



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 586/21

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2017 110 552.9**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin am Landgericht Butscher,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Zeichen

#### **STERLING GLOBAL CAPITAL INVESTMENT**

ist am 18. Oktober 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 36:

Finanzwesen; Finanzdienstleistungen; Finanzgeschäfte; Finanzberatung; Vermittlung von Finanzdienstleistungen; Vermittlungsdienste im Bereich der Finanzmärkte.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 36, vom 29. Juli 2021, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, ist die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden, da dem Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der als Grundwort anzusehende Zeichenbestandteil „INVESTMENT“ bedeute „Kapitalanlage/Investition“. Die vorangestellten Wörter „STERLING GLOBAL CAPITAL“ erläuterten dieses Grundwort lediglich. „Capital“ sei die englische Bezeichnung für „Kapital“ und werde als allgemein geläufiger Begriff des Geschäftslebens stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden. Die Wortfolge „CAPITAL INVESTMENT“ bezeichne „Kapitalinvestitionen, -einsatz, Anlageinvestitionen“. Das Zeichenelement „GLOBAL“ bedeute „weltweit“, während die Zeichenkomponente „STERLING“ in abgekürzter Form die britische Währung „Pfund Sterling“ benenne. Zumindest der auch angesprochene Fachverkehr verstehe sie in Verbindung mit den weiteren Zeichenbestandteilen und im Kontext mit den beanspruchten Dienstleistungen ohne Weiteres als Sachhinweis auf die britische Währung. Das Anmeldezeichen habe daher insgesamt die Bedeutung „Weltweite Kapitalinvestitionen in Sterling“. Im

Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen werde es dahingehend verstanden, dass ihr Erbringer weltweite Kapitalinvestitionen in Sterling anbiete. Es vermittele daher nur eine Sachaussage über die Art, die Bestimmung oder das Thema der Dienstleistungen und die Geschäftstätigkeit des sie anbietenden und erbringenden Unternehmens.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 31. August 2021, die sie mit Schriftsatz vom 24. September 2021 begründet hat. Darin trägt sie vor, der Eintragung stehe weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, noch bestehe ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Entgegen den Ausführungen der Markenstelle werde das Wort „Sterling“ nicht als Kurzbezeichnung für die britische Währung verwandt. Die Internetsuchmaschine Google liefere - außer dem von der Markenstelle zitierten Index - keinen ausdrücklichen Beleg aus dem deutschsprachigen Internet dafür, dass „Sterling“ als beschreibende Angabe für das britische Pfund verwendet werde. Die Übersetzung des Anmeldezeichens laute nicht „Weltweite Kapitalinvestitionen in Sterling“, sondern „Sterling globale Kapitalanlage“. Die Angabe „Sterling“ oder „Sterling globale Kapitalanlage“ lasse nicht erkennen, was eine Legierung aus Kupfer und Silber mit den beanspruchten Dienstleistungen zu tun haben sollte.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 29. Juli 2021 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 25. April 2023 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 25. April 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

**II.**

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

**STERLING GLOBAL CAPITAL INVESTMENT**

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 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, 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, 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 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, zu ihnen aber einen engen beschreibenden Bezug aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Bei einem mehrteiligen Kombinationszeichen kommt es nicht auf die Schutzfähigkeit der einzelnen Bestandteile, sondern auf die in ihrer Gesamtheit an. Aus der fehlenden Unterscheidungskraft der einzelnen Bestandteile darf nicht ohne Weiteres auch für das Kombinationszeichen ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hergeleitet werden. So reicht ein schutzfähiges Zeichenelement trotz weiterer schutzunfähiger Bestandteile in der Regel für die schutzbegründende Unterscheidungskraft aus. Auch kann die Verbindung ausschließlich schutzunfähiger Zeichenkomponenten hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8, Rn. 232). Es ist zwar zulässig, die Wortelemente eines Zeichens zunächst getrennt zu betrachten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft muss dann allerdings auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit der Bestandteile beruhen (vgl. BPatG 29 W (pat) 53/20 - OpenDress).

2. Maßgebliche Verkehrsteilnehmer sind vorliegend zum einen die Erbringer der angemeldeten Dienstleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der Vermögens- und Kapitalanlagen liegt. Insofern sind beispielsweise Fondsgesellschaften oder andere Betreiber und Verwalter von Kapitalanlagefonds, ebenso Vermögensverwalter und sonstige Kapitalanlagendienstleister einschließlich Banken zu berücksichtigen. Zum anderen werden Händler und Vermittler entsprechender Kapitalanlagen, Zertifikate oder Anteile von den besagten Tätigkeiten angesprochen. Schließlich sind auch die Abnehmer der gegenständlichen Dienstleistungen, d. h. sowohl private Endverbraucher als auch institutionelle Kapitalanleger in die Betrachtung mit einzubeziehen (vgl. BPatG 33 W (pat) 240/03 - Private Capital Fonds).

Für diese umfassenden Verkehrskreise auf dem Gebiet der Vermögens- bzw. Kapitalanlagen weist das Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen auf.

3. Die angemeldete Bezeichnung besteht aus den vier der deutschen bzw. englischen Sprache angehörenden Wortbestandteilen „STERLING“, „GLOBAL“, „CAPITAL“ und „INVESTMENT“, die ohne sprachliche, grammatikalische oder zeichenmäßige Besonderheiten aneinandergereiht sind. Sie sind für sich genommen für den angesprochenen inländischen Verkehr ohne jede Schwierigkeit unmittelbar verständlich.

a) Synonyme für die Zeichenkomponente „GLOBAL“ sind u. a. „weltweit“, „umfassend“ oder „allgemein“ (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 319). Das englische Wort „Capital“ unterscheidet sich von dem entsprechenden deutschen Fachbegriff „Kapital“ nur durch die Schreibweise des ersten Buchstabens. Der Ausdruck „Investment“ wird ohne Weiteres im Sinne von „Investition“ verstanden (vgl. BPatG 25 W (pat) 549/18 - Deutsche Invest Capital Solutions).

b) Unter dem Wort „Sterling“ wird eine hochfeine Silberlegierung verstanden. Darin erschöpft sich allerdings nicht seine Bedeutung. Vielmehr bezeichnet es auch die britische Währung „Pfund Sterling“:

„GBP“ ist der offizielle Währungscode für das „Great Britain Pound Sterling“, der offiziellen Währung des Vereinigten Königreichs (vgl. „Trading für Anfänger“ unter „<https://www.trading-fuer-anfaenger.de/gbp/>“ als Anlage zum gerichtlichen Hinweis vom 25. April 2023). Während „Sterling“ der Name der britischen Währung ist, wird mit „Pfund“ die Einheit bezeichnet, in der diese Währung denominated wird (vgl. Wikipedia-Artikel „Pfund Sterling“ unter „[https://de.wikipedia.org/wiki/Pfund\\_Sterling](https://de.wikipedia.org/wiki/Pfund_Sterling)“ und Google-Trefferliste unter „[https://www.google.com/search?q=wird+sterling+auch+alleine+für+britisches+pfund+verwendet%3F&rlz=1C1GCEB\\_enDE](https://www.google.com/search?q=wird+sterling+auch+alleine+für+britisches+pfund+verwendet%3F&rlz=1C1GCEB_enDE)“ als Anlagen zum gerichtlichen Hinweis vom 25. April 2023).

