



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 43/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 012 840.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juli 2013 und vom 29. Oktober 2013 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen „Werbung“ der Klasse 35 und „Erziehung“ der Klasse 41 zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Zertifizierter Steuerkaufmann (ZStKfm)

ist am 19. Januar 2013 als Wortmarke für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschlüsse vom 15. Juli 2013 und 29. Oktober 2013 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung entbehre in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Wortfolge werde in Bezug auf alle beanspruchten Dienstleistungen von den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis darauf verstanden, dass die Leistungen von einer Person mit der Berufsbezeichnung bzw. mit dem Berufsabschluss eines „Zertifizierten Steuerkaufmann (ZStKfm)“ angeboten und erbracht würden bzw. im Bereich der „Ausbildung“ der Kasse 41 einen Ausbildungsgang mit dem Abschluss „Zertifizierter Steuerkaufmann (ZStKfm)“ zum Gegenstand hätten. Das Wort „Steuerkaufmann“ entspreche nämlich zahlreichen gebräuchlichen Berufsbezeichnungen, die den nachgestellten Bestandteil „-kaufmann“ enthalten, u. a. Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Bankkaufmann. Ein „zertifizierter Steuerkaufmann“ sei ein geprüfter, gelernter, qualifizierter Kaufmann, der sich im Bereich der Steuern und Abgaben auskenne. Die in Klammern stehende, der Berufsbezeichnung unmittelbar nachgestellte Buchstabenkombination „ZStKfm“ weise diese erkennbar als Abkürzung der voranstehenden beschreibenden Angabe aus, zumal die Buchstabenkombination „Kfm“ bekanntermaßen für „Kaufmann“ verwendet werde. Nicht von Bedeutung sei, ob es tatsächlich einen Abschluss zum „Zertifizierten Steuerkaufmann (ZStKfm)“ gebe, denn maßgebend sei allein, ob der Begriff als Sachangabe verstanden werde.

Gegen die Zurückweisung der angemeldeten Bezeichnung wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde.

Die angemeldete Bezeichnung verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft, zumal jede noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses führe. Es handele sich um eine Ausbildungsbezeichnung, die es weltweit nicht gebe. Auch sei es nicht zutreffend, dass die Bezeichnung den Anschein einer bereits existenten Berufsbezeichnung bzw. eines bereits existierenden Berufsabschlusses erwecke. Der Markenschutz für die Neuschöpfung wer-

de nachgesucht und sei erforderlich, damit der Ausbildungsabschluss mit der entsprechenden Zertifizierung nicht verwässert werde.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juli 2013 und 29. Oktober 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nur in Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen Erfolg. Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Dienstleistungen steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Zertifizierter Steuerkaufmann (ZStKfm)“ das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen, § 37 Abs. 1 MarkenG.

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). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unter-

scheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszu-legen, 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 Schutzhin- dernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Ver- kehrskreise 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 Dienst- leistungen (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).

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 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 auch wegen einer entsprechenden Verwen- dung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Um- stände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar be- treffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O.– FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, wird der Wortbestandteil „Zertifizierter Steuerkaufmann“ als eine durch eine amtliche Stelle bescheinigte (siehe DUDEN, Das Fremdwörterbuch, 10. Aufl. 2010 – Stichwort Zertifikation) Berufsbezeichnung für einen Kaufmann mit besonderen Kenntnissen im Bereich des Steuerwesens verstanden. Die Bezeichnung Steuerkaufmann ist in gleicher Weise aufgebaut wie andere Berufsbezeichnungen, die aus dem Wort Kaufmann als Hinweis auf insbesondere wirtschaftliche Kernkompetenzen und einer vorangestellten fachlichen Einordnung wie beispielsweise bei Büro-, Bank-, Industrie-, Werbe-kaufmann gebildet sind. Unabhängig davon, ob die Bezeichnung „Zertifizierter Steuerkaufmann“ bereits eine eindeutig definierte Berufsbezeichnung darstellt, eignet sich der Begriff ohne weiteres als Bezeichnung eines Kaufmanns oder Diplom-Kaufmanns, der neben seinem kaufmännischen Wissen über steuerliche Fachkenntnisse verfügt oder als Steuerberater zugelassen ist, was umso näher liegt als zahlreiche betriebswirtschaftliche Studiengänge eine Spezialisierung auf den Bereich des Steuer- und des Rechnungswesens anbieten und der Begriff des Steuerkaufmanns als Berufsbezeichnung verwendet wird, u. a. in Ausschreibungen zur Bestimmung eines Stellenprofils (vgl. hierzu die Ausführungen in dem am 11. September 2015 an Verkündung statt zugestellten Zurückweisungsbeschluss des Senats 25 W (pat) 518/14 – Steuerkaufmann; zugänglich über die Homepage des BPatG; im Rahmen dieses Verfahrens sind dem Anmelder bereits entsprechende Rechercheunterlagen übersandt worden). Auf diese Verwendungen kommt es allerdings 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. BGH GRUR 2012, 272 Rn. 13 – Rheinpark-Center Neuss; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 139).

Mit den Wortbestandteilen „Zertifizierter Steuerkaufmann“ der angemeldeten Bezeichnung werden zwar die Dienstleistungen selbst nicht unmittelbar beschrieben, allerdings weisen diese einen naheliegenden beschreibenden Zusammenhang zu solchen Dienstleistungen mit Bezug zu steuerrechtlichen Fragen auf, nämlich zu „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte“. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden in der Angabe der beruflichen Qualifikation bzw. der Berufsangabe keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, sondern ganz naheliegend lediglich eben die Beschreibung dieser zertifizierten beruflichen Qualifikation des Dienstleistungserbringers. Insoweit fehlt der Bezeichnung die originäre Eignung, diese Dienstleistungen von denen anderer Anbieter, denen das Publikum dieselbe berufliche Qualifikation zuordnen kann, kennzeichenmäßig abzugrenzen (vgl. etwa BPatG, Beschl. v. 22.6.2010, 24 W (pat) 57/09 – webadvocat, PAVIS PROMA; Beschl. v. 24.3.2011, 30 W (pat) 523/10 – Aktive Optiker, PAVIS PROMA; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 86).

In Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung „Ausbildung“ kann „Zertifizierter Steuerkaufmann“ das Ausbildungsprofil bzw. den Ausbildungsinhalt bezeichnen. Die genannten angemeldeten Wortbestandteile erschöpfen sich daher insoweit in einer reinen Sachangabe. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass das Publikum sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2005, 417 – BerlinCard).

Soweit der Anmelder ausführt, dass es eine derartige Berufsbezeichnung nicht gebe, verkennt er, dass nicht geschützte Berufsbezeichnungen abgesehen von täuschenden Verwendungen grundsätzlich von jeder Person genutzt werden können. Wenn die Bezeichnung „Zertifizierter Steuerkaufmann“ im Unterschied zu anerkannten Ausbildungsberufen, die den Wortbestandteil „-kaufmann“ enthalten, nicht auf einen bestimmten Ausbildungsabschluss hinweist, beruht dies darauf, dass der Gesetzgeber davon abgesehen hat, eine derartige Ausbildung zu normieren und eine daran anknüpfende Berufsbezeichnung unter Schutz zu stellen.

Das Wesen und das Verständnis als Berufsbezeichnung sind dadurch wie auch in anderen Fällen nicht geschützter und grundsätzlich von jeder Person verwendbarer Berufsbezeichnungen, etwa Jurist, Lehrbeauftragter, Journalist, nicht berührt. Solche Berufsbezeichnungen, die in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die markenspezifische Herkunftsfunktion nicht erfüllen, sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Allgemeininteresse an ihrer Freihaltung von der Eintragung ausgeschlossen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 608 Rn. 59 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook) und damit insoweit dem Markenschutz zum Zweck privater Zertifizierung von Berufsbezeichnungen entzogen.

Bei dem nachgestellten Wortbestandteil „(ZStKfm)“ handelt es sich um die ohne weiteres erkennbare Abkürzung des vorangestellten ausgeschriebenen Begriffs „Zertifizierter Steuerkaufmann“. Darauf weisen insbesondere die Art der Hinzufügung als in Klammern gestellter Zusatz sowie die durch die Binnengroßschreibung erleichterte Wahrnehmung der im Einzelnen erkennbar aus „Z“ für Zertifizierter, „St“ für Steuer und „Kfm“ als allgemein bekannte Abkürzung für Kaufmann (siehe DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Auflage 2013, Dudenverlag: Kfm. = Kaufmann) gebildeten Buchstabenfolge hin. Das Verständnis der nachgestellten Wortfolge als Abkürzung liegt hier auf der Hand und bedarf keiner analysierenden Betrachtungsweise. Damit wiederholt der in Klammern befindliche Markenteil „ZStKfm“ für die angesprochenen Endverbraucher verständlich nur den beschreibenden Sinngehalt der vorangegangenen Bezeichnung. Die angemeldete Bezeichnung erschöpft sich in ihrer Kombination aus rein beschreibenden Angaben, wobei die Einzelbestandteile erläuternd aufeinander bezogen sind und die zwischen ihnen bestehende Verbindung unterstreicht. Nach der Rechtsprechung des EuGH nimmt eine Buchstabenfolge, die die Anfangsbuchstaben der die Wortkombination bildenden Wörter wiedergibt im Verhältnis zu dieser Wortkombination nur eine akzessorische Stellung ein. Eine solche Buchstabenfolge kann, auch wenn sie bei isolierter Betrachtung nicht beschreibend ist, aufgrund ihrer Kombination innerhalb der in Rede stehenden Gesamtbezeichnung mit der vollständigen Sachangabe, die als solche beschreibend ist und als deren Abkürzung die Buchstaben-

folge wahrgenommen wird, einen beschreibenden Charakter annehmen (siehe hierzu insbesondere EuGH, GRUR Int. 2012, 428 – Multi Markets Fund MMF). Ausgehend davon fehlt der angemeldeten Gesamtbezeichnung im Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen die Unterscheidungskraft.

Ob die angemeldete Bezeichnung insoweit auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig ist, kann dahingestellt bleiben.

Der angegriffene Beschluss ist dagegen aufzuheben, soweit die Markenstelle die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung“ und Klasse 41 „Erziehung“ zurückgewiesen hat. Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der angemeldeten Marke insoweit nicht entgegen. Die Erbringung dieser Dienstleistungen weist keinen unmittelbaren Zusammenhang zur Tätigkeit eines Steuerkaufmanns auf und es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bezeichnung sich als Gegenstand gerade hierauf bezogener spezieller Werbe- und erst recht nicht für Erziehungsdienstleistungen eignet, so dass das Verständnis als betriebliches Unterscheidungsmittel hier nicht gegenüber der Einordnung als sachbezogene Aussage zurücktritt und das Wort auch nicht als Angabe, die zur Beschreibung der Art oder der Beschaffenheit der Dienstleistungen dienen kann, in Betracht kommt.

Es ist auch kein naheliegender, die Bejahung der Unterscheidungskraft ausschließender beschreibender Zusammenhang ersichtlich.

Die Beschwerde des Anmelders ist danach teilweise begründet, im Übrigen aber zurückzuweisen.

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

Dr. Nielsen

Bb