



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 509/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2011 059 503.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. August 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

Hamsterkarte

ist am 1. November 2011 als Wortmarke für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 9:

Visuell und/oder maschinenlesbare Datenträger, die zur Verbuchung von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind, insbesondere Kredit- und Scheckkarten, welche maschinenlesbare Identifikationsdaten und/oder Informationen enthalten, insbesondere Magnet- und Chipkarten als so genannte Smart-Cards, sämtliche der genannten Datenträger bevorzugt mit integrierter Zahlungs- und/oder Telekommunikationsfunktion; Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger; Kundenkarten aus Plastik, elektronisch lesbar; Informationen, herunterladbar über Kundenkarten über das Internet;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzdienstleistungen zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungs- und Abrechnungsverkehrs, insbesondere auch im Rahmen der Ausgabe von Bank- und Kreditkarten; Auskünfte über Finanzdienstleistungen über das Internet; Ausgabe von Kundenkarten für Bonus- und Prämienprogramme, mit Bonus- oder Zahlungsfunk-

tion; Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr über ein weltweites Computernetz, nämlich Clearing [Verrechnungsverkehr]; Verwaltung von Kreditkarten, insbesondere über ein weltweites Computernetzwerk; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Kreditkarten; Geldwechselgeschäfte; Home-Banking; Kapitaltransfer (elektronisch); Online-Banking; Telebanking; Konzeption, Organisation und Betreuung von Kundenbindungssystemen; Ausgabe von Datenträgern, die zur Verbuchung von Bonusgeschäften geeignet sind, insbesondere von Kredit- und Scheckkarten, welche maschinenlesbare Identifikationsdaten und/oder Informationen enthalten, insbesondere von Magnet- und Chipkarten als so genannte Smart-Cards (soweit in Klasse 36 enthalten);

Klasse 38:

Telekommunikation; Bereitstellung einer Plattform für ein Kundenbindungsprogramm, insbesondere ein Bonus- oder Prämienprogramm, in einem Computernetzwerk; Vermietung und Vermittlung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Auskünfte über Zugriffszeiten auf Datenbanken über das Internet; Telefondienste mittels Callcenter; elektronische Nachrichtenübermittlung, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, E-Mail-Dienste, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke, Kommunikationsdienste mittels Computerterminals, Kommunikationsdienste mittels Telefon, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Personenrufdienste (Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation), Satellitenübertragung, Telefondienste, Telefonvermittlung, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Übermittlung von Nachrichten.

Die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA hat die unter der Nummer 30 2011 059 503.8 geführte Anmeldung durch Beschluss vom 10. Juli 2012 zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung erschöpfe sich in einer produktbeschreibenden Angabe und entbehre jeglicher Unterscheidungskraft.

Das Wortverbindung „Hamsterkarte“ sei entsprechend gebräuchlichen Begriffen wie „Hamsterware“ oder „Hamsterkauf“ gebildet und könne in der dadurch nahe liegenden Bedeutung „Karte zum/für das Hamstern“ die Art bzw. die Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben. Im Hinblick auf die in Klasse 9 beanspruchten Datenträger könne die Bezeichnung „Hamsterkarte“ die Art und den Einsatzbereich der Waren angeben. Für die übrigen Waren der Klasse 9 gebe sie an, dass diese Waren für den Einsatz von Bonuskarten geeignet seien. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 36 und 38 könne die angemeldete Bezeichnung insbesondere angeben, dass diese im Rahmen eines auf eine Hamsterkarte ausgerichteten Kartensystems in Anspruch genommen werden könnten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die angemeldete Bezeichnung „Hamsterkarte“ sei keine schutzunfähige beschreibende Angabe. Sie sei lexikalisch nicht nachweisbar und verfüge auch nicht über einen im Vordergrund stehenden Bedeutungsgehalt. Das Wort „Hamsterkarte“ gehe nicht auf das Verb „hamstern“ zurück, sondern nehme die substantivische Angabe „Hamster“ auf. Das angesprochene Publikum müsse einen gedanklichen Zwischenschritt vollziehen, um ausgehend von der Tierbezeichnung „Hamster“ über dessen Angewohnheit, Nahrung zu horten, auf Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu schließen. Begriffe wie „Hamsterware“, „Hamsterfahrt“ oder „Hamsterkauf“ seien im allgemeinen Sprachgebrauch nicht derart präsent, dass das Publikum hieraus Rückschlüsse auf die Bedeutung ähnlich gebildeter zusammengesetzter Substantive ziehe. Zudem ergebe die angemeldete Marke „Hamsterkarte“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine plausible Bedeutung, da Bonussysteme nicht darauf abzielten,

Kunden zum Horten von Waren zu veranlassen. Insbesondere in Bezug auf Finanzdienstleistungen sei die Verwendung eines umgangssprachlichen Wortes unüblich. Der angemeldeten Marke komme auch hinreichende Unterscheidungskraft zu. Einwortzeichen seien nur dann nicht eintragungsfähig, wenn sie dazu dienen, die wesentlichen Merkmale der Waren und Dienstleistungen konkret zu bezeichnen. Im Übrigen verweist die Anmelderin auf die Eintragung ähnlich gebildeter Zeichen wie z. B. „Jobberkarte“ oder „surfcard“. Eine andere Bewertung der angemeldeten Bezeichnung sei nicht gerechtfertigt.

