



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 13/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 035 140.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. November 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

ek-steuer.de

ist am 23. Juli 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Beratung in Bezug auf Steuererklärungen [Rechnungswesen]; Beratung in Steuerangelegenheiten [Rechnungswesen]; Beratungsdienste in Steuerangelegenheiten [Buchhaltung]; Erstellen von Steuererklärungen; Erstellen von Steuererklärungen [Berechnung]; Erstellen von Steuererklärungsunterlagen; Erstellung von Steuererklärungen; Erstellung von Steuererklärungen und diesbezügliche Beratung; Planung der Steuerbelastung [Buchführung]; Planungsdienstleistungen für Steuern und Besteuerung; Steuerberatung [Buchführung]; Steuerberatung [Rechnungswesen]; Steuerberatungsdienste [Buchführung]; Steuerberatungsdienste [Rechnungswesen]; Steuererklärungsdienstleistungen; Vorbereitung von Unterlagen für die Steuererklärung;

Klasse 36: Abwicklung von Steuererstattungen; Abwicklung von Steuerzahlungen; Beratung in Bezug auf die Erstellung von Steuererklärungen [keine Buchführung]; Beratung über Steuerzahlungen; Dienstleistungen eines Steuerberaters [ausgenommen Buchführung]; Erarbeiten von Steuergutachten und -schätzungen; Erstellen von Steuergutachten; Erstellen von

Steuergutachten und -schätzungen; Erstellen von steuerlichen Gutachten und Bewertungen; Erstellen von steuerlichen Schätzungen und Bewertungen; Erstellen von Steuerschätzungen und -gutachten; Erstellung von Plänen bezüglich Steuerzahlungen; Erstellung von Steuerbewertungen; Erstellung von Steuergutachten; Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Erstellung von Steuerschätzungen; Erstellung von Steuerschätzungen und -gutachten; Steuerberatung [ausgenommen Buchführung]; Steuerliche Beratung [ausgenommen Buchführung]; Steuerplanung [ausgenommen Buchführung];

Klasse 41: Durchführung von Seminaren in Bezug auf Unternehmensbelange; Organisation und Durchführung von Seminaren,

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 28. April 2015 und 10. Juli 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise, einerseits Steuerfachleute und andererseits auch Laien, die ihre Steuererklärung machen müssten, würden die Bezeichnung ek-steuer.de ohne weiteres als „Einkommenssteuer.de“ interpretieren, und zwar in dem Sinne, dass es sich um einen Internetauftritt handele, der sich mit Fragen rund um die Einkommenssteuer befasse. Zwar stelle „ESt“ die offizielle Abkürzung für Einkommenssteuer dar, dem entsprechend werde das Einkommenssteuergesetz auch mit EstG abgekürzt. Internet-Quellen belegten jedoch, dass bei Eingabe der Abkürzung „ek steuer“ in Google die ersten fünf Treffer auf die „Einkommenssteuer“ hinwiesen. Die offiziellen Seiten wie die vom Bundesministerium der Finanzen (BMF), die website ELSTER oder Anbieter für Existenzgründer verwendeten so gut wie keine Abkür-

zungen, sondern stets die ausführliche Bezeichnung „Einkommensteuer“, deshalb könne man daraus auch nichts ableiten zur Häufigkeit der verschiedenen Abkürzungen für Einkommenssteuer. Der Erstprüfer habe aber viele verschiedene Tref-fer-Beispiele angeführt, die einen Gebrauch der Abkürzung ek-steuer in verschiedenen Expertenforen und privaten Blogs belegten. Bei den zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36, die allesamt steuerrelevante Dienstleistungen darstellten, sei ek-steuer.de daher eindeutig beschreibend und damit nicht schutzfähig. Zudem könnten auch Seminare zum Steuerrecht abgehalten werden. Ob ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, wofür ebenfalls einiges spreche, könne aufgrund der bereits fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 28. April 2015 und 10. Juli 2015 aufzuheben.

Es treffe schlicht nicht zu, dass „ek-steuer.de“ seitens der relevanten Verkehrskreise als Abkürzung von Einkommenssteuer aufgefasst werde. Sofern sich das Amt auf den Verkehrskreis der Steuerfachleute beziehe, sei festzuhalten, dass kein Steuerfachmann jemals die Abkürzung EK verwenden würde, da er sich damit vor allen Kollegen nur lächerlich machen würde. Beim Verkehrskreis der Laien sei anzumerken, dass die Verwendung der Abkürzung EK für Einkommenssteuer im Internet so selten genutzt worden sei, dass das Google-Suchergebnis bereits für die erste Seite 10 Jahre zurückgehen musste, um insgesamt zehn Einträge zu finden, in welchen EK mit Einkommenssteuer gleichgesetzt worden sei. Die Abkürzung EK für Einkommenssteuer sei daher weder üblich noch verbreitet und daher in der Konsequenz auch mangels dahingehender Interpretation unterscheidungskräftig. Zudem sei das Google-Ergebnis für die Prognose der Abkürzung „EK-Steuer“ als interpretierbarer Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs für Ein-

kommenssteuer und einer darauf aufbauenden Bewertung der Unterscheidungskraft ungeeignet. Google, dessen technische Grundlage für eine Suche das DPMA noch nicht einmal kenne, verwende bei Suchfunktionen einen eigenen Algorithmus, der sich von denen anderer Suchmaschinen unterscheide. Das Suchergebnis bilde daher gerade nicht die allgemeinsprachliche Assoziation des Suchbegriffs ab. Die Abgabe der eigenen Prognoseentscheidung des DPMA an einen undurchsichtigen Algorithmus einer US-amerikanischen Firma stelle keine ordnungsgemäße Beurteilung dar. Dem entsprechend reichten die Argumente der Amtsbeschlüsse nicht aus um die Eintragung zu versagen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Einer Eintragung der Bezeichnung „ek-steuer.de“ steht für alle von der Anmeldung umfassten Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 - OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 - for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1396 - Starsat). Denn die

Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. - OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 - OUI; a. a. O. Rn. 16 - for you; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen 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 (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. - BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 - SAT 2; BGH, a. a. O. - DüsseldorfCongress).

- b) Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „ek-steuer.de“ nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden in dem Anmeldezeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

Das angemeldete Zeichen besteht aus einer Verbindung der beiden Einzelbuchstaben „ek“, die mit einem Bindestrich mit dem weiteren Wort „steuer“ verbunden sind. Danach folgt – wie für Internetadressen üblich – ein Punkt und „de“.

Den Bestandteil „.de“ des angemeldeten Zeichens versteht der angesprochene Verkehrskreis ersichtlich als deutsche Kennung einer Internetadresse; die Anfügung eines Punktes und der Buchstabenkombination „de“ ist typisch für deren Bildung. Der Verkehr sieht in Top-Level-Domains ebenso wie in weiteren Bestandteilen höherer Ordnung (beispielsweise „www.“) allein eine technisch funktionale Bedeutung (st. Rspr., vgl. nur BPatG, Beschluss vom 22.05.2012, 29 W (pat) 2/12 – bueroservice24.de; Beschluss vom 16.04.2012, 27 W (pat) 533/11 – arbeitskleidung-billiger.de; Beschluss vom 14.10.2015, 24 W (pat) 516/14 – Faschingshop 24.de; Beschluss vom 18.01.2012, 29 W (pat) 525/10 – fashion.de; EuG, Entscheidung vom 07.20.2010, T-0047/09 - die gesellschaftler.de).

Hinsichtlich der Buchstabenkombination „ek“ hat der Beschwerdeführervertreter zwar zutreffend darauf hingewiesen, dass die „richtige“ Abkürzung für „Einkommenssteuer“ die Buchstaben „ESt“ sind, da das entsprechende Gesetz mit „EStG“ abgekürzt wird. Ob im Kreis der Steuerberater bzw. Steuerfachleute neben dieser offiziellen auch andere Abkürzungen üblich sind, spielt keine Rolle. Denn jedenfalls wird „ek/EK“ über diesen Fachverkehrskreis hinaus allgemein durchaus auch als Abkürzung für „Einkommen“ verwendet (vgl. „Sokoll Handbuch der Abkürzungen“, einem umfangreichen Abkürzungshandbuch für alle Bibliotheken, Institute, Industriebetriebe und Verwaltungen: EK als Abkürzung u. a. für Einkommen; s. auch das Jobcenter-EK.01.2016-Formular zur Feststellung der Einkommensverhältnisse mit dem Kürzel „EK“). Dies gilt umso mehr in Verbindung mit dem zusätzlichen Wort „Steuer“, was die dem Beschwerdeführer vorab übermittelten Ergebnisse der Senatsrecherche belegen. Diese Verwendungsnachweise stammen zu ei-

nem weit überwiegenden Teil aus der Zeit vor der Markenmeldung und zeigen, dass sowohl damals wie auch heute bei den allgemeinen Verbrauchern, die durch die beanspruchten Dienstleistungen – neben den Fachverkehrskreisen – angesprochen werden, in Verbindung mit Steuern „ek-steuer“ als Abkürzung für „Einkommenssteuer“ genutzt wird. Auf einen irgendwie gearteten Suchalgorithmus einer Suchmaschine kommt es insoweit nicht an.

Folgende Beispiele verdeutlichen, dass – unabhängig von der gesetzlich vorgesehenen Abkürzung ESt – der Begriff Steuer in Verbindung mit der Buchstabenkombination „ek“ vielfach verwendet wird, üblich ist und auf den sachbeschreibenden Bezug zum Einkommen bzw. zur Einkommensteuer hinweist:

- Präsentation aus dem Jahr 2009: Berechnung der EK-Steuer – Einkünfte aus den 7 Einkunftsarten;
 - Fsb forum Schuldnerberatung: „Noch eine Frage zum FA EK-Steuer....Die Rückerstattung von EK für 2005 beruht also ...“;
 - www.landwirt.com: EK-Steuer zahlen für NLP;
 - www.finanzfrage.net: Welche Art Versicherung bei EK-Steuer anrechenbar?;
 - www.machdudas.de/jobs/: Hilfe bei Buchhaltung/EK-Steuer gesucht;
 - www.ariva.de: Formular EK-Steuer 2009;
 - http://forum.tacheles-sozialhilfe.de: „kann nur Teil meiner EK Steuer bezahlen“;
 - www.chefkoch.de: Frage zur EK-Steuer bei zusätzlichem Minijob;
- u. a. m.

Vor dem Hintergrund dieser verbreiteten beschreibenden Verwendung wird das angesprochene Publikum in dem Anmeldezeichen „ek-steuer.de“ nur eine anpreisende Sachangabe dahingehend sehen, dass die verfahrensgenständlichen Dienstleistungen die Beschäftigung mit der Einkommens-

steuer zum Gegenstand, Thema und Inhalt haben, entsprechende Beratungsdienstleistungen, Gutachtenerstellungen oder Seminare zum Thema Einkommenssteuer angeboten werden und Informationen dazu über das Internet zu erhalten sind.

Die Tatsache, dass „ek“ auch anderweitige Bedeutungen haben kann, verhilft der Beschwerde nicht zum Erfolg. Denn die Bedeutung der Bestandteile ist nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen, sondern stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Dienstleistungen zu sehen und zudem unter Berücksichtigung der konkreten Zusammensetzung, hier mit dem nachgestellten Wort „steuer“. Wegen der Üblichkeit der sachbeschreibenden Kombination von „ek-steuer“ liegen hier aus Sicht des Senats andere Bedeutungen von „ek“ fern. Schließlich bleibt anzumerken, dass von einem beschreibenden und mithin nicht unterscheidungskräftigen Begriff auch dann ausgegangen werden kann, wenn das angemeldete Zeichen verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 - HOT). Der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs reicht für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus (BGH, a. a. O., Rn. 24 - HOT).

2. Da schon das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die beanspruchten Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.

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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu