



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 504/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 105 712.0**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. August 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Dr. Nielsen und des Richters Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

systempay

ist am 30. April 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Software für den elektronischen Handel und den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr; Kartenlesegeräte für den elektronischen Handel und den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr;

Klasse 35:

Einzel- und Großhandelsdienstleistungen mit Software und Kartenlesegeräten für den elektronischen Handel und den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr;

Klasse 36:

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bankkarten, Kreditkarten, Debitkarten und Karten für den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr; Durchführung eines elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Finanzberatung zur Durchführung von bargeldlosem und/oder elektronischem Zahlungsverkehr; Kapitaltransfer [elektronisch];

Klasse 38:

Dienstleistungen der Übertragung, der Übermittlung und der Fernübermittlung von Nachrichten, Informationen und sonstigen Daten in Verbindung mit der Ausführung eines elektronischen und/oder bargeldlosen

Zahlungsverkehrs; Vermietung von Telekommunikationsanlagen und -geräten im Zusammenhang mit dem elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung;

Klasse 42:

Technische Beratung bei der Durchführung von technischen Systemlösungen im Zusammenhang mit dem bargeldlosen und/oder elektronischen Zahlungsverkehr sowie mit Beleglesung; technische Planungsdienstleistungen für Datenverarbeitungssysteme in Bezug auf elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr sowie technische Systeme für den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung; Zurverfügungstellung von Informationen für die Datenverarbeitung [EDV]; Installation, Aktualisierung und Pflege von Datenverarbeitungsprogrammen in Bezug auf den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung; Vermietung von Software, Kartenlesegeräten und Datenverarbeitungsgeräten im Zusammenhang mit dem elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung.

Mit Beschluss vom 18. November 2019 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2019 105 712.0 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie einem bestehenden Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke bestehe aus den englischsprachigen Wörtern „system“ für „System“ und „pay“ für „zahlen“ oder „Bezahlung“ und damit aus Begriffen, die je für sich gesehen schutzunfähig seien und auch in der Zusammenstellung keine schutzfähige Gesamtmarke darstellten. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die angemeldete Marke lediglich ein beschreibender Hinweis darauf, dass diese einen Bezahlvorgang mittels eines elektronischen Systems ermöglichten. Solche beschreibenden Angaben seien Freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil die Mitbewerber nicht durch Monopolrechte daran gehindert werden dürfen, derartige Angaben auf beliebige Art, insbesondere auch in werbemäßiger Form, zu verwenden und

darüber hinaus nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die genannten Schutzhindernisse würden sich auch auf geläufige fremdsprachliche Begriffe einer Welthandelsprache beziehen. Den Mitbewerbern müsse es unbenommen bleiben, im Zusammenhang mit Im- und Exportgeschäften auf die Eigenschaften der Erzeugnisse in den jeweiligen Sprachen hinweisen zu können. Die Markenstelle verweist zudem auf die Zurückweisung von Wortzusammensetzungen mit den Bestandteilen „Pay“ oder „Systems“ durch die Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des EUIPO (vormals HABM) hinsichtlich der Bezeichnungen „ADP SmartPay“ (24 W (pat) 531/11), „edatasystems“ (29 W (pat) 104/12, „GIROPAY“ (HABM R0308/05-4), „NETPAY“ (HABM R0439/06-1), „SYSTEM 1“ (HABM R1809/07-2) sowie „SystemsGuard“ (HABM R1121/04-1).

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Anmelderin hat, wie bereits im Verfahren vor dem DPMA, keine Stellungnahme in der Sache abgegeben und auch keinen Sachantrag gestellt. Sie hat um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den der Anmelderin erteilten ausführlichen rechtlichen Hinweis nebst Anlagen vom 8. Juli 2020 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „systempay“ als Marke steht im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle

hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 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, 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 –TOOOR!).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

Denn die angemeldete Wortzusammensetzung „systempay“ ist für die angesprochenen gewerblichen Verkehrskreise sowie die zum Teil auch angesprochenen Endverbraucherkreise ohne weiteres erkennbar aus den Zeichenbestandteilen „system“ und „pay“ gebildet. Beide Begriffe sind für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise problemlos geläufig. Der englische Begriff „system“ entspricht vollständig dem deutschen Wort „System“ und bezeichnet unter anderem eine aus mehreren Elementen bestehende Einheit, die einer gemeinsamen Funktion dienen. Das Wort „pay“ hat als Substantiv u.a. die Bedeutung von „Bezahlung, Lohn, Gehalt“ und als Verb „to pay“ die Bedeutung von „bezahlen, zahlen“ und ist mit den Wortzusammensetzungen Payback, Payback-Karte, Paycard, Paying Guest, Pay-per-View, Payroll, Pay-TV mittlerweile bereits in den deutschen Sprachwortschatz eingegangen (siehe die als Anlage 1 und Anlage 2 der Anmelderin mit dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 8. Juli 2020 übermittelten Unterlagen). Die angemeldete Wortgesamtheit „systempay“ mag zwar als solches lexikalisch nicht nachweisbar sein, sie wird von den relevanten Verkehrskreisen vor diesem Hintergrund aber problemlos und ohne weiteres Nachdenken im Sinn von „System (Be)Zahlen“ also „System für das bzw. zum Bezahlen/Zahlen“ verstanden werden.

Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9, bei denen es um eine Software für den elektronischen Handel und den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr geht, kann es sich um eine Software handeln, die den elektronischen Handel inklusive eines darauf abgestimmten Systems zum Bezahlen ermöglicht bzw. mit deren Hilfe Bezahlvorgänge erfolgen können. Insoweit weist „systempay“ in der werblich üblichen sprachlich komprimierten Art und Weise auf die Art, die Bestimmung und den Gegenstand der Software hin. Entsprechendes trifft für die angemeldeten Kartenlesegeräte für den elektronischen Handel und den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr zu, die Teil eines Systems zum Bezahlen sein können, ein System zum Bezahlen darstellen können und mit deren Hilfe Bezahlvorgänge erfolgen bzw. diese auf Bezahlvorgänge ausgerichtet sein können. Damit beschreibt das angemeldete Markenwort „systempay“ die beanspruchten Waren der Klasse 9 unmittelbar.