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

Den zunächst hilfsweise gestellten Antrag, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, hat die Anmelderin im Fortgang des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Hamsterkarte“ als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender 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).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Wa-

ren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Das Schutzhindernis beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Zeichen, die keine Herkunftsfunktion erfüllen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 608 Rn. 59 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision).

Hiervon ausgehend besitzen Marken keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft 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 (vgl. BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung „Hamsterkarte“ jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die aus den Bestandteilen „Hamster“ und „Karte“ zusammengesetzte Anmeldemarke wird von den angesprochenen Verkehrsteilnehmern im Zusammenhang der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar in der Bedeutung (wörtlich) einer Karte, die zum Hamstern geeignet ist, bzw. (sinn) einer Karte zum Sammeln von Prämienpunkten verstanden.

Der dem Wortbestandteil „Hamster-“ in der angemeldeten Wortkombination innewohnende Sinngehalt beruht auf dem Verb „hamstern“. Wortverbindungen, die wie vorliegend aus Verb und Substantiv gebildet sind, greifen regelmäßig nicht die Infinitivform eines Verbs, sondern dessen Wortstamm auf (vgl. etwa *Fahrkarte*, *Sammelkarte* und *Hamsterware*, *Hamsterkauf*, *Hamsterfahrt*). Die Markenstelle hat den Gehalt des Verbs „hamstern“ in der Bedeutung „anhäufen, ansammeln, erwerben“ lexikalisch belegt (vgl. den Amtsbescheid vom 5. März 2012). Es umfasst ohne Beschränkung auf Vorratsbeschaffungen auch die Anhäufung nicht gegenständlicher Werte durch Personen, z. B. von Wertungspunkten (vgl. „zumindest einen Punkt hamstern“, „so viele Erfolge wie möglich hamstern“, aus Wortschatz Uni Leipzig, „hamstern“). Der Ausdruck wird regelmäßig wertfrei oder sogar wohlwollend im Sinn geschäftstüchtigen oder instinktiv zweckmäßigen Verhaltens gebraucht (s. die vorstehenden Beispiele). Die formalsprachlich korrekte Verbindung des Bestandteils „Hamster-“ mit dem Begriff „Karte“ in der Bedeutung eines Datenträgers im Kartenformat ist den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich. Wie in den gebräuchlichen Begriffen „Hamsterkauf“ oder „Hamsterfahrt“ ist der angemeldeten Bezeichnung intuitiv ein finaler Zusammenhang zwischen den Bestandteilen derart zu entnehmen, dass die so bezeichnete Karte dazu bestimmt ist, dem „Hamstern“ oder „Sammeln“ zu dienen. Das Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als möglicherweise neuartiges, aber begrifflich herkömmliches Synonym des Begriffs „Sammelkarte“ liegt umso näher, als das Publikum bereits zum Anmeldetag der Marke branchenübergreifend an Kunden- oder Bonuskartensysteme gewöhnt war, deren – jedenfalls in der Außenendarstellung – wesentliche Funktion darin besteht, Kunden zum Sammeln von Prämienpunkten zu befähigen, und die deshalb u. a. auch als „Sammelkarten“ bezeichnet werden (vgl. *Die Welt* v. 18.6.2007, „Hauptsache Rabatt – koste es, was es wolle“).

Dieses Begriffsverständnis wird auch dadurch bestätigt, dass die angemeldete Bezeichnung bereits vor dem Anmeldetag verwendet worden ist, vgl. die Anlagen zum Amtsbescheid vom 5. März 2012. Auf diese Verwendungen kommt es aller-

dings nicht entscheidungserheblich an, weil auch unmittelbar verständliche Wortneubildungen mit eindeutig produktbezogenem Inhalt nicht über Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügen (vgl. EuGH, Beschluss vom 5. Februar 2004 – C-326/01 P –, Universaltelefonbuch; BGH GRUR 2012, 272 Rn. 13 – Rheinpark-Center Neuss; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 139).

Hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 9 „visuell und/oder maschinenlesbare Datenträger, die zur Verbuchung von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind, insbesondere ...“, „Kundenkarten aus Plastik, elektronisch lesbar“, kann die Bezeichnung „Hamsterkarte“ unmittelbar verständlich die Art der Ware angeben, nämlich eine Karte zum Sammeln von Punkten oder vergleichbaren Vorteilsanteilen (wie z. B. Bonusmeilen o. ä.). Bezogen auf die weiteren der Klasse 9 zugeordneten Waren „Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger“ und „Informationen, herunterladbar über Kundenkarten über das Internet“, die Software für Kundenbindungsprogramme umfasst, wird die Bezeichnung als Hinweis auf den Zweck eines derartigen Geräts oder Programms, auf Sammelkarten gespeicherte Daten zu lesen bzw. zu verarbeiten, wahrgenommen.

Die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen „Ausgabe von Kundenkarten für Bonus- und Prämienprogramme, mit Bonus- oder Zahlungsfunktion; Ausgabe von Datenträgern, die zur Verbuchung von Bonusgeschäften geeignet sind, insbesondere von Kredit- und Scheckkarten, welche maschinenlesbare Identifikationsdaten und/oder Informationen enthalten, insbesondere von Magnet- und Chipkarten als so genannte Smart-Cards (soweit in Klasse 36 enthalten); Konzeption, Organisation und Betreuung von Kundenbindungssystemen“ und aus Klasse 38 „Bereitstellung einer Plattform für ein Kundenbindungsprogramm, insbesondere ein Bonus- oder Prämienprogramm, in einem Computernetzwerk“ haben die Ausgabe, die Konzeption bzw. die Verwaltung von Kundenkarten zum Gegenstand. Die angemeldete Bezeichnung „Hamsterkarte“ verfügt insofern jedenfalls über einen engen beschreibenden Bezug, der das Verständnis als betriebliches Unterschei-

dungsmittel ausschließt, weil die Angabe in diesem Zusammenhang als Inbegriff eines Punkte- bzw. Bonussystems und damit als Bezugspunkt der beanspruchten Dienstleistungen begriffen wird.

Die angemeldete Bezeichnung „Hamsterkarte“ kann in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen der Kl. 36

„Finanzwesen; Geldgeschäfte; Finanzdienstleistungen zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungs- und Abrechnungsverkehrs, insbesondere auch im Rahmen der Ausgabe von Bank- und Kreditkarten; Auskünfte über Finanzdienstleistungen über das Internet; Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr über ein weltweites Computernetz, nämlich Clearing [Verrechnungsverkehr]; Ausgabe von Kreditkarten; Verwaltung von Kreditkarten, insbesondere über ein weltweites Computernetzwerk; Geldwechselgeschäfte; Home-Banking; Kapitaltransfer (elektronisch); Online-Banking; Telebanking“ sowie „Versicherungswesen“ und „Immobilienwesen“

und in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 38

„Vermietung und Vermittlung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Auskünfte über Zugriffszeiten auf Datenbanken über das Internet; Telefondienste mittels Callcenter; elektronische Nachrichtenübermittlung, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, E-Mail-Dienste, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke, Kommunikationsdienste mittels Computerterminals, Kommunikationsdienste mittels Telefon, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Personenrufdienste (Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation), Satellitenübertragung, Telefondienste, Te-

lefonvermittlung, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Übermittlung von Nachrichten“

angeben, dass die beanspruchten Dienstleistungen oder damit zusammenhängende Vertragsabreden mit Hilfe der Karte in Anspruch genommen bzw. umgesetzt werden können und dabei zusätzlich Prämienpunkte gesammelt werden können. Kunden- oder Sammelkarten verfügen neben der Erfassung von Prämienpunkten regelmäßig über zusätzliche Funktionen. Neben der üblichen Zahlungsfunktion können sie insbesondere der Inanspruchnahme oder Ausführung anderer vorliegend angemeldeter Bank-, Versicherungs-, Immobilien- oder Telekommunikationsdienstleistungen, dienen, z. B. zur Authentifizierung des Empfängers von Dienstleistungen, wie zum Beispiel in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen, oder zur Dokumentation von auf das Vertragsverhältnis bezogenen Vorgängen. Trotz ihrer vielfältigen Funktionen können solche Karten – unter Verengung des tatsächlichen Anwendungsbereichs – ohne weiteres verständlich als Sammelkarte oder synonym „Hamsterkarte“ bezeichnet, da das charakteristische oder jedenfalls marketingpsychologisch reizvollste Element die Teilhabe an einem Bonusprogramm ist. Gerade bei unternehmensübergreifenden Kundenkartenprogrammen, die zum Erwerb und zur Einlösung von Punkten bei jedem beteiligten Unternehmen berechtigen, wird die Sammel- bzw. Prämienfunktion einer Karte als nach außen sichtbare Klammer unter den beteiligten Unternehmen wahrgenommen. Angesichts des engen Bezugs zu den beanspruchten Dienstleistungen bestehen keine Anhaltspunkte, dass das Publikum die angemeldete Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis versteht. Das gilt auch in Bezug auf Bankdienstleistungen. Selbst wenn das Publikum insofern branchenspezifisch eher an einen tendenziell zurückgenommenen oder formalen Sprachgebrauch gewöhnt sein sollte, ist nicht erkennbar, dass die angemeldete Bezeichnung, die sich darauf beschränkt, bildhaft das Wesen einer Sammelkarte zu benennen und insbesondere keinen unseriösen oder aufdringlichen Unterton enthält, dem nicht Rechnung tragen würde.

Ob der Eintragung des Anmelde- und der Schutzmarke zudem das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

Ein Eingehen auf die vom Beschwerdeführer genannten Voreintragungen ist nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 – Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 – Papaya).

Die Beschwerde der Anmelderin ist danach unbegründet.

### **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.

Knoll

Kriener

Schmid

Hu