind mit „How to split your coins“, „How to set up a Split bitcoin wallet“ oder „Electron cash works like a charm to split coins“ überschrieben. Nach der entsprechenden Aktion werden die abgespalteten Coins (mit entsprechendem „Wert“) als „Your split coins“ bezeichnet. Im Jahr 2017 erfolgten mehrere Spaltungen der Bitcoins um die Erhöhung des Blockgrößen-Limits von 1 MB auf 8 MB zu erreichen. Eine solche Abspaltung wird in der Regel als „Fork“ bezeichnet, dessen Ergebnis ein „Split der Bitcoins“ (=split coins) darstellt (vgl. die Anlagenkonvolute 4 und 5). Vor diesem Hintergrund kommt der angemeldeten Wortkombination „SPLITCOIN“ auch in der vorliegenden Zusammenschreibung die Bedeutung eines „gesplitteten“ also „geteilten“ bzw. „aufgeteilten“ Coins zu, sei es im Sinn einer echten „gesplitteten Münze“ oder eines virtuellen „Split (Bit)Coins“.

Damit kann es sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 14, die in Form einer Münze vertrieben werden können oder aus denen Münzen gefertigt werden können (so beispielsweise aus Barren aus Edelmetall), bei der Bezeichnung Splitcoin um den Hinweis darauf handeln, dass die entsprechende Münze oder Medaille gesplittet, also geteilt werden kann - sei es auch unter dem Aspekt der Aufteilung der Münze (Medaille) in solche unterschiedlicher Größe oder unterschiedlichen Gewichts. So kann im Bereich der Goldmünzen, die z.B. in verschiedenen Bruchteilen von Unzen angeboten werden (z.B. Krügerland in 1/10

Unze, $\frac{1}{4}$ Unze und $\frac{1}{2}$ Unze und 1 Unze), die Münze (Medaille) mit einem Bruchteil einer Unze durchaus naheliegend als „Splitcoin“ bezeichnet werden. Damit kann die Bezeichnung „splitcoin“ eine Sachangabe in Bezug auf die Art und die Beschaffenheit der Münzen oder Medaillen darstellen. In Bezug auf die Barren aus Edelmetall oder die Edelmetalle kann es sich um einen insoweit gleichermaßen beschreibenden Hinweis auf die zu fertigenden Gegenstände handeln.

Soweit die Dienstleistungen der Klasse 36 betroffen sind, kann sich die Bezeichnung „Splitcoin“ auf die virtuelle Internetwährung und den Split der (Bit)Coins beziehen. Bei den Bitcoins handelt es sich um die Bezeichnung des weltweit führenden virtuellen Zahlungssystems und der Geldeinheit, die dezentral in einem Rechnernetz mit Hilfe eigener Software geschaffen und verwaltet wird. Das Zahlungssystem besteht aus einer Datenbank, der Blockchain, einer Art Journal, in der alle Bitcoin-Transaktionen verzeichnet sind. Jede Transaktion der Geldeinheiten wird mit einer digitalen Signatur versehen und in der Blockchain aufgezeichnet. Die Bitcoins können auch an speziellen, allerdings nicht regulierten Onlinebörsen, der dem Devisenmarkt entspricht, gegen andere Zahlungsmittel ausgetauscht werden. Vor diesem Hintergrund und dem Umstand zunehmender Akzeptanz als Zahlungsmittel können die üblichen klassischen Finanz- und Bankdienstleistungen auch mit Bitcoins als Geldeinheit abgewickelt werden. Insoweit steht der Hinweis auf einen Splitcoin (im Sinn der Aufteilung eines Bitcoin) jedenfalls mit den beanspruchten typischen Finanzdienstleistungen der Klasse 36 in einem engen sachlichen Zusammenhang dergestalt, dass diese im Rahmen einer Abspaltung, eines Splittens der Bitcoins vorgenommen werden können, einen solchen erst ermöglichen oder ein solcher mit deren Hilfe durchgeführt werden kann (siehe hierzu auch das mit dem Ladungszusatz übermittelte Anlagenkonvolut 5 „... Was ist ein Bitcoin? Kryptowährung einfach erklärt/; Bitcoin, ausführliche Informationen aus Wikipedia).

Entsprechendes gilt im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 38, die als Grundlage für das Entstehen und Funktionieren des Bitcoins als Zahlungs-

system zwingend erforderlich sind und in engstem sachlichen Zusammenhang mit einem Splitcoin, also einem System zum Teilen der Coins oder dem Aufteilen der Coins stehen und einen Splitcoin ermöglichen oder zum Inhalt haben können (vgl. die mit dem Ladungszusatz übersandten Rechercheunterlagen Anlagen 5). Denn das System des Bitcoin basiert gerade auf einer von den Teilnehmern gemeinsam verwalteten dezentralen Datenbank, in der alle Transaktionen aufgezeichnet werden (sog. Blockchain). Für das Funktionieren und für die Teilnahme an dem System bedarf es eines Onlinedienstleisters, der diese Funktionalitäten bereitstellt. Damit sind gerade die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38, nämlich das Bereitstellen eines Benutzerzugangs zu Internet-Plattformen, das Bereitstellen des Datenzugangs über das Internet oder des Zugangs zu einem elektronischen Netz zur Online-Informationsrecherche, das Bereitstellen des Zugriffs auf Kommunikationsnetzwerke über Computer, das Bereitstellen des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken sowie die computergestützte Datenfernübertragung unerlässlich um das Funktionieren der virtuellen Währung Bitcoin zu ermöglichen und zu gewährleisten. Um Bitcoininhaber zu werden und das Bitcoin System für Zahlungen nutzen zu können ist eine digitale Brieftasche, ein sogenanntes Wallet, und eine Internetverbindung notwendig. Die virtuellen Geldeinheiten werden in einem Rechnernetz geschaffen und verwaltet. Insoweit bedarf es der beanspruchten Dienstleistungen für die Kommunikation auf elektronischem Wege, der elektronischen Datenaustauschdienste, der elektronischen Mitteilungsübertragung sowie der Kommunikationsdienste für den Zugriff auf Datenbanken der Klasse 38 um das Konzept des Bitcoins zu ermöglichen und zu gewährleisten. Soweit entsprechend ein Split der (Bit)Coins erfolgt, geschieht dies entsprechend unter Zuhilfenahme der oben genannten Dienstleistungen der Klasse 38 (vgl. auch Anlagenkonvolut 5 zu dem so genannten „Fork“ mit Ausführungen zur Abspaltung des Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Private, Bitcoin SV). Insoweit eignet sich die angemeldete Bezeichnung „SPLITCOIN“ als ohne weiteres verständliche Angabe in Bezug auf das Ziel und den Zweck der so bezeichneten Dienstleistungen.

Vor diesem Hintergrund kann der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach es sich bei dem Begriff des „Splitcoins“ um ein ungewöhnliches Kunstwort ohne Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen handele, nicht gefolgt werden.

2. Inwieweit der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit jedenfalls einem Teil der beanspruchten Waren der Klasse 14 als unmittelbar beschreibende Sachaussage auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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

prä