



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 88/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 043 866.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 25. Oktober 2011

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 23. Juli 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke

Kapital ~~€~~ Vertrauen

angemeldet für folgende Dienstleistungen der Klassen 36, 35 und 41:

Klasse 36:

Vermittlung von und Beratung für Versicherungen; Finanzdienstleistungen, finanzielle Beratung, Beratung in Sachen Sparen und Geldanlagen, Investitionsberatung; Finanzierungen, Finanzanalysen, Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Investmentgeschäfte; Vermögensverwaltung für Dritte; Beratung beim Immobilienerwerb, Immobilienvermögenskonzepte für Dritte; Vermittlung von Immobilien, Gebäudeverwaltung; Grundstücksverwaltung; Immobilienverwaltung; Vermittlung, Vermietung und Verpackung von Immobilien; Schätzen von Immobilien, Kreditberatung und -vermittlung;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung zurückgewiesen und hierzu ausgeführt, dass es der Marke an Unterscheidungskraft mangle, weil das Zeichen über einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen verfüge. Das attributiv gebrauchte Adjektiv „kapital“, bedeute „ungewöhnlich in seinem Ausmaß, seiner Größe, seinem Umfang; sehr groß; alles Vergleichbare übersteigend“ sowie „vorzüglich, besonders“. Gleichzeitig spiele das Wort auf den gerade im Finanzkontext zentralen Begriff des „Kapitals“ an. Die Wortkombination „Kapital€s Vertrauen“ bezeichne unmissverständlich ein „ungewöhnlich großes Vertrauen“ und lehne sich an den im Finanzleistungsbereich gängigen Begriff des „Kapitalvertrauens“ an, der mit „capital confidence“ übersetzt werden könne.

Das „€-Zeichen“ stehe für die europäische Währung „Euro“ und werde vielfach anstelle des Buchstabens „e“ in werbemäßiger Form eingesetzt. In der hier angemeldeten Wortkombination „Kapital€s Vertrauen“ verändere es deren Sinngehalt nicht, sondern weise lediglich zusätzlich auf den Geld-/Währungs-/Finanzbereich hin.

Für die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen Fachkreise, aber auch fachkundige Laien zählten, habe das begehrte Wortzeichen einen beschreibenden Anklang dahingehend, dass die Erbringung der Dienstleistungen durch ein außerordentliches Vertrauensverhältnis gekennzeichnet sei bzw. dass die Anbieter der Dienstleistungen ein solches, insbesondere auf dem Finanzbereich bezogenes Vertrauen verdienen. Dies gelte auch im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35 und 41, in denen das Wortzeichen darauf hindeute, dass den Anbietern dieser Dienstleistungen ein besonderes Vertrauen mit finanzieller Relevanz entgegengebracht werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, dass die Markenstelle sich nicht hinreichend mit der Entscheidung des EuGH in dem Verfahren C-398/08 - Vorsprung durch Technik, auseinander gesetzt habe, wonach Marken

nicht allein aufgrund einer lobenden oder werbenden Verwendung zurückgewiesen werden dürften. Das begehrte Zeichen sei originell und prägnant. Insbesondere steche die leichte Merkfähigkeit hervor. Der anklingende beschreibende Charakter stehe der Eintragung nicht entgegen, zumal ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erforderlich sei, um zu der vom Amt beschriebenen Angabe zu kommen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Mit Schreiben vom 27. September 2011 hat der Senat die Anmelderin unter Vorlage von Belegen aus dem Internet (im Folgenden zitiert als „Anlagen“) auf das Vorliegen von Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hingewiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

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.

a) Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH 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 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG (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, 9. Aufl., § 8 Rd. 222 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). Die angemeldeten Dienstleistungen richten sich im vorliegenden Fall neben dem Geschäftsverkehr überwiegend auch an allgemeine und breite Verbraucherkreise,

wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen ist (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff). Die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ werden allerdings ausschließlich von gewerblichen Unternehmern in Anspruch genommen.

c) Für die begehrten Dienstleistungen liegt eine beschreibende Sachangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingehend vor, dass diese so beschaffen sind, dass sie großes Vertrauen verdienen oder ein solches schaffen und/oder einen Bezug zu finanziellen Angelegenheiten aufweisen. Wegen der besonderen Nähe und Bedeutung der Begriffe im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen, aber auch wegen der Üblichkeit vergleichbarer Wortkombinationen, wie „finanzielles Vertrauen“, „Kapitalvertrauen“, „capital confidence“ oder „immobiles Vertrauen“ bedarf es nach Auffassung des Senats auch keiner gedanklichen Zwischenschritte, um im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen die Bedeutung des Zeichens zu erfassen.

aa) Grammatikalisch handelt es sich um die Verbindung eines Substantives als Bezugswort („Vertrauen“) mit einem vorangestellten Adjektiv als Linksattribut („kapitales“), das das Substantiv näher präzisiert.