Bei den Dienstleistungen der Klasse 36 handelt es sich schon nach ihrem Gegenstand um solche, die auf das elektronische oder bargeldlose Bezahlen bzw. entsprechenden Kapitaltransfer ausgerichtet sind. Das Markenwort „systempay“ beinhaltet im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen den werbetypischen und schlagwortartigen Hinweis auf den Gegenstand, Inhalt und Zweck der Dienste, wonach sie ein eigenes, gesondertes „Bezahlsystem“ beinhalten, darauf ausgerichtet sind, sich inhaltlich darauf beziehen bzw. dazu dienen, ein solches zu ermöglichen. Die beanspruchten Finanzberatungsdienstleistungen können in einem engen sachlichen Zusammenhang mit „systempay“ stehen und sich inhaltlich schwerpunktmäßig auf ein „System zum Zahlen/Bezahlen“ beziehen.

Die Dienstleistungen der Klasse 38 können gleichermaßen in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem Schlagwort „systempay“ stehen. Denn bei den Dienstleistungen der Übertragung, der Übermittlung und der Fernübermittlung von Nachrichten, Informationen und sonstigen Daten in Verbindung mit der Ausführung eines elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehrs kann es inhaltlich und schwerpunktmäßig um solche gehen, mit deren Hilfe ein System zum Zahlen

ermöglicht werden soll oder deren Ziel die Erstellung eines Zahlungssystems ist. Im Hinblick auf die Vermietung von Telekommunikationsanlagen und –geräten im Zusammenhang mit dem elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung besteht jedenfalls auch ein enger sachlicher Zusammenhang zu den Vermietungsdienstleistungen, weil die vermieteten Anlagen und Geräte Teile oder Gegenstand eines „Systems zum Bezahlen“ sein können.

Gleiches gilt im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35, deren Handelsgegenstand der „Software“ und „Kartenlesegeräte für den elektronischen Handel und den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr“ jedenfalls darauf gerichtet sein kann, ein „System zum Bezahlen“ ein „systempay“ zu ermöglichen.

Entsprechendes gilt für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42. Die Dienstleistungen „technische Beratung bei der Durchführung von technischen Systemlösungen im Zusammenhang mit dem bargeldlosen und/oder elektronischen Zahlungsverkehr sowie mit Beleglesung; technische Planungsdienstleistungen für Datenverarbeitungssysteme in Bezug auf elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr sowie technische Systeme für den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung“ können inhaltlich thematisch auf die Erstellung von Konzepten und Planungen in Bezug auf ein „systempay“, ein „System zum Bezahlen“ gerichtet sein und insoweit die Dienstleistungen inhaltlich beschreiben. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Klasse 42, der „Zurverfügungstellung von Informationen für die Datenverarbeitung [EDV]; Installation, Aktualisierung und Pflege von Datenverarbeitungsprogrammen in Bezug auf den elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung; Vermietung von Software, Kartenlesegeräten und Datenverarbeitungsgeräten im Zusammenhang mit dem elektronischen und/oder bargeldlosen Zahlungsverkehr und Beleglesung“ besteht jedenfalls ein enger sachlicher Zusammenhang insoweit, als es sich um Informationen zu einem „systempay“ handeln kann bzw. die zu vermietenden Gegenstände solche sein



können, die einen engen Bezug zu „systempay“ aufweisen, weil sie Teil eines solchen Systems sind, auf ein solches ausgerichtet sein können oder dieses ermöglichen können.

Nach alledem ist davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen letztendlich nur als Sachhinweis auf die so gekennzeichneten Produkte versteht, nicht aber als einen Hinweis auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

Die Zusammensetzung der geläufigen, vielfach verwendeten Wortbestandteile „system“ und „pay“ zu einem einheitlichen Begriff bewirkt keine Verfremdung, die einen über die reine Beschreibung hinausgehenden schutzbegründenden Überschuss enthält. Es ist nicht erkennbar, warum die für sich gesehen problemlos verständlichen Bestandteile der Wortkombination von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht auch in der Zusammenfügung nach ihrem Sinngehalt in entsprechender Weise verstanden werden, so dass gerade kein über die bloße Summenwirkung der Elemente hinausgehender neuer Gesamtbegriff entsteht (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, 12.Aufl., MarkenG, § 8 Rn. 537 m.w.N.). Die bloße Aneinanderreihung von die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Angaben ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 BIOMILD). Die angemeldete Bezeichnung weist keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Zudem sind die angesprochenen Verkehrskreise an eine Zusammenschreibung von Wortbestandteilen zum Zweck der Vermittlung von Hinweisen oder weiterer Sachinformation gewöhnt, nachdem dies in der Werbung und auch bei der Eingabe

von Suchbegriffen im Internet oder bei Domainadressen häufig der Fall ist, ohne dass der beschreibende Begriffsinhalt dadurch in den Hintergrund tritt (vgl. BPatG 25 W (pat) 002/16 - findwhatyoulike, 25 W (pat) 250/02 – Socialnet; der Volltext der Entscheidungen ist über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich).

Nach alledem verfügt die angemeldete Wortmarke „systempay“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2. Inwieweit der angemeldeten Bezeichnung „systempay“ jedenfalls im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und einem Teil der Dienstleistungen als unmittelbar beschreibende Sachaussage auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kriener

Dr. Nielsen

Schödel

prä