



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 527/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 004 102.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. September 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortkombination

Steuerpuzzle

ist am 14. Juni 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 angemeldet worden:

Klasse 35: Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung von Steuererklärungen; Buchführung; Rechnungswesen; Beratung bei der Geschäftsorganisation und Geschäftsführung; Beratung bezüglich Geschäftsangelegenheiten; Beratung im Bereich Unternehmensstrategie; Beratung in Bezug auf Lohn- und Gehaltsabrechnungen;

Klasse 36: Finanzwesen; Dienstleistungen eines Steuerberaters [ausgenommen Buchführung]; finanzielle Beratung; Existenzgründungsberatung;

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2014 004 102.2 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 26. Januar 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Wortkombination „Steuerpuzzle“ im Zusammenhang mit der Erstellung von Steuerklärungen die Komplexität der entsprechenden Sachverhalte sowie die Schwierigkeit steuerrechtlicher Problemstellungen be-

schreibe und darüber hinaus ein Hinweis auf die vielfältige und kleinteilige Regelungslage im Steuerrecht sei. Dabei seien das Steuerrecht und entsprechende Beratungsdienstleistungen nicht nur Bestandteil der Dienstleistungen eines Steuerberaters. Auch die weiteren, mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Geschäftsführung, der Beratung und der juristischen Dienstleistungen seien mit dem Steuerrecht befasst. Der Umstand, dass sich die Wortkombination „Steuerpuzzle“ derzeit nicht lexikalisch nachweisen lasse, könne die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht begründen. Die Wortkombination sei im allgemeinen Sprachgebrauch nachweisbar und für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich, selbst wenn sie vergleichsweise selten verwendet werde. Soweit die Anmelderin darauf verweise, dass die Wortkombination mehrdeutig sei, könne auch dies die Unterscheidungskraft nicht begründen, da grundsätzlich die Mehrdeutigkeit einer beschreibenden Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht überwinden könne, wenn die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen zumindest eine Aussage mit (eindeutig) beschreibendem Charakter entnehmen könnten. Darüber hinaus stehe im vorliegenden Fall der oben genannte Bedeutungsgehalt der angemeldeten Wortkombination im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen deutlich im Vordergrund.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stünden keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere könne der Wortkombination die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Es genüge insoweit ein Minimum an Unterscheidungskraft, wobei ein großzügiger Beurteilungsmaßstab anzulegen sei. Entgegen der Auffassung des DPMA weise die Wortkombination „Steuerpuzzle“ keinen auf der Hand liegenden Begriffsinhalt auf. Sie sei lexikalisch nicht nachweisbar und keine im Inland gebräuchliche Bezeichnung. Das Zeichen sei originell und interpretationsbedürftig. Es löse bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess aus. Die vom DPMA angenommene Wortbedeutung erschließe sich nur im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise. Soweit der Begriff in Einzelfällen im Verkehr

bereits verwendet werde, wobei eine werbliche Verwendung nur in einem Fall nachgewiesen werden könne, weise er nur im jeweiligen Kontext eine konkrete Bedeutung auf. So werde der Begriff „Steuerpuzzle“ in journalistischen Texten als Metapher für eine geplante Steuerreform, für das komplizierte Regelwerk im Steuerrecht, für das Erstellen einer Steuererklärung, für Steuertipps oder für die Arbeit der Steuerfahnder verwendet. Der Begriff sei insoweit nicht nur mehrdeutig, sondern vielmehr in seinem Bedeutungsgehalt auch diffus und unklar.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 26. Januar 2015, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 26. Juni 2017 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der angemeldeten Wortkombination fehlt im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 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. 18 – FUSSBALL WM 2006). 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). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Gemessen an diesen Maßstäben stellt die angemeldete Wortkombination lediglich einen engen beschreibenden Zusammenhang zu den beanspruchten Dienstleistungen her. Das Zeichen „Steuerpuzzle“ setzt sich aus zwei sinnvoll aufeinander bezogenen Wörtern zusammen, die für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar verständlich sind. Der Zeichenbestandteil „Puzzle“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch u. a. als Metapher für die Komplexität eines bestimmten Sachverhalts benutzt, etwa wenn in einem Kriminalroman der Ermittler „ein Puzzle“ (also einen verwirrenden Kriminalfall) lösen muss. Der weitere Zeichenbestandteil „Steuer“ verweist unmittelbar verständlich darauf, dass der komplexe, auf den ersten Blick nicht verständliche Sachverhalt sich auf das Steuerrecht bezieht. Dabei mag die Wortkombination, die als zusammengesetztes Hauptwort sprachüblich gebildet ist, ursprünglich über eine gewisse Originalität verfügen, die gegebenenfalls ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft hätte begründen können. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist aber jedenfalls deswegen zu bejahen, weil die Wortkombination in

relevantem Ausmaß im allgemeinen Sprachgebrauch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Bezeichnung des Steuerrechts oder auch der Steuererklärung benutzt wurde und schon deswegen allgemein verständlich ist. Auch wenn die Bezeichnung lexikalisch nicht nachweisbar ist, werden in den unterschiedlichsten Zusammenhängen das Steuerrecht oder die Steuererklärung entsprechend bezeichnet, was auch die Anmelderin dem Grunde nach einräumt (im Übrigen wird auf die Rechercheergebnisse des DPMA und auf die Anlagen zum Hinweis des Senats vom 26. Juni 2017 Bezug genommen). Die Wortkombination wird insbesondere von Steuerberatern als Werbeschlagwort benutzt („Gemeinsam das Steuerpuzzle lösen“; „Ich gestalte ihr Steuerpuzzle“). Weiterhin ist die bildliche Darstellung von Puzzles oder Puzzleteilen bei der Werbung für Dienstleistungen von Steuerberatern zumindest nicht ungewöhnlich. Entgegen der Auffassung der Anmelderin reichen diese Rechercheunterlagen ohne Weiteres aus, um die Zugehörigkeit der Wortkombination zum allgemeinen Sprachgebrauch zu belegen.

Das Vorbringen der Anmelderin, dass die Wortkombination „Steuerpuzzle“ nur im jeweiligen Kontext ihrer Benutzung verständlich sei, gibt zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Zunächst erschließt sich bei vielen, insbesondere bei mehrdeutigen Begriffen der Wortsinn in der Regel nur im sprachlichen Kontext. Zum anderen ist die Unterscheidungskraft grundsätzlich im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 92 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen wird der Verkehr in der Wortkombination – wie oben dargelegt – ohne Weiteres nur einen (humorvollen) Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen erkennen.

Soweit die Anmelderin vorträgt, dass die Wortkombination „Steuerpuzzle“ im allgemeinen Sprachgebrauch mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet werde, kann auch dies die erforderliche Unterscheidungskraft nicht begründen. Es trifft zwar zu, dass das Zeichen eine gewisse Mehrdeutigkeit aufweist. Jedoch führt die Mehrdeutigkeit eines Begriffs im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungs-

kraft regelmäßig nicht zur Schutzfähigkeit, wenn zumindest eine der Bedeutungen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden bzw. werblichen Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Rn. 15 – SPA II). Vorliegend stellt die Wortkombination in allen ihren möglichen Bedeutungen (Steuerrecht bzw. Steuererklärung) einen engen beschreibenden Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen her, die sämtlich mit steuerrechtlichen Fragen befasst sein können.

Der Auffassung der Anmelderin, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche und es geboten sei, bei der Feststellung des erforderlichen Grades der Unterscheidungskraft einen großzügigen Maßstab anzulegen, ist entgegenzuhalten, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Marken-anmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 158, 159).

III.

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

Hu/Fa