



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 9/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2009 056 268.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 23. September 2009 wurde die Wortfolge

### **Solar Bank**

als Wortmarke unter der Nr. 30 2009 056 268.7 angemeldet u. a. für folgende Dienstleistungen:

„Klasse 36: Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Versicherungswesen“.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat nach vorheriger Beanstandung die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 16. März 2010 und vom 12. Dezember 2012 im Umfang der obengenannten Dienstleistungen teilweise zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angemeldete Wortfolge „Solar Bank“ bestehe aus einer für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftigen Angabe, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. „Bank“ sei die übliche Bezeichnung für ein Kreditinstitut, dass das Wort daneben auch andere Bedeutungen habe, sei hier im Bereich der Klasse 36 unerheblich. „Solar“ sei eine schlagwortartige Abkürzung für die Solarenergiebranche. Die Zusammenstellung sage dem angesprochenen Verkehr lediglich, dass es sich dabei um ein Finanzinstitut handele, welches sich auf den Bereich der Solar(technik)branche spezialisiert habe bzw. dort seinen Geschäftsschwerpunkt habe. Die Bezeichnung sei daher für „Finanzwesen; Geldgeschäfte“ glatt beschreibend, zu den Dienstleistungen „Immobilienwesen; Versicherungswesen“ bestehe ein enger sachlicher Zusammenhang, da Banken auch in diesem Bereich Leistungen anböten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die Anmelderin hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig. Die Angabe „Solar“ bezeichne keinen geschäftlichen Schwerpunkt einer Bank, sie sei auch keine Bezeichnung für einen bestimmten Geschäftszweig, schon weil die Solarbranche viel zu klein sei, um annehmen zu können, ein Kreditinstitut habe sich auf diese Branche spezialisiert. Zudem sei die Angabe „Solar“ auch zu ungenau, um einen Teil der Energiewirtschaft zu benennen.

Die Vermittlung/ der Verkauf von Versicherungen und Immobilien werde nicht von den Dienstleistungen „Immobilienwesen“ und „Versicherungswesen“ umfasst, tatsächlich handele es sich dabei um Finanzdienstleistungen, die von den beiden anderen Dienstleistungen deutlich zu unterscheiden seien.

Der Beschwerdeführer begehrt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. März 2010 und vom 12. Dezember 2012 aufzuheben.

Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nicht gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der angemeldeten Wortfolge fehlt im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen die Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle für Klasse 42 hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem be-

stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - *Standbeutel*; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rn. 62 - *Libertel*). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rn. 51 - *Arsenal Football Club*; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rn. 18 - *FUSSBALL WM 2006*, m. w. N.). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH GRUR 2012, 1143, 1144 (Rn. 9) – *Starsat*; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 17 - *FUSSBALL WM 2006*).

Bei der Prüfung der Eintragungshindernisse ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - *Henkel*).

Hier richten sich sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 sowohl an Fachverkehrskreise als auch an Endverbraucher. Auszugehen ist dabei vom normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - *Matratzen/Con-cord/Hukla*; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - *Chiemsee*; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 30 ff.).

Bei der Beurteilung einer Wortzusammensetzung ist zu berücksichtigen, wie die Gesamtaussage der zusammengesetzten Wortbestandteile verstanden wird. Die Gesamtaussage kann von den Einzelbestandteilen abweichend aufgefasst werden, wenn es sich um eine Wortneubildung handelt und zwischen der Wortneubildung und deren einzelnen Bestandteilen - z. B. aufgrund einer ungewöhnlichen Kombination in Bezug auf die Waren - ein Unterschied entsteht, der über die bloße Summenwirkung dieser Bestandteile hinausgeht (Ströbele/Hacker, 10. Auflage, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Rd. 139 ff.; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 37) - *BIOMILD*; BGH GRUR 2008, 71 (Nr. 13) - *VISAGE*).

Ausgehend von diesen Vorgaben fehlt der Angabe "Solar Bank" für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Verkehr erkennt das Gesamtzeichen „Solar Bank“ ohne weiteres als Zusammenstellung der ihm bekannten Begriffe „Solar“ (= die Sonne betreffend) und „Bank“. Wie die Anmelderin zutreffend ausführt, kann der Begriff „Bank“ zwar unterschiedliche Bedeutungen annehmen, im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Dienstleistungen wird der Verkehr mit dem Begriff „Bank“ aber naheliegend eine Bezeichnung für ein Unternehmen, welches u. a. Geld- und Kreditgeschäfte betreibt, verbinden. Der Verkehr ist in diesem Zusammenhang auch daran gewöhnt, dass der Begriff „Bank“ mit einer weiteren Angabe kombiniert wird, die ihn in sachlicher Hinsicht, z. B. geografisch, inhaltlich oder mit Blick auf das Tätigkeitsfeld des Unternehmens näher konkretisiert (vgl. z. B. BPatG, B.v. 25.09.1998, 33 W (pat) 152/98 – BayernBank; B.v. 10.07.2012, 33 W (pat) 528/11 - ETHIKBANK; B.v. 18.09.1998, 33 W (pat) 161/98 - Ökobank). Der Begriff „Solar“ kann in diesem Zusammenhang vom angesprochenen Verkehr naheliegend verstanden werden als Aussage über das hauptsächliche Tätigkeitsfeld der Bank, nämlich den Bereich der Solarindustrie. Diese reicht laut Darstellung des Bundesverband Solarwirtschaft e.V. von den „Rohstofflieferanten und Produktionsfirmen über das Handwerk bis hin zu Betreibergesellschaften, Planern und Financiers“ (vgl. <http://www.solarwirtschaft.de/ueber-uns.html>; der Anmeld. mit Vfg. vom 26.02.2014 übersandt).

Für die beanspruchten Dienstleistungen „Finanzwesen“ und „Geldgeschäfte“ ist die angemeldete Marke damit eine glatt beschreibende Angabe über den Inhalt und Adressatenkreis des Dienstleistungsanbieters.

Hinsichtlich der weiteren noch streitgegenständlichen Dienstleistungen „Versicherungswesen“ und „Immobilienwesen“ besteht ein enger sachlicher Zusammenhang, da das Versicherungs- und Finanzwesen sowie Immobilien- und Finanzwesen wirtschaftlich eng verknüpft sind, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, derartige Dienstleistungen, selbst wenn sie von formal eigenständigen Unternehmen er-

bracht werden, aus einer Hand zu erhalten und die beiden beanspruchten Oberbegriffe auch banktypische Dienstleistungen umfassen können.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb