



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 553/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 015 982.2**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Januar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie des Richters kraft Auftrags Staats, LL.M.Eur., beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Zeichen

#### **BonitätsAuskunft**

ist am 24. Juli 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

##### Klasse 36:

Bereitstellung von Finanzauskünften; Bewertung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Privatpersonen; Bewertungen und finanzielle Schätzungen von Vermögen; Dienste zur Wertermittlung in Finanzangelegenheiten; Erteilen von Auskünften über Finanzdienstleistungen; Erteilung von Finanzauskünften; Finanzermittlungsdienste; Finanzielle Bewertung; Finanzinformationsdienste; Finanzrecherchedienste; Nachforschungen in Finanzangelegenheiten; Nachforschungen in Wirtschaftsangelegenheiten [finanziell]; Zurverfügungstellen von Finanzinformationen mit Bezug zur Kreditwürdigkeit von Firmen und Einzelpersonen.

Mit Beschluss vom 22. April 2021 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete Zeichen setze sich sprachüblich aus den Begriffen „Bonität“ und „Auskunft“ zusammen, wobei Ersterer für den (einwandfreien) Ruf einer Person oder Firma im Hinblick auf ihre Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit stehe. Wortzusammensetzungen mit dem nachgestellten Substantiv „Auskunft“, dessen Thema

oder Inhalt das ihm vorangestellte Wort zum Ausdruck bringe, seien den Verkehrskreisen aus Zusammensetzungen wie „Fahrplanauskunft“, „Reiseauskunft“, „Bankauskunft“, „Kreditauskunft“, „Fernsprechauskunft“ oder „Bahnauskunft“ bekannt. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen werde der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen daher lediglich einen beschreibenden Hinweis dahingehend entnehmen, dass diese von einem (beliebigen) Anbieter von Auskünften zur Bonität erbracht werden, solche zum Gegenstand, Thema oder Inhalt haben oder in einem engen sachlichen Bezug zu ihnen stehen. Dass der Begriff „BonitätsAuskunft“ bzw. Bonitätsauskunft bereits in diesem Sinne Verwendung finde, werde durch die dem Beanstandungsbescheid vom 18. August 2020 und dem Zurückweisungsbeschluss beigefügten Internetbelege deutlich. Aus ihnen ergebe sich auch, dass Auskünfte über die Bonität durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Firmen angeboten würden. Den Ausführungen der Anmelderin, der Verkehr verbinde mit dem Begriff „BonitätsAuskunft“ „ohnehin nur die Produkte bestimmter Dienstleister/Auskunftsdateien“ könne daher ebenso wenig beigetreten werden wie der Aussage, dass „die klassischen Bonitätsauskünfte der großen Auskunftsdateien mittlerweile so bekannt sind (und) daher der Begriff für solche Auskünfte auch nicht freihaltebedürftig ist“. Vielmehr verdeutliche die als Anlage in Auszügen beigefügte beispielhafte Internetrecherche, dass der Begriff „Bonitätsauskunft“ lediglich allgemein als Hinweis auf Auskünfte zur Bonität verstanden werde und nicht auf einen bestimmten Anbieter hinweise.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 28. April 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass der Verkehr unter einer „BonitätsAuskunft“ nicht jedwede von einem (beliebigen) Anbieter erteilte Auskunft zur Bonität verstehe. Vielmehr verbinde er mit dem Begriff ganz konkrete Produkte, welche etwa von der SCHUFA oder dritten Auskunfteien kostenpflichtig vertrieben würden. Es handele sich hierbei - wie beispielsweise anhand der SCHUFA-BonitätsAuskunft deutlich werde - um kostenpflichtige, zertifizierte und maßgeschneiderte Auskünfte über die zu einer Person gespeicherten Daten, die für den Nachweis der Bonität gegenüber Dritten verwendet würden. Andere Auskünfte, welche ebenfalls die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit einer Person betreffen könnten, seien vom allgemeinen Begriffsverständnis einer „BonitätsAuskunft“ hingegen nicht mehr erfasst, weil die klassischen „BonitätsAuskünfte“ der großen Auskunfteien mittlerweile so bekannt seien. Daher sei der Begriff für solche Auskünfte auch

nicht freihaltebedürftig. Verstehe der angesprochene Verkehr unter einer „BonitätsAuskunft“ aber ohnehin nur die Produkte bestimmter Dienstleister bzw. Auskunftfeien, dann müsse dieses Verständnis auch im Markenrecht zugrunde gelegt werden. Es sei nicht mehr jedermann darauf angewiesen, das Wort „BonitätsAuskunft“ verwenden zu können. Es genüge, wenn es nur solche Dienstleister verwenden könnten, die die „wahren“ „BonitätsAuskünfte“ erteilen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2021 aufzuheben.

Mit Schreiben vom 28. Juli 2022 wurde die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den 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 der angemeldeten Bezeichnung „BonitätsAuskunft“ als Marke steht in Verbindung mit allen beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung des gegenständlichen Zeichens 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; 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 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, a. a. O. - 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 ihnen hergestellt wird (BGH, a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Zumindest einen solchen weist das in Rede stehende Zeichen zu allen beanspruchten Dienstleistungen auf.

2. Das Anmeldezeichen setzt sich aus der Genitivform des Wortes „Bonität“ und dem Substantiv „Auskunft“ zusammen. „Bonität“ (aus dem Lateinischen „bonitas“ für

„Vortrefflichkeit“, vgl. [„de.pons.com/übersetzung/Latein-Deutsch“](http://de.pons.com/übersetzung/Latein-Deutsch), Stichwort „bonitas“) bezeichnet die Kreditwürdigkeit einer Person, das heißt deren wirtschaftliche Rückzahlungsfähigkeit. Als weitere Bedeutung tritt die Zahlungswilligkeit einer Person hinzu. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und persönliche Leistungswilligkeit einer Person werden im Rahmen der Bonitätsprüfung beurteilt und bewertet, deren mitteilbares Ergebnis der Gegenstand einer „BonitätsAuskunft“ ist.

3. Das Anmeldezeichen benennt das Thema bzw. den Gegenstand der Dienstleistungen

„Bereitstellung von Finanzauskünften; Erteilung von Finanzauskünften“.

Da unter Finanzdienstleistungen auch Bonitätsauskünfte fallen, ist es in Verbindung mit dem

„Erteilen von Auskünften über Finanzdienstleistungen“

dahingehend zu verstehen, dass dem Kunden Informationen gegeben werden, wo er Bonitätsauskünfte einholen kann.

Auch das

„Zurverfügungstellen von Finanzinformationen mit Bezug zur Kreditwürdigkeit von Firmen und Einzelpersonen“

umfasst das Erteilen von Bonitätsauskünften, da diese Finanzinformationen mit Bezug zur Kreditwürdigkeit von Firmen und Einzelpersonen enthalten. Dabei kann der Umfang der Auskunft unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wer eine Auskunft begehrt. Die Geschäftspartner der SCHUFA beispielsweise werden in mehrere Kategorien (A-, B- und F-Vertragspartner) unterteilt, wonach sich bemisst, ob sie im Falle eines Auskunftersuchens Positiv- und Negativmerkmale, nur Negativmerkmale oder nur Adressdaten erhalten (vgl. [„de.wikipedia.org“](http://de.wikipedia.org), Stichwort „Schufa“).

Die weiterhin beanspruchten

„Dienste zur Wertermittlung in Finanzangelegenheiten; Finanzermittlungsdienste; Finanzinformationsdienste; Finanzrecherchedienste; Nachforschungen in Finanzangelegenheiten; Nachforschungen in Wirtschaftsangelegenheiten [finanziell]“

sind als Recherchedienstleistungen der Erteilung einer Auskunft, die durch das Anmeldezeichen „BonitätsAuskunft“ thematisch konkretisiert wird, vorgelagert und bereiten diese vor. Im Rahmen einer Recherche zum Kreditnehmer können beispielsweise ihn betreffende Umstände, wie Zahlungsausfälle in der Vergangenheit, Einträge im Schuldnerverzeichnis, Inkassovorgänge, Insolvenzen und bisherige Geschäftsbeziehungen, oder seine persönliche Situation, wie Familienstand, Beruf, Hauptverdienereinkommen und Größe seines Haushalts, ermittelt werden. Die besagten Dienstleistungen sind erforderlich, um eine Bonitätsauskunft überhaupt erteilen zu können.

Die Dienstleistungen

„Bewertung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Privatpersonen; Bewertungen und finanzielle Schätzungen von Vermögen; Finanzielle Bewertung“

umfassen das „Scoring“, mit dem Auskunftsstellen das Kreditausfallrisiko einstufen. Dieses wird auch in einer Bonitätsauskunft zum Ausdruck gebracht, so dass die Bewertung und die Schätzung wesentliche Voraussetzung für eine solche sind. Damit stellen die eben genannten Tätigkeiten Hilfsleistungen dar, die jedenfalls in einem engen sachlichen Zusammenhang mit einer Auskunft über die Kreditwürdigkeit einer Person stehen (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage § 8 Rn. 108).

4. Auch die Zusammenschreibung der beiden Bestandteile „Bonitäts“ und „Auskunft“ begründet nicht die Unterscheidungskraft des vorliegenden Zeichens. Das bloße Aneinanderreihen von beschreibenden Begriffen vermittelt im Allgemeinen auch selbst nur einen beschreibenden Sinngehalt. (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 39 - Biomild; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 21 - smartbook; BPatG, 30 W (pat) 511/16 - Ecotop). Das Anmeldezeichen ist, wie die Wortkombinationen „Bonitätsprüfung“, „Bonitätsindex“ oder

„Selbstauskunft“, sprachüblich gebildet. Eine schutzbegründende Eigenart, insbesondere in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, ist nicht erkennbar. Auch die Binnengroßschreibung (vgl. hierzu etwa EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 71 - BioID; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH MarkenR 2003, 388 - AntiVir) stellt ein gewöhnliches, in der Produktwerbung weit verbreitetes Gestaltungsmittel dar und reicht daher nicht aus, der Zusammensetzung „BonitätsAuskunft“ die notwendige Unterscheidungsfunktion zukommen zu lassen.

5. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, der angesprochene Verkehr „geht bei einer BonitätsAuskunft von einer kostenpflichtigen, zertifizierten und maßgeschneiderten Auskunft über die zu einer Person gespeicherten Daten ... aus“ und bringe deswegen die Bezeichnung „BonitätsAuskunft“ mit bestimmten Dienstleistern bzw. Auskunftfeien in Verbindung (vgl. Beschwerdeschriftsatz vom 28. April 2021), führt ebenfalls nicht zur Eintragbarkeit des gegenständlichen Zeichens. Es kann zwar dahingehend ausgelegt werden, dass die Schutzfähigkeit auf § 8 Abs. 3 MarkenG gestützt wird. Allerdings hat die Beschwerdeführerin zum einen in ihrer Erwiderung auf das Senatsschreiben vom 28. Juli 2022 klargestellt, dass sie keine Verkehrsdurchsetzung geltend mache. Zum anderen reicht eine bloße allgemeine Bekanntheit einer als Marke aufgefassten Angabe für eine Verkehrsdurchsetzung nicht aus, um das Anmeldezeichen für die Beschwerdeführerin einzutragen. Vielmehr muss nachgewiesen sein, dass der Verkehr diese Angabe in ausreichendem Umfang gerade mit den Dienstleistungen der Anmelderin in Verbindung bringt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 727; EuGH GRUR 2002, 804 Rn. 65 - Philips). Hierfür liegen keine Anhaltspunkte vor, so dass es auf den weiteren Vortrag der Beschwerdeführerin, der Markt für Bonitätsauskünfte werde von großen Anbietern dominiert, nicht ankommt.

6. Zu einem anderen Ergebnis führt zudem nicht der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Gleichlauf zwischen wettbewerbsrechtlichem Irreführungsschutz und Markenrecht und ihre daraus folgende Annahme, der Verkehr stelle sich unter einer „Bonitätsauskunft“ eine ganz bestimmte, definierte Auskunft vor. Eine solche Schlussfolgerung ist angesichts des Umstands, dass Bonitätsauskünfte je nach Geschäftsgegenstand und Adressatenkreis



unterschiedlich ausfallen können, und auf Grund der oberbegrifflich formulierten Dienstleistungen fernliegend.

7. Auch der Verweis der Anmelderin auf eine aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragung veranlasst zu keiner anderen Beurteilung. Nach gefestigter Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) besteht weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 75 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern vielmehr eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Abgesehen davon grenzt sich die geltend gemachte Eintragung 30 2022 009 773 „SCHUFA-BonitätsAuskunft“ von dem Anmeldezeichen dadurch ab, dass dem Bestandteil „BonitätsAuskunft“ das unterscheidungskräftige Kürzel „SCHUFA“ vorangestellt ist.

**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.