„Sterling“ ohne den Zusatz „Pfund“ findet in vielfältigen Zusammenhängen mit der britischen Währung Verwendung. So beschreibt der Begriff „Sterling-Krise“ die britische Währungskrise von März bis November 1976 (vgl. Wikipedia-Artikel „Pfund Sterling“ unter „[https://de.wikipedia.org/wiki/Pfund\\_Sterling](https://de.wikipedia.org/wiki/Pfund_Sterling)“ als Anlage zum gerichtlichen Hinweis vom 25. April 2023). Diese Krise gerät auch aktuell wieder ins Blickfeld angesichts der Schwäche des britischen Pfundes (vgl. den Artikel „Gerüchte über eine ‚Sterling-Krise‘ sind nicht mehr abwegig“ unter „<https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/> ...“ als Anlage zum gerichtlichen Hinweis vom 25. April 2023). In Verbindung mit dem Begriff „Ankerwährung“, bei der es sich um eine Währung handelt, die für eine Region oder auf globaler Ebene eine dominierende Rolle spielt, findet sich der Begriff der „Sterling-Zone“ (vgl. Gabler Banklexikon zum Stichwort „Leitwährung“ als Anlage zum gerichtlichen Hinweis vom 25. April 2023). Mit dem Ausdruck „Sterling-Bereich“ wird wiederum eine Gruppe von Ländern beschrieben, die entweder ihre Währungen an das Pfund Sterling gekoppelt hatten oder in denen das Pfund Sterling tatsächlich als eigene Währung verwendet wurde (vgl. den Wikipedia-Artikel „Sterling-Bereich“ unter „[https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sterling ...](https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sterling...)“ als Anlage zum gerichtlichen Hinweis vom 25. April 2023).

Für die Verkehrskreise auf dem Gebiet der Kapitalanlagen stellt sich die Verwendung von „Sterling“ ohne Voranstellung von „Pfund“ in Produktbezeichnungen als üblich dar. Der Bestandteil macht deutlich, dass ein Fonds in der Währung „Britisches Pfund“ emittiert wird (vgl. beispielsweise „JPM Sterling Bond A (acc) GBP“ unter „<https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/per/products/jpm-sterling-bond-a-acc-gbp-lu0210535463>“; „PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Inc - QUID“, „SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS“ und „Xtrackers Sterling Cash Swap UCITS ETF 1D“ unter „[https://www.google.com/search?q=etf+in+sterling&riz ...](https://www.google.com/search?q=etf+in+sterling&riz...)“). Anders als die Anmelderin meint, ist der Zusammenhang zwischen „Sterling“ und der Währung „Britisches Pfund“ in den Fonds-Namen erkennbar. Zum einen wird teilweise durch den Code „GBP“ ausdrücklich auf die Währung Großbritanniens Bezug genommen. Zum anderen bietet die Verwendung des Begriffs „Sterling“ die Möglichkeit, die Zusammensetzung von Kapitalanlageprodukten in üblicher Weise möglichst kurz und prägnant zu beschreiben. Bei „Sterling“ handelt es sich im Gegensatz zu „Pfund Sterling“ nur um ein Wort. Die Verwendung von „Pfund“ ohne den Zusatz „Sterling“ ist demgegenüber mehrdeutig, da es auch andere Währungen in Pfund gab bzw. gibt, so jedenfalls heute noch das ägyptische Pfund.

c) Die angemeldete Wortfolge hat somit in ihrer Gesamtheit die Bedeutung „Weltweite Kapitalinvestition in Sterling“. Sie ist dahingehend zu verstehen, dass Kapitalinvestitionen länderübergreifend angeboten werden und ein Bezug zur britischen Währung aufweisen.

4. Unter Zugrundelegung dieses Aussagegehalts benennt das beanspruchte Zeichen schlagwortartig den Gegenstand der angemeldeten Dienstleistungen

„Finanzwesen; Finanzdienstleistungen; Finanzgeschäfte; Finanzberatung; Vermittlung von Finanzdienstleistungen; Vermittlungsdienste im Bereich der Finanzmärkte“.



Sie sind vollumfänglich auf Finanzen bezogen. Demzufolge können sie auch dazu dienen, weltweite Kapitalinvestitionen zu empfehlen, zu tätigen, zu verwalten oder zu vermitteln, die im Zusammenhang mit der britischen Währung stehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn das vom Kunden zur Verfügung gestellte Kapital in Pfund Sterling eingetauscht oder an diese Währung gekoppelt wird, so dass sich Auf- und Abwertungen direkt auf den Wert des eingesetzten Kapitals auswirken.

Dem Zeichen kommt keine Originalität oder Prägnanz zu und erfordert seitens des angesprochenen Verkehrs - gerade auch des Fachpublikums - keinen Interpretationsaufwand.

5. Nachdem der in Rede stehenden Wortfolge bereits die notwendige Unterscheidungskraft fehlt, kann dahinstehen, ob auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

**III.****Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Fehlhammer

Butscher