Eine Verknüpfung der Begriffe „Kapital“ und „Vertrauen“ erfolgt im Finanz-, Immobilien- und Versicherungswesen häufig (siehe z. B. Auszüge aus „Slogans.de“, Anlagenkonvolut E) und auch im Zusammenhang mit der Beschreibung von Werbedienstleistungen, Geschäftsführung und Büroarbeiten findet sich oft der Begriff des Vertrauens (vgl. Anlagen F). Dabei ist festzustellen, dass je nach Art der grammatikalischen Verbindung unterschiedliche Sachaussagen entstehen können:

(1) Zunächst kann die Wortkombination „Kapitales Vertrauen“ ähnlich verstanden werden wie die Kombination „finanzielles Vertrauen“, „persönliches Vertrauen“ oder „soziales Vertrauen“ (vgl. hierzu Anlagenkonvolut A). Ebenso wie „finanzielles Vertrauen“ würde damit auf ein Vertrauen in finanziellen Angelegenheiten hingedeutet, das durch die Dienstleistung verdient, erreicht bzw. dem Dienstleistungsanbieter entgegengebracht werden soll. Ähnliche Konstruktionen mit dem Wort „Vertrauen“ finden sich z. B. in dem Konstrukt „immobiles Vertrauen“ (Anlage B), das auf ein besonderes Vertrauen in Immobilienfragen deutet.

Belegen lässt sich zudem die bedeutungsgleiche Wortzusammensetzung „Kapitalvertrauen“ (Anlagen C, D). Auch für den entsprechenden englischen Begriff „capital confidence“ finden sich Fundstellen (vgl. die von der Markenstelle ermittelten Unterlagen (Bl. 49 VA)), wobei die Kombination „Capital Confidence Barometer“ (Bl. 45 VA) allerdings lediglich einen kennzeichenmäßigen Gebrauch darstellen dürfte.

(2) Schließlich kann durch den Begriff „Kapitales Vertrauen“ auch ein besonders großes Vertrauen bezeichnet werden, in dem „Kapitales“ in seiner Bedeutung von „besonders groß“ verwendet wird (vgl. z. B. ein kapitaler Fehler, ein kapitaler Hirsch, ein kapitales Verbrechen).

(3) Kapital kann auch das Objekt sein, das einer Person oder einem Unternehmen anvertraut wird, z. B.:

- „Mit ihrem Kapital vertrauen Sie uns etwas sehr Wertvolles an“ (Anlage 10).

(4) Darüber hinaus kann Kapital auch das Objekt sein, auf das man vertraut:

- „... da ein Investor oder Händler auf verfügbares Kapital vertrauen können muss ...“ (Anlage 7).

- „Wenn in einer Gesellschaft einzig dem Kapital Vertrauen geschenkt wird ...“ (Anlage 8).
- „Also wenn wir auf unser wahres Kapital vertrauen können: unsere Persönlichkeit“ (Anlage 9).

(5) Zudem kann Vertrauen das Objekt sein, das ein wichtiges „Kapital“ darstellt, i. S. v. Vertrauen als „Vermögenswert“:

- „Insbesondere sei das Vertrauen in die Finanzwelt das wichtigste Kapital“ (Anlage 1).
- „Rapide verliert die Citygroup an der Wall Street das wichtigste Kapital: Vertrauen“ (Anlage 2).
- „araneo setzt das Kapital „Vertrauen“ gezielt ein (Anlage 3).
- „Das größte Kapital: Vertrauen“ (Anlage 4).
- „... STEPcom setzt das Kapital „Vertrauen“ gezielt ein ...“ (Anlage 5).
- „Vertrauen ist schließlich das größte Kapital der Banken“ (Anlage 6).

Allerdings wird die konkrete grammatikalische Verbindung „kapitales Vertrauen“ nicht im Sinne der unter Ziffer 3 - 5 dargestellten Bedeutungen verstanden werden, da „kapitales“ im begehrten Zeichen als Attribut und nicht als Objekt eingesetzt wird.

b) Demnach liegt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen ein Verständnis des Zeichenbestandteils „kapitales“ dahingehend nahe, dass einerseits ein besonders großes Vertrauen bezeichnet wird und dass dieses andererseits auf finanzielle Angelegenheiten bezogen ist.

Eine entsprechende Doppeldeutigkeit des Attributs „kapitales“ kann indes nicht als besonders neuartig oder originell angesehen werden, da eine solche Verwen-

dung ausweislich der Internetrecherche des Senats durchaus gebräuchlich ist (vgl. Anlagen F1 - F9), z. B.:

- „Geld ist ein kapitales Thema...“ (F1, F2)
- „Ein kapitales Denkmal setzen - Objekte, die im Wert steigen: Die apoBank macht denkmalgeschützte Immobilienträume wahr ...“ (F3)
- „Kapitales Rauschmittel - Geld allein macht nicht glücklich...“ (F4)
- „Glück statt Kapital? Oder lieber kapitales Glück?“ (F5)
- „Kapitales Fernweh“ (F6, F7)
- „Bankgeheimnis als kapitales Element“ (F9).

c) Dem Vorliegen eines Schutzhindernisses steht auch nicht entgegen, dass die Dienstleistungen - wie hier - durch das Zeichen, nicht präzise beschrieben werden und der angesprochene Verkehr deshalb nicht mit Gewissheit feststellen kann, welche konkreten Eigenschaften diese haben. Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt nämlich nicht voraus, dass der Wortbegriff feste begriffliche Konturen aufweist (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II). Aus diesem Grund vermag weder die Mehrdeutigkeit noch die Unbestimmtheit eines Begriffs für sich genommen auszuschließen, dass es sich um beschreibende Angaben in Form einer Sachinformation handelt (vgl. BGH GRUR 2000, 882 f. - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II).

d) Die Verwendung des €-Symbols anstelle des Buchstabens „e“ führt ebenfalls nicht von dem beschreibenden Sachgehalt des angemeldeten Zeichens weg. Dieses stilistische Mittel ist gebräuchlich (vgl. Anlagen G z. B.: €asy money, The €nd; by€, NIC€ PRICE, FINAN€N; BPatG 33 W (pat) 418/02 - €urologistic; BPatG 27 W (pat) 137/05 - T€DI) und wird daher vom Verkehr lediglich als Buchstabenersetzung ohne besondere Originalität wahrgenommen.

2.

Zudem fehlt der begehrten Marke die Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eigenschaft, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen 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.

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat 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) Die angemeldete Bezeichnung ist angesichts ihrer beschreibenden Sachaussage über Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs nicht unterscheidungskräftig. Einer Wortmarke, die i. S. von Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, fehlt zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (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 Unterscheidungs-
mittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006,
850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

Der angesprochene Verkehr wird dem Zeichen nämlich keinen Hinweis auf die
Herkunft aus einem bestimmten Betrieb, sondern auf die inhaltliche Präzisierung
der Dienstleistung entnehmen. Die vom Senat vorgenommene Internetrecherche
hat gezeigt, dass Zeichen mit den Bestandteilen „Kapital“ oder „kapitales“ und
„Vertrauen“ im Zusammenhang mit Dienstleistungen aus den hier begehrten Be-
reichen häufig benutzt werden. Dabei finden sich auch zahlreiche Beispiele für
den doppeldeutigen Einsatz des Begriffs „Kapital“, einerseits zur Bezeichnung
einer besonderen Bedeutung und andererseits zur Kennzeichnung des finan-
ziellen Bezugs (Anlagen F1- F9), so dass die angesprochenen Verkehrskreise der
Wortkombination keinen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem
Unternehmen entnehmen werden.

c) Die typografische Wortbildung unter Ersetzung des Buchstaben „e“ in dem
Wort „kapitales“ durch das Eurosymbol, vermag ebenfalls keine Unterschei-
dungskraft zu bewirken, denn sie ist, wie bereits dargelegt, ein werbeübliches
Mittel.

3.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin gibt die Entscheidung des EuGH vom
21. Januar 2010 (C-398/08 GRUR 2010, 228 - Vorsprung durch Technik) keine
Veranlassung zu einer abweichenden Beurteilung. Die in der Entscheidung be-
stimmten Grundsätze beziehen sich nämlich ausdrücklich nicht auf Marken, die
- wie das hier vorliegende Zeichen - eine beschreibende Sachaussage im Sinne

von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - der inhaltlich Art. 7 Abs. 1 Buchstabe c GMV entspricht - enthalten (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 57) - Vorsprung durch Technik).

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI