



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 77/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 013 469.3**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der farbigen (rot, schwarz) Wort-/Bildmarke

**Schüler**  
**Banking**

mit Beschlüssen vom 12. April 2010 und 16. Mai 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise nämlich für die Dienstleistungen

“Finanzwesen, Geldgeschäfte; Erziehung; Ausbildung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“,

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete Zeichen bedeute in seiner Gesamtheit „Schülerbankgeschäfte, Schülerbankverkehr“. Es reihe sich in vergleichbare Bezeichnungen wie „Schülerhort, Schüleraustausch, Schülerlotse, Schülerparlament, Schülerbibliothek, Schülerkonto, Internet-Banking, Online-Banking, Privat-Banking etc.“ nahtlos ein.

In Bezug auf die versagten Dienstleistungen werde das angemeldete Zeichen ohne weiteres im Sinn von „Schülerbankgeschäfte, Schülerbankverkehr“ verstanden. Für diese Dienstleistungen eigne sich das Zeichen als Inhalts- und Schwerpunktangabe. Es weise für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ darauf hin, dass diese Dienstleistungen der Erziehung und Ausbildung von Schülern im Umgang mit Bankgeschäften diene. Hinsichtlich der Dienstleistungen „Finanzwesen; Geldgeschäfte“ beschreibe das Zeichen, dass es sich um solche Geldgeschäfte handle, welche sich an den Bedürfnissen von Schülern orientierten und auf Schüler als Zielgruppe ausgerichtet seien bzw. die von Schülern ausgeführt würden. Die Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ könnten auf den Entwurf und die Entwicklung von schülergeeigneter bzw. schülerfreundlicher Soft- und Hardware für Geldgeschäfte von Schülern gerichtet sein. Wegen dieser unmittelbar beschreibenden Bedeutung werde das angemeldete Zeichen nicht als Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachangabe in Bezug auf die genannten Dienstleistungen erfasst.

Entgegen der Auffassung des Anmelders begründe die Neuheit oder die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit eines Zeichens nicht dessen Schutzfähigkeit. Insofern sei es unerheblich, dass das Zeichen möglicherweise noch nicht zur Bezeichnung der beanspruchten Dienstleistungen verwendet worden sei.

Die graphische Ausgestaltung könne keine Unterscheidungskraft begründen, da weder die Schriftart noch die Positionierung der Wortbestandteile noch die farbliche Gestaltung in roter und schwarzer Schrift von gängigen Gestaltungsformen in

einer Weise abwichen, dass die Annahme gerechtfertigt wäre, der Verbraucher sehe darin einen betrieblichen Herkunftshinweis.

Der Erinnerungsbeschluss ist dem Anmelder am 18. Mai 2011 zugestellt worden. Dagegen richtet sich seine Beschwerde vom 16. Juni 2011, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. April 2010 und 16. Mai 2011 insoweit aufzuheben, als dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt wurde.

Unter Bezugnahme auf sein Vorbringen im Amtsverfahren hält der Anmelder das angemeldete Zeichen für unterscheidungskräftig. Im Hinblick auf die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ handle es sich bei der Wortkombination „SchülerBanking“ um eine reine Phantasiebezeichnung.

"Schülerbanking" sei mit anderen Begriffen wie "Homebanking" oder "Direktbanking" nicht vergleichbar. Bei Schülerbanking gehe es nicht um einen eingebürgerten Begriff eines Nutzerverhaltens bei Bankgeschäften. Der Anmelder sei keine Bank. Es gebe nämlich kein spezifisches Nutzerverhalten einzelner Gruppen, das einen allgemeinen Begriff, der ein Freihaltungsbedürfnis rechtfertige, begründen könnte. So werde es kein "Altenbanking", "Rentnerbanking", "Frauenbanking" oder "Erwerbstätigenbanking" geben.

Die angemeldete Bezeichnung sei eine lexikalische Erfindung des Anmelders und als phantasievolle Wortschöpfung zu verstehen. Sämtliche Internet-Treffer betreffen den Anmelder.

Der Anmelder verweist zur Begründung seines Eintragungsbegehrens weiterhin auf die Eintragung von seiner Ansicht nach vergleichbaren Drittmarken wie

„YOUNG BUDGET BANKING“, „Deutsche Bank Banking Shop“, „Banking Shop“, „Mensch-Banking“ und „TeamBank“. Die Versagung der Eintragung würde somit gegen den sich aus dem Grundgesetz ergebenden Gleichheitssatz (Art. 3 GG) verstoßen.

Der Senat hat dem Anmelder mit Schreiben vom 12. Juli 2012 von ihm ermittelte Internetausdrucke zur Stellungnahme übersandt. Mit Schriftsatz vom 20. Juli 2012 hat der Anmelder vorgetragen, die Suchtreffer und Ausdrucke beträfen nahezu allesamt ihn selbst bzw. beruhten auf einer Kooperation mit ihm.

## II.

Nachdem der Anmelder keine mündliche Verhandlung beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet, kann über die zulässige Beschwerde ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Die Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat dies zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, angenommen.

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr. EuGH GRUR Int. 2005, 1 012, Nrn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006).

Keine Unterscheidungskraft besitzen Wortmarken, wenn ihnen das angesprochene Publikum für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit für sämtliche beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, da es bezüglich dieser Dienstleistungen einen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu führt, dass das angemeldete Zeichen nicht als Marke verstanden wird.

Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich gebildet aus den allgemein gebräuchlichen und verständlichen deutschen bzw. englischen Wörtern „Schüler“ und „Banking“ (= Bankwesen, Bankverkehr, Bankgeschäfte). Den Bedeutungsgehalt von „Schülerbanking“ in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen hat die Markenstelle auch in ihrer Gesamtbedeutung als „Schülerbankgeschäfte, Schülerbankverkehr“ zutreffend dargelegt; zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf Bezug genommen.

Sämtliche beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen können einen Bezug zu Bankgeschäften haben und sich an die Zielgruppe der Schüler richten. Das angesprochene Publikum wird der angemeldeten Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen somit nur einen im Vordergrund des Verständnisses stehenden beschreibenden Hinweis auf deren Inhalt bzw. Gegenstand (nämlich „Banking“) sowie auf deren Zielgruppe („Schüler“) entnehmen.

Auf den Geschäftsbetrieb des Anmelders kommt es nicht an, da eine Marke daran nicht gebunden ist. Für ein entsprechendes Verständnis sprechen auch die dem

Erstbeschluss beigefügten Google-Suchlisten und die vom Senat ermittelten Internetausdrucke, die eine Verwendung durch Dritte belegen. Insbesondere die Verwendungsbeispiele aus Baden-Württemberg lassen keinen Bezug zu dem in Hamburg ansässigen Anmelder erkennen. Für seine Behauptung, diese beruhten auf einer Kooperation mit dem Anmelder, hat er keine Nachweise vorgelegt.

Im Übrigen kann auch eine Verwendung durch dem "Schöpfer" einer Bezeichnung dazu führen, dass die angesprochenen Verbraucher diese nicht (mehr) als Marke verstehen. Eine andere Beurteilung ergibt sich daher nicht aus der Behauptung des Anmelders, das Zeichen sei eine von ihm erfundene Wortneuschöpfung und lexikalisch nicht nachweisbar.

Selbst wenn ein Zeichen bislang für die beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, fehlt ihm die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn es nur eine Sachaussage vermittelt, aber keinen Hinweis auf den Hersteller. In Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen wird das Publikum der Bezeichnung in ihrer Gesamtheit nur den aufgezeigten beschreibenden Sachhinweis entnehmen.

Die graphische Ausgestaltung des Zeichens vermag die Schutzfähigkeit der Wortelemente nicht zu begründen. Zwar kann ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden. An diese Ausgestaltung sind aber umso größere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Die verwendete zweizeilige Schreibweise der Wortbestandteile in zwei Farben und Druckbuchstaben sind einfache graphische Gestaltungsmittel, an die das Publikum gewöhnt ist. Die graphische Ausgestaltung ist nicht geeignet, den beschreibenden Charakter der Wortelemente zu überwinden.

Eine Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens ergibt sich entgegen der Auffassung des Anmelders auch nicht aus der Eintragung von seiner Ansicht nach vergleichbaren Marken. Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG sein. Das setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich herausstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche rechtswidrig waren (BPatG 29 W (pat) 43/04, Beck RS 2007, 12252 - print24). Allein aus - wie hier - einer oder wenigen vorangegangenen Entscheidungen lässt sich noch nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung ableiten, zumal es sich um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln kann. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668, Rn. 18 - Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und Schwabenpost).

Die Amtspraxis ist daher nicht willkürlich. Zudem verbietet sich eine pauschale Betrachtungsweise, da jeder Fall unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll und des beteiligten Publikums zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage, und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung.



Ob der Eintragung zusätzlich das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu