



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 13/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 015 644.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2020 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die weiterhin beanspruchten Dienstleistungen

Klasse 35: Digitales Marketing; Werbe- und Marketingberatung;
Klasse 42: Softwaredesign; Softwareberatung; Softwareentwicklung;
Webseitengestaltung; Webseitenentwicklung; Beratung bei der
Webseitenentwicklung

zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Syndicats

ist am 5. Juli 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:
Digitales Marketing; Werbe- und Marketingberatung;

Klasse 36:
Bereitstellung von Beteiligungskapital; Beteiligungsfinanzierungen;

Klasse 42:

Softwaredesign; Softwareberatung; Softwareentwicklung; Webseitengestaltung; Webseitenentwicklung; Beratung bei der Webseitenentwicklung.

Mit Beschluss vom 12. November 2020 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2019 015 644.3 geführte Anmeldung durch eine Prüferin des höheren Dienstes für alle angemeldeten Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat die Anmeldung der Bezeichnung Syndicats zurückgewiesen, weil sie von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibende Angabe (irgend)eines Zusammenschlusses mehrerer Firmen zur gemeinsamen Beschaffung oder eines gemeinsamen Absatzes verstanden werde.

Die Bezeichnung „Syndicats“ sei der französischen Sprache entnommen und bedeute „Syndikate“. Nachdem die französische und die deutsche Bezeichnung phonetisch annähernd identisch seien, seien für ein entsprechendes Verständnis der inländischen angesprochenen Verkehrskreise keinerlei Sprachkenntnisse erforderlich. Ein Syndikat sei eine Organisation, die für die Mitgliedsunternehmen eine gemeinsame Beschaffung oder einen gemeinsamen Absatz betreibe. So bestellten bei einem Vertriebssyndikat etwa Kunden direkt beim Syndikat, das die Aufträge an die Mitglieder nach einem bestimmten Schlüssel weiterleite und die Zahlungen entgegennehme. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher „syndicats“ bezogen auf die Dienstleistungen als ein Angebot für die Geschäftstätigkeit von zentralen Verbänden, Unternehmenszusammenschlüssen, Konsortien oder Syndikaten, insbesondere im Investmentbereich bzw. als ein Angebot, das von einem Unternehmensverband, Konsortium oder sog Syndikat offeriert werde, verstehen. Insoweit erschöpfe sich die angemeldete Bezeichnung in der beschreibenden Angabe des Erbringers, Anbieters oder Adressaten der

beanspruchten Dienstleistungen. Denn sämtliche beanspruchten Dienstleistungen könnten von oder für in Syndikaten zusammengeschlossene Unternehmen erbracht werden. Gerade im Bereich der Erbringung von Finanzdienstleistungen seien Syndikate weit verbreitet, so dass bei Syndicats die Angabe des Erbringers der beanspruchten Dienstleistungen der Bereitstellung von Beteiligungskapital, Beteiligungsfinanzierungen auf der Hand läge. Ebenso könnten die weiteren beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 von Syndikaten für ihre Mitgliedsunternehmen erbracht werden, um auf diese Weise Synergieeffekte zu erzeugen. Vor dem Hintergrund der fehlenden Unterscheidungskraft könne die Frage eines darüberhinausgehend bestehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung würden einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung Syndicats keine Eintragungshindernisse entgegenstehen. Bei den von den Dienstleistungen in erster Linie angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich um Mitarbeiter in Konzernen, Verbänden und Startups, die sich mit Marketing und/oder technischen Entwicklungen befassten und entsprechende Fachkenntnisse auf diesem Gebiet aufwiesen bzw. für die Dienstleistungen der Klasse 36 um Führungspersonen eines Unternehmens. Damit sei jedenfalls ein spezialisierter und aufmerksamer Verkehrskreis angesprochen. Der Bezeichnung Syndicats sei keine unmittelbar beschreibende Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu entnehmen. Zwar werde die Bezeichnung in Verbindung mit dem Vertrieb von Massegütern genannt, ein Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen, erst Recht ein solcher mit den in Rede stehenden Dienstleistungen sei aber nicht gegeben. Auch sei eine enge gedankliche Verbindung zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den Dienstleistungen, die sich den Verkehrskreisen geradezu aufdränge, nicht zu erkennen. Insoweit sei die Behauptung der Markenstelle, wonach es sich bei Syndicats um eine Beschreibung des Erbringers der Dienstleistungen handele, nicht nachvollziehbar, weil der Begriff keinen Anhalt dazu gebe, welche konkreten Dienste die Anmelderin anbiete. Denn das Wort „Syndicats“

beschreibe kein spezifisches Merkmal, den Leistungsumfang oder ähnliche Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen. Dazu habe die Markenstelle im Übrigen auch keinerlei Feststellungen getroffen. Aufgrund der zahlreichen Definitionsmöglichkeiten sei der Bezeichnung für die konkreten Dienstleistungen ein eindeutiger beschreibender Charakter nicht zu entnehmen. Insoweit dränge sich eine für den Verkehr im Vordergrund stehende, ohne weiteres ersichtliche Beschreibung von Eigenschaften der Finanzdienstleistungen, des Softwaredesigns oder der Marketingdienstleistungen nicht auf.

Der Senat hat die Anmelderin mit rechtlichem Hinweis vom 14. Dezember 2021 darauf hingewiesen, dass die Beschwerde in Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen Erfolg habe dürfte. Weiter hat er ausgeführt, dass der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 36 aber jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegenstehe.

Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2021 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass sie die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 36 zurücknimmt. Sie begehrt aktuell Schutz noch für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2020 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den Hinweis des Senats vom 14. Dezember 2021, die Schriftsätze

der Anmelderin, insbesondere den Schriftsatz vom 21. Dezember 2021, mit dem die Anmelderin auf die Dienstleistungen der Klasse 36 verzichtet, und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auf der Grundlage des zuletzt auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Syndicats“ als Marke steht im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Denn im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen ergibt sich auch bei einem Verständnis der Bezeichnung als „Syndikate“ im Sinn von „Verkaufskartelle“ oder „Konsortien“ kein sinnvoller Aussagegehalt und auch kein Bezug dahingehend, dass solche Dienstleistungen durch Kartelle/Konsortien erbracht werden.

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, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). 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 - 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 – TOOR!).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass das Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt aufweist. Es handelt sich auch um keine Angabe, durch die ein hinreichend enger

beschreibender Bezug zu den weiterhin beanspruchten Dienstleistungen hergestellt werden kann.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus dem Begriff „Syndicats“. Bei dem englischen Wort Syndicats handelt es sich um die Pluralform des auch in der deutschen Sprache verwendeten Begriffs aus der Wirtschaft „Syndikat“, der die Bedeutung eines Verkaufskartells hat (vgl. dazu DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., DUDEN Das Fremdwörterbuch, 10. Aufl., Dudenverlag: „(Wirtsch.) Verkaufskartell; Bez. für geschäftlich getarnte Verbrecherorganisationen in den USA“ sowie die der Anmelderin mit dem Senatshinweis vom 14. Dezember 2021 übermittelten Anlagen 1). Ein Syndikat ist dabei der Zusammenschluss von Unternehmen der gleichen Produktions- oder Handelsstufe, die sich vertraglich verpflichten, durch gemeinsame zentrale, rechtlich selbstständige Einkaufs- oder Verkaufseinrichtungen die Beschaffung von Rohstoffen oder Waren oder den Absatz ihrer Erzeugnisse wirtschaftlicher zu gestalten. Syndikate sind die straffste Form eines Kartells. Nach dem Kartellgesetz sind Syndikate grundsätzlich unzulässig. Innerhalb enger gesetzlicher Grenzen sind sie jedoch möglich, wenn die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen im Interesse der Allgemeinheit liegt und nicht auf anderem Weg erreicht werden kann (vgl. Definition aus bpb.de Lexikon der Wirtschaft – Anlage 2 der mit dem Senatshinweis vom 14. Dezember 2021 übermittelten Unterlagen). Der Begriff Syndikat wird in der Finanzwelt häufig mit dem Begriff des „Konsortium“ gleichgesetzt. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss von mehreren Banken zu einem gemeinsamen Geschäftszweck wie etwa der Kreditvergabe (Konsortialkredit), Unternehmensübernahme oder Emission einer Anleihe (vgl. „Syndikat“ bzw. „Syndikat (Kartellform)“ – Wikipedia - Anlagen 3 der mit dem Senatshinweis vom 14. Dezember 2021 übermittelten Unterlagen). Insoweit kann die angemeldete Bezeichnung jedenfalls soweit der Finanzbereich betroffen ist, mit dem Begriff des „Konsortium“ bzw. der „Konsortien“ gleichgesetzt werden. Konsortien finden sich häufig zur Finanzierung von Großprojekten oder aber auch zur Finanzierung von

(Geschäfts)Übernahmen und Beteiligungen zusammen (vgl. www.bwl-lexikon.de sowie www.Wirtschaftslexikon24.com - Anlagen 4 der mit dem Senatshinweis vom 14. Dezember 2021 übermittelten Unterlagen). Es mag sich zwar bei der Bezeichnung „Syndicats“ angesichts der Konnotation zu einem „als geschäftliches Unternehmen getarnter Zusammenschluss von Verbrechern“ (vgl. Anlage 1 der mit dem Senatshinweis vom 14. Dezember 2021 übermittelten Unterlagen) um eine eher zurückhaltend verwendete und nicht häufig gebräuchliche Bezeichnung für ein Konsortium für Finanzbeteiligungen handeln, doch ist von einem entsprechenden Verständnis der an Finanzdingen interessierten Verkehrskreise vor dem Hintergrund der lexikalischen Nachweise auszugehen.

Soweit die Bezeichnung „Syndicats“ somit im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen steht, bei denen die Erbringung der Dienste in Form spezifischer Zusammenschlüsse zu gemeinsamen Geschäftszwecken (= Konsortien/Syndikate) gängig und üblich ist, eignet sich der dementsprechende Hinweis auf Syndicats als beschreibende Angabe. Denn insoweit bezeichnet Syndicats im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen die Art und Weise ihrer Erbringung als solche mit Hilfe von „Syndicats“/Syndikaten also Konsortien.

Die Recherche des Senats hat eine entsprechend übliche Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen durch ein Konsortium als Leistungserbringer allein für den Bereich der Finanzbeteiligungen (vgl. die Bezeichnungen Konsortialkredite, syndizierter Kredit) und Projektfinanzierungen ergeben (vgl. auch Anlagen 5 der mit dem Senatshinweis vom 14. Dezember 2021 übermittelten Unterlagen). Für die ursprünglich ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen der Bereitstellung von Beteiligungskapital sowie der Beteiligungsfinanzierungen der Klasse 36 ist ein beschreibendes Verständnis von Syndicats als ein „Konsortium verschiedener Finanzierungsinstitute“ vor diesem Hintergrund naheliegend.

Soweit allerdings die angemeldete Bezeichnung den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35 „digitales Marketing; Werbe- und Marketingberatung“ sowie den Dienstleistungen

der Klasse 42 „Softwaredesign; Softwareberatung; Softwareentwicklung; Webseitengestaltung; Webseitenentwicklung; Beratung bei der Webseitenentwicklung“ begegnet, steht ein dementsprechendes beschreibendes Verständnis nicht im Vordergrund. Zwar ist davon auszugehen, dass sich für die Herstellung sämtlicher Waren oder die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen ganz allgemein ein „Konsortium“ zusammenfinden und Unternehmen sich zu einem bestimmten Zweck zusammenschließen können. Allerdings ist vor dem Hintergrund obiger Ausführungen nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass ein solcher Zusammenschluss zum einen als „Syndikat“ bezeichnet wird, noch weniger ist mit der Verwendung der Pluralform Syndicats im Sinn von Syndikaten zu rechnen und zudem ist auch nicht naheliegend von einem dementsprechenden Verständnis der die angesprochenen Verkehrskreise als „Syndicate“ auszugehen. Denn im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen erweist sich Verwendung der Bezeichnung, selbst wenn bestimmte Unternehmen sich im Einzelfall auch zu bestimmten Zwecken zusammenschließen, um gemeinsam bestimmte Leistungen zu erbringen, als nicht üblich. Insoweit bedarf es, um zu einer beschreibenden Bedeutung von Syndicats im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Digitales Marketing; Werbe- und Marketingberatung“ zu gelangen, weiterer Gedankenschritte. Soweit Syndikat im Zusammenhang mit sachbeschreibenden Themenbezeichnungen für den Zusammenschluss einer Interessensgemeinschaft bereits vereinzelt verwendet wird, findet sich die Bezeichnung ausweislich der Rechercheergebnisse nicht in Alleinstellung, sondern jeweils im Zusammenhang mit einer vorangestellten, der Erklärung dienenden Angabe der Branche oder des Themas (z.B. Bike Syndikat; Das Mietshäuser Syndikat – Zusammenschluss von selbstorganisierten Hausprojekten; WERBE + FILMMUSIK Syndicate Musicproduction; Poliklinik Syndikat; IT-Syndikat– Anlagen 6 der mit dem Senatshinweis vom 14. Dezember 2021 übermittelten Unterlagen) und zudem auch nicht in der Pluralform.

Entsprechende Überlegungen gelten in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42. Auch insoweit erweist sich eine Verwendung des Wortes Syndicats vor allem durch die konkrete angemeldete Bezeichnung in der Pluralform als ungewöhnlich. Nachdem Syndicats keine allgemein übliche Bezeichnung eines Unternehmenszusammenschlusses darstellt, bleibt im Zusammenhang mit den weiteren Dienstleistungen offen, was damit gemeint sei soll. Die Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung als Syndikate im Sinn von „konkrete Unternehmenszusammenschlüsse“ ist aus sich heraus nicht so verständlich, dass ihr ein eindeutiger Bedeutungsgehalt, der sich ohne weiteres erschließen würde, entnommen werden kann (vgl. auch BGH GRUR 2016, 934 Rn. 22/23 - OUI).

2. Nachdem der angemeldeten Bezeichnung für die weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht zu entnehmen ist, besteht auch kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Demzufolge war der angefochtene Beschluss für die weiterhin beanspruchten Dienstleistungen aufzuheben.

Kortbein
wegen Krankheit an der
Unterschrift gehindert

Kriener

Dr. Nielsen

Kriener