



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 508/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 102 963

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. November 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der international registrierten Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. September 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Inhaberin der am 29. November 2011 international registrierten, in blau und rot ausgestalteten Wort-/Bildmarke IR 1 102 963

The logo consists of the lowercase letters 'pk:rück' in a bold, sans-serif font. The 'pk' is in blue, followed by a red colon, and 'rück' is in blue. The 'ü' has a red dot above it.

hat Schutz in der Bundesrepublik Deutschland beantragt für die Dienstleistungen der

Klasse 35: *Advertising; business management; business administration; office functions;*

Klasse 36: *Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;*

Klasse 45: *Legal services; security services for the protection of property and individuals.*

Mit Beschluss vom 3. September 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamtes den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft vollständig verweigert.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Wort-/Bildmarke setze sich – erkennbar durch die Farbgebung, den Abstand und den Doppelpunkt zwischen den Buchstaben k und r – aus zwei getrennten Buchstabenfolgen bzw. Abkürzungen „pk“ und „rück“ zusammen. Die von den mit der Schutzerstreckung beanspruchten Leistungen angesprochenen Verkehrskreise – nämlich allgemeine Verbraucher und Fachverkehrskreise – würden beide Buchstabenfolgen jeweils als Abkürzungen wahrnehmen. Die Abkürzung „pk“ habe die Bedeutung „Pensionskasse“, während die Abkürzung „rück“ für „Rückversicherung“ stehe. Beide Bedeutungen seien den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, und jedenfalls der angesprochene Fachverkehr verstehe die Buchstabenfolge „pk rück“ als Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Pensionskassenrückversicherung“. Mit dieser Bedeutung stelle das Zeichen eine Sachangabe für die mit der Schutzrechtserstreckung beanspruchten Leistungen, die sich an Pensionskassen zur Rückversicherung der von ihnen angebotenen Altersversorgung richteten, dar. Die Schutzgewährung in der Schweiz führe zu keinem anderen Ergebnis, da ein in der Bundesrepublik Deutschland bestehendes Eintragungshindernis durch eine Eintragung der fraglichen Marke im Ausland nicht beseitigt werden könne.

Die Grafik sei nicht geeignet, der schutzsuchenden Marke das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft zu verleihen, denn sie beschränke sich auf eine werbeübliche Farbgestaltung in blauer Schrift, wobei die Wortbestandteile durch einen roten Strichpunkt getrennt seien. Diese Abgrenzung von zwei Wortelementen durch einen Strichpunkt verdeutliche allenfalls, dass der Begriff „pk:rück“ aus einer Aneinanderreihung zweier Bestandteile bestehe und dass diese inhaltlich zusammengehörten. Die farbige Hinterlegung sei ebenfalls nicht geeignet, den beschreibenden Charakter der Wortfolge zu überwinden.

Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliege, könne dahinstehen, ob ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe oder ob die angemeldete Marke darüber hinaus als täuschend im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG aufgefasst werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, mit der sie sinn- gemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
3. September 2015 aufzuheben.

Sie trägt vor, bei der gebotenen großzügigen Betrachtungsweise könne der Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden; eine sich unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte ergebende Bedeutung des Zeichens sei für die beanspruchten Dienstleistungen nicht feststellbar. Das Zeichen „pk:rück“ stelle keine dem Verkehr gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzung dar; die Interpretation des Gesamtzeichens als „Pensionskassenrückversicherung“ liege nicht nahe. Vielmehr habe sowohl die Abkürzung „pk“ als auch die Abkürzung „rück“ eine Vielzahl von Bedeutungen, wobei „rück“ keine feststehende Abkürzung für „Rückversicherung“ sei, so dass eine eindeutige begriffliche Zuordnung der Gesamtbezeichnung „pk:rück“ durch den relevanten Verkehr ausgeschlossen sei.

Selbst wenn der Verkehr das Zeichen als Abkürzung für „Pensionskassenrückversicherung“ auffassen würde, so sei der Begriff nicht unmittelbar beschreibend für die beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere nicht für die Dienstleistungen „*advertising; business management; business administration; office functions*“ (Klasse 35), „*financial affairs; monetary affairs; real estate affairs*“ (Klasse 36) und „*legal services; security services for the protection of property and individuals*“ (Klasse 45), da diese gerade keine Pensionskassenrückversicherung als zentralen Bestandteil aufweisen würden. Es

sei zwar nicht ausgeschlossen, dass die Dienstleistung „*insurance*“ in Verbindung mit einer Pensionskassenrückversicherung stehen könne. Dies sei jedoch nicht zwangsläufig der Fall. Selbst wenn beim Verbraucher im Hinblick auf einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen gewisse Assoziationen geweckt werden könnten, würden diese keinen beschreibenden Begriffsinhalt begründen. Zudem sei die grafische und farbliche Gestaltung des Zeichens außerordentlich kreativ, einzigartig, prägnant und keineswegs werbeüblich. Insbesondere stelle der orangefarbige Doppelpunkt einen nicht übersehbaren Farbtupfer innerhalb des Zeichens dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, weil der Schutzerstreckung der international registrierten Marke

The logo consists of the lowercase letters 'pk:rück' in a bold, sans-serif font. The letters 'pk' are blue, followed by a colon that is orange, and then the letters 'rück' are also blue.

auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine Schutzhindernisse gemäß §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ entgegenstehen.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Con-

cord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; a. a. O. Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD).


Besteht ein Zeichen – wie im vorliegenden Fall – aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer

Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops). Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es schließlich zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID).

Buchstabenfolgen sind grundsätzlich als betriebliche Herkunftsangabe geeignet. Wenn sie allerdings von den beteiligten Verkehrskreisen als gebräuchliche Abkürzung einer für die beanspruchte Ware oder Dienstleistung beschreibenden Angabe oder mit diesen in engem Bezug stehenden Sachangabe wahrgenommen werden, kann es ihnen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlen (EuGH, GRUR Int. 2004, 328, 330 Rn. 31-34 – TDI; BPatG, Beschluss vom 19.12.2017, 25 W (pat) 503/16 – BCM; Beschluss vom 11.03.2014, 29 W (pat) 520/13 – SVGroup; Beschluss vom 4.04.2013, 27 W (pat) 46/12 – LAPD; Beschluss vom 17.01.2013, 30 W (pat) 549/11 – ACB; Beschluss vom 18.10.2012, 30 W (pat) 54/11 – NC).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen noch über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) Angesprochene Verkehrskreise sind vorliegend Fachkreise, beispielsweise im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35 und 45 das unternehmerisch tätige Publikum sowie im Bereich der Klasse 36 Versicherungs- und Finanzdienstleister. Insbesondere die Dienstleistungen der Klasse 36 und 45 richten sich aber auch an den Endverbraucher.

b) Das Zeichen  besteht aus den in blau gehaltenen Buchstabenfolgen „pk“ und „rück“. Zwischen beiden Buchstabenfolgen befindet sich ein

roter Doppelpunkt (und nicht, wie die Markenstelle im Zusammenhang mit der Beurteilung der Grafik versehentlich ausgeführt hat, ein „Strichpunkt“) in der Größe der einzelnen Buchstaben. Die im Deutschen naheliegende Aussprache ist „pe – ka - rück“. Die Aufspaltung des Zeichens durch den Doppelpunkt kommt sprachlich nicht zum Ausdruck. Der Doppelpunkt verdeutlicht allenfalls, dass der Begriff aus einer Aneinanderreihung zweier Bestandteile besteht und diese inhaltlich aufeinander bezogen sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 21.01.2010, 30 W (pat) 80/09 – GMP:ready; Beschluss vom 7.10.1996, 30 W (pat) 181/95 – VM:Secure).

Der Zeichenbestandteil „pk“ steht für eine Vielzahl von Abkürzungen, wie z. B. Packung bzw. Packstück im speditionellen Gewerbe, als internationales Kfz-Kennzeichen für Pakistan, Personenkennziffer, Personenkontrolle, Pharmakokinetik, Plattenkondensator, Polizeikommissariat, Pressekonferenz (<https://de.wikipedia.org/wiki/PK>), unter anderem aber auch als Abkürzung für „Pensionskasse“ (vgl. <https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/pk.php>; <https://de.wikipedia.org/wiki/PK>). Unter Pensionskasse versteht man eine Einrichtung zur Altersversorgung für Mitarbeiter eines Unternehmens im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (<https://de.wikipedia.org/wiki/Pensionskasse>). In Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 36 „*Insurance; financial affairs; monetary affairs*“ liegt darin der sachliche Hinweis, dass es sich um Versicherungs- und Finanzdienstleistungen handelt, die von Pensionskassen erbracht werden. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „*business management; business administration*“ kann es sich um einen Hinweis auf eine auf Pensionskassen spezialisierte Unternehmensberatung und Verwaltung handeln. Die Dienstleistung „legal services“ in Klasse 45 kann sich mit die „Pensionskassen“ betreffenden Rechtsfragen beschäftigen (vgl. Anlagen). Die Abkürzung kann den genannten Dienstleistungen insoweit eindeutig zugeordnet werden, so dass es nicht darauf ankommt, dass „pk“ darüber hinaus als Abkürzung vieler anderer Bezeichnungen bekannt ist.

Die Buchstabenfolge „rück“ hingegen ist lexikalisch nicht erfasst. Auch eine sachbeschreibende Verwendung als Abkürzung von „Rückversicherung“ lässt sich nicht feststellen.

Nach den Recherchen des Senats ist „Rück“ häufig Bestandteil entsprechender Firmenbezeichnungen, wie z. B. „Hannover Rück“, „Münchener Rück“, „Deutsche Rück“, „Gothaer Rück“, „Kieler Rück“. Als reine Sachangabe findet „rück“ jedoch keine Verwendung. Die Annahme einer gebräuchlichen Abkürzung lässt sich auch nicht auf den von der Markenstelle eingeführten Auszug aus einem Wirtschaftslexikon (www.wirtschaftslexikon.co/d/rueckversicherung/rueckversicherung.htm) stützen. Dieser Text erläutert den Begriff „Rückversicherung“, wobei grundsätzlich die Wörter „Rückversicherung“ und „Rückversicherer“ verwendet werden. Lediglich an einer Stelle wird der Begriff „die Rück“ verwendet, allerdings in Anführungszeichen gesetzt, was bereits andeutet, dass es sich nicht um eine gängige Bezeichnung handelt. Jedenfalls lässt diese einzelne Verwendung nicht den Schluss zu, es handele sich um eine geläufige Abkürzung. Auch darüber hinaus gibt es keine Hinweise, dass „Rückversicherung“ üblicherweise auf „Rück“ verkürzt wird und sich ein entsprechendes Verkehrsverständnis herausgebildet hat. Im Gegenteil, im Duden (Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Auflage 2011, S. 356) wird der Begriff „Rückversicherung“ mit „Rückv., Rückvers.“ abgekürzt. Es spricht daher nichts dafür, dass der Verkehr das Wort „rück“ ohne weiteres Nachdenken unmittelbar als Sachangabe erfasst. Für die Verkehrskreise, die die oben genannten bekannten Namen großer Rückversicherungsunternehmen kennen, mag dem verkürzten Wort ein beschreibender Anklang zukommen. Der Umstand, dass eine Marke als sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gibt, steht der Annahme der Unterscheidungskraft jedoch nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 18 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Durch den individualisierenden Bestandteil „rück“ wirkt auch die Kombination der Bestandteile herkunftshinweisend. Ein Verständnis dahingehend, dass es sich

möglicherweise um eine Rückversicherung für Pensionskassen handeln könnte, erschließt sich für die angesprochenen Verkehrskreise allenfalls nach mehreren analytischen Gedankenschritten. Selbst wenn das angemeldete Zeichen geeignet ist, sachbezogene Assoziationen hervorzurufen, ist ihm in der Gesamtheit kein eindeutiger Bedeutungsgehalt zu entnehmen. Auf die gewählte grafische Gestaltung kam es insoweit nicht mehr an.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der in Rede stehenden Dienstleistungen kann für die IR-Marke auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden. Für das von der Markenstelle ohne weitere Begründung aufgeführte Schutzhindernis der täuschenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gibt es ebenfalls keinerlei Anhaltspunkte.

Die Schutzversagung ist nach alledem nicht gerechtfertigt, so dass der angegriffene Beschluss aufzuheben war.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr