



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 583/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 015 891.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Oktober 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel sowie des Richters Dr. Nielsen beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Mehr als weniger Steuern

ist am 1. Juli 2018 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Entwickeln von Unternehmensstrategien; Unternehmensberatung; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Buchführung, Buchhaltung und Buchprüfung; Steuerberatungsdienste [Buchführung, Rechnungswesen]; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers;

Klasse 36:

Dienstleistungen eines Steuerberaters; Steuerberatung [ausgenommen Buchführung]; Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Beratung im Bereich von Steuerstrategien; Finanzberatung; Finanzauskunfts- und -beratungsdienste sowie Bereitstellen von Finanzdaten;

Klasse 41:

Durchführung von Schulungen und Seminaren, einschließlich Online-Schulungen und -Seminaren, im Bereich Steuern, Strategieberatung, Unternehmensberatung und -führung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen; Multimediale Publikation von Büchern, Magazinen und Zeitschriften, elektronische Online-Veröffentlichung von Büchern, Magazinen und Zeitschriften.

Mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 16. Juli 2019 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2018 015 891.5 geführte Anmeldung für alle angemeldeten Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortkombination „Mehr als weniger Steuern“ sei ein Werbeslogan mit dem anpreisenden, positiv formulierten Bedeutungsgehalt für ein Servicegebot, dass über das Einsparen von Steuern hinausginge. Der Hinweis des Anmelders, wonach es die Aufgabe eines Steuerberaters sei, dafür Sorge zu tragen, dass der Steuerpflichtige seine Steuerpflicht erfülle, aber nicht dem Mandanten beim Sparen von Steuern zu helfen, könne die Schutzfähigkeit der Bezeichnung nicht begründen. Insoweit belegten auch die Ergebnisse einer beispielhaften Internetrecherche, dass Steuerberater sehr wohl mit den Möglichkeiten Steuern einzusparen und mit einem darüberhinausgehenden Serviceangebot, bei dem es um mehr gehe als nur Steuern zu sparen, werben würden. Steuerberater und Steuerkanzleien stellen ein vielfältiges Leistungsangebot zur Verfügung, das über das bloße Steuersparen und eine reine Steuerberatung hinausgehe. Insoweit würden sie Finanzberatungen oder Unternehmensberatungen durchführen, Unternehmensstrategien entwickeln oder die Buchhaltung und Buchführung, betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen für ihre Mandanten übernehmen und Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, bei administrativen Dienstleistungen und bei Angelegenheiten der Wirtschaftsprüfung anbieten und erbringen. Auch könne das Leistungsangebot eines Steuerberaters als ein zusätzlicher Service Schulungen und Seminare und damit Dienste, die über das bloße Sparen von Steuern hinausgehen, umfassen. Die beanspruchten elektronischen Publikationen, Bücher, Magazine, Zeitschriften und Veröffentlichungen könnten ebenso ein Serviceangebot, das über das Steuern sparen hinausgehe, zum Gegenstand, Thema oder Inhalt haben. Der Umstand, wonach der Wortfolge „Mehr als weniger Steuern“ nicht genau entnommen werden könne, welche Dienstleistungen konkret umfasst seien oder welches Serviceangebot über die Steuerersparnis hinaus noch

angeboten werde, stehe einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Der Anmelder stimmt zwar durchaus der Feststellung zu, dass die angemeldete Marke eine Werbebotschaft beinhalte, wonach Dienstleistungen angeboten würden, die über das Einsparen von Steuern hinausgingen. Bei der Frage der Schutzzfähigkeit von Zeichen, die eine Werbebotschaft enthielten, sei aber nach seiner Ansicht zu berücksichtigen, dass der anpreisende Gehalt einer Bezeichnung nicht deren Eignung ausschlieÙe, als Herkunftshinweis zu wirken. Vielmehr sei dafür die Feststellung erforderlich, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung verstehe. Das habe die Markenstelle aber gerade nicht belegen können. Die Anmeldung erschöpfe sich deswegen nicht in einer rein beschreibenden Angabe der beanspruchten Dienstleistungen, weil es nicht die Kernaufgabe des Steuerberaters sei, beim Steuersparen zu helfen. Vielmehr sei es Aufgabe des Steuerberaters, dafür Sorge zu tragen, dass der Steuerpflichtige seine Abgabepflicht erfülle. Die angemeldete Wortfolge beschreibe nicht die beanspruchten Dienstleistungen. Vielmehr handele es sich um eine kurze und prägnante Wortfolge, die durch den Gegensatz „Mehr“ und „Weniger“ geprägt werde, einen erheblichen Interpretationsspielraum eröffne und dem Zeichen insgesamt eine Originalität verleihe. Insbesondere bleibe offen, was mit der Bezeichnung von „Mehr“ gemeint sei. Die Wortfolge sei ein Wortspiel, das einen Denkprozess anrege, der zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könne, so dass die Marke sich gerade nicht als ausschließlich werbewirksame Anpreisung darstelle. Daher sei nicht davon auszugehen, dass eine beschreibende oder eine werbemäßige Aussage der angemeldeten Wortfolge für den angesprochenen Verbraucher so im Vordergrund stehe, dass das Zeichen nicht auch als Herkunftsunterscheidungsmittel verstanden würde. Zuletzt verweist der Anmelder auf aus seiner Sicht vergleichbare Eintragungen von für schutzfähig erachteten Werbeslogans, wie beispielsweise „Come in and find out“, „Die tun was“, „Nichts ist unmöglich“, „Die Zukunft zieht ein“,

„Vorsprung durch Technik“, „Just do it“, „ICH LIEBE ES“, „3...2...1...meins!“, „Da werden sie geholfen“.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juli 2019 aufzuheben.

Auf den ausführlichen Ladungszusatz des Senats vom 3. Juli 2020 hat der Anmelder seinen ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 5. August 2020 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den Ladungszusatz des Senats vom 3. Juli 2020, die Schriftsätze des Anmelders und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Mehr als weniger Steuern“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden 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 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-DietrichBildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, 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 Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise 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 Dienstleistungen (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). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 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 (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Solche Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen - wie die hier angemeldete Wortfolge - sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren

Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 241 m.w.N.). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine bloße Werbefunktion ausübt, die z.B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des EuGHs im Übrigen insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweiligen Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen Denkprozess auslösen (