



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 539/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 030 527.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Mai 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2014 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Buchstabenfolge

bb-nrw

ist am 6. Mai 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Geschäftsführung;
- Klasse 36: Bankgeschäfte; Übernahme von Bürgschaften; Gewährung von Krediten, Vermögens- und Anlageberatung, Finanzierungsberatung; finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen; Kreditvermittlung; Finanzberatung; Versicherungswesen;
- Klasse 41: Durchführung von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen Finanzierung, Unternehmensführung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensentwicklung, Bilanzierung, Buchhaltung, Finanz- und Versicherungsaspekte.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA die unter der Nummer 30 2013 030 527.2 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende Angabe zurückgewiesen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

Zur Begründung führt die Markenstelle aus, die angemeldete Buchstabenfolge bezeichne eine Bürgschaftsbank in Nordrhein-Westfalen. Das Akronym „NRW“ sei die gebräuchliche Abkürzung für dieses Bundesland. Das Akronym „bb“ sei ein gebräuchliches Kürzel für eine Bürgschaftsbank. Die Anmelderin räume selbst ein, dass einige Bürgschaftsbanken das Kürzel „bb“ verwenden würden, insbesondere als Bezeichnung für ihren Geschäftsbetrieb. Daher würden die angesprochenen Verkehrskreise, Fachkreise wie Durchschnittsverbraucher, das Zeichen nur als einen dahingehenden Sachhinweis auffassen, dass die Dienstleistungen von einer Bürgschaftsbank in Nordrhein-Westfalen erbracht würden. Der Einwand, dass es in Nordrhein-Westfalen nur eine Bürgschaftsbank gebe, ändere nichts an der Schutzunfähigkeit, da mögliche zukünftige Mitbewerber auf die Nutzung des Zeichens angewiesen sein könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, die angemeldete Buchstabenfolge sei nicht beschreibend und somit schutzfähig, auch wenn das Kürzel „NRW“ eine übliche Bezeichnung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen sei. Bürgschaftsbanken seien spezielle Kreditinstitute zur gewerbsmäßigen Übernahme von Bürgschaften. Sie seien eine Selbsthilfeeinrichtung des Mittelstandes und stünden nicht untereinander im Wettbewerb. Jede Bürgschaftsbank sei in „ihrem“ Bundesland rechtlich und wirtschaftlich selbständig tätig. Da neben Unternehmen auch Freiberufler, Selbständige und Existenzgründer Kunden der Bürgschaftsbanken seien, sei mit dem Dienstleistungsangebot der Bürgschaftsbanken ein weiter Personenkreis angesprochen. Diesen Verkehrskreisen seien Bürgschaftsbanken im Allgemeinen und das Kürzel „bb“ im Besonderen unbekannt. Das Kürzel sei daher im Verkehr nicht als Abkürzung für „Bürgschaftsbank“ gebräuchlich und werde auch nicht als solches verstanden. Den vom DPMA angeführten Anlagen, in denen das Kürzel „bb“ benutzt werde, könne weder dessen allgemeine Verwendung entnommen werden noch würden diese Anlagen belegen, dass der Verkehr das Kürzel ohne den entsprechenden Kontext als Abkürzung für „Bürgschaftsbank“ verstehe. Es handle sich durchweg um eigene Publi-

kationen einzelner Bürgschaftsbanken bzw. Publikationen, die sich auf einzelne Bürgschaftsbanken bezögen. In diesen Unterlagen seien Bürgschaftsbanken im Allgemeinen nicht angesprochen. Das Kürzel „bb“ sei damit lediglich eine besondere geschäftliche Bezeichnung.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Buchstabenkombination als Marke stehen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Dem Anmeldezeichen kann letztlich trotz gewisser Bedenken nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

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

ten 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). 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.). Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt aufweist. Es ist weiterhin nicht feststellbar, dass es sich um eine Angabe handelt, durch die lediglich ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen hergestellt wird.

Buchstaben und Buchstabenfolgen sind 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). Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Buchstabenfolge kann sich daraus ergeben, dass diese für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Begriffe angelehnt ist (BGH GRUR 2015, 11227 - ISET/ISETsolar; GRUR 2011, 831 Rn. 18 - BCC). Nichts anderes gilt, wenn das Zeichen, wie das beschwerdegegenständliche, eine zweiteilige Buchstabenfolge ist, deren zwei Teile mit einem Bindestrich verbunden sind.

Gemessen an diesem Maßstab kann letztlich nicht festgestellt werden, dass die beschwerdegegenständliche Buchstabenfolge als Ganzes betrachtet in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist oder sich für den Verkehr erkennbar an einen beschreibenden Begriff anlehnt. Zwar ist der zweite Teil des beschwerdegegenständlichen Zeichens „nrw“ eine übliche Bezeichnung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, worauf das DPMA und die Anmelderin übereinstimmend und zutreffend hingewiesen haben. Die Buchstaben werden auch ohne weiteres als zusammengehörig erkannt, da sie durch den Bindestrich von den Buchstaben „bb“ abgegrenzt sind, weshalb die Buchstabenfolge „nrw“ für sich genommen lediglich eine schutzunfähige geografische Herkunftsangabe ist. Dagegen können aber für den Bestandteil „bb“ weder hinsichtlich der Fachsprache noch hinsichtlich des allgemeinen Sprachgebrauchs ausreichend konkrete Anhaltspunkte dahingehend festgestellt werden, dass dieser Buchstabenkombination in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen ein hinreichend bestimmter Sinngehalt zugeordnet wird. Es lässt sich insbesondere nicht feststellen, dass die Buchstabenkombination „bb“ als Abkürzung für das Wort „Bürgschaftsbank“ verstanden bzw. als beschreibender Begriff für entsprechende Dienstleistungen erkannt wird.

Zutreffend weist die Anmelderin darauf hin, dass die vom DPMA vorgelegten Unterlagen Publikationen einzelner Bürgschaftsbanken selbst sind. In diesen Publikationen verwenden diese Bürgschaftsbanken die Buchstaben „bb“ lediglich als Firmenbestandteil bzw. als Firmenschlagwort. Nur eine der vom DPMA angeführten Unterlagen, in denen die Buchstaben „bb“ im Zusammenhang mit Bankdienstleistungen stehen, stammt von dritter Seite. Jedoch wird auch hier in einem Interview lediglich eine Bürgschaftsbank als „BB Hessen“ angesprochen, also mit dem Firmenschlagwort, das sie sich selbst gegeben hat. Eine über die vom DPMA aufgefundene Benutzung der Buchstabenfolge „bb“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen einer Bürgschaftsbank hat der Senat bei eigenen Recherchen nicht auffinden können. Auch wenn einige wenige Bürgschaftsbanken die Buchstaben „bb“ als Firmenschlagwort bzw. Teil eines Firmenschlagwortes bzw. als entsprechende Abkürzung verwenden, reicht dies nicht aus, um festzustellen,

dass die Buchstabenkombination eine gebräuchliche Bezeichnung für Bürgerschaftsbanken ist bzw. ohne weiteres von den angesprochenen Verkehrskreisen als ein lediglich beschreibender Hinweis auf deren Dienstleistungsangebot verstanden wird.

Gleiches gilt im Ergebnis nicht nur hinsichtlich des Dienstleistungsangebots von Banken, sondern auch hinsichtlich aller weiteren beanspruchten Dienstleistungen. Auch für die Dienstleistung „Beratung von Unternehmen“ lässt sich im Ergebnis letztlich nicht feststellen, dass die Buchstaben „bb“ als eine beschreibende Angabe wahrgenommen werden. Zwar ist „BB“ eine bekannte Abkürzung des Titels der juristischen Zeitschrift „Der Betriebsberater“. Eine darüber hinausgehende Verwendung der Buchstaben als eine Abkürzung für den Beruf des Unternehmensberaters bzw. als Hinweis auf entsprechende Dienstleistungen lässt sich weder im allgemeinen Sprachgebrauch noch in der Fachsprache in ausreichendem Maße feststellen. Eine solche Verwendung lässt sich lexikalisch nicht belegen. In anderen Quellen findet sich die Buchstabenfolge „bb“ lediglich in einigen Internetadressen, unter denen Unternehmensberater auftreten, sowie in einigen Fällen auch als Bestandteil von Firmen, die Unternehmensberatung anbieten. In beiden Fällen bezieht sich die Verwendung der Buchstabenfolge aber in der Regel erkennbar nicht auf den Begriff „Betriebsberater/Betriebsberatung“, weil die Abkürzung „bb“ im Zusammenhang mit Schlagworten wie „Betriebswirtschaftliches Büro“, „Beraten und Begleiten“, „Berlin/Brandenburg“ oder „Bausch & Biedert“ steht. In anderen Fällen ist nicht erkennbar, ob die Buchstabenfolge ein Akronym bzw. eine Abkürzung ist, der ein sinnhafter Bedeutungsgehalt zuzuweisen ist. So stellt sich dies z. B. bei einer Firma „B + B Unternehmensberatung“ dar, deren Internetauftritt keinen Hinweis auf die Bedeutung der Buchstaben erkennen lässt. Nur in wenigen einzelnen Fällen wird die Buchstabenfolge erkennbar im Sinne einer Abkürzung von „Betriebsberater“ bzw. „Betriebsberatung“ verwendet. Dem lässt sich nach Auffassung des Senats aber nicht hinreichend sicher entnehmen, dass die Buchstabenkombination „bb“ von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als ein Sachhinweis auf entsprechende Dienstleistungen verstanden wird.

Auch bei diesen - vor dem Hintergrund des quantitativ großen Angebots an Unternehmensberatung betrachtet - wenigen Verwendungen der Buchstaben beschränkt sich die Benutzung in erster Linie auf den firmenmäßigen Gebrauch.

Die Kombination der unterscheidungskräftigen Buchstabenfolgen „bb“ mit der beschreibenden Angabe „nrw“ führt nicht dazu, dass der gesamten Buchstabenfolge im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen jede Unterscheidungskraft fehlt. Bei Betrachtung des gesamten Zeichens tritt der unterscheidungskräftige Bestandteil „bb“ nicht hinter den für sich genommen schutzunfähigen Bestandteil „nrw“ zurück. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise erschöpft sich die Buchstabenfolge nicht in einer Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile, sondern vermittelt noch einen herkunftshinweisenden Gesamteindruck.

2. Der Eintragung steht auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Dabei ist es nicht entscheidungserheblich, dass derzeit in jedem Bundesland nur eine Bürgschaftsbank existiert und diese Banken nicht miteinander in Wettbewerb treten. Zutreffend weist das DPMA darauf hin, dass jederzeit neue Wettbewerber die beanspruchten Dienstleistungen anbieten könnten. Nachdem aber, wie oben dargestellt, die Buchstabenkombination „bb“ derzeit nicht als übliche Abkürzung für „Bürgschaftsbank“ oder „Betriebsberatung“ verstanden wird, fehlt der angemeldeten Buchstabenfolge die Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen, selbst wenn ein Teil des gesamten Zeichens für sich genommen schutzunfähig ist. Die angemeldete Buchstabenfolge „bb-nrw“ weist in ihrer Gesamtheit trotz des beschreibenden Anteils einen schutzfähigen „Überschuss“ auf. (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 11. Aufl. § 8 Rn. 496, 497). Es lassen sich auch keine konkreten Anhaltspunkte dahingehend feststellen, dass eine zukünftige beschreibende Verwendung der Buchstaben „bb“ vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. BGH GRUR 2003, 343 - Buchstabe „Z“).

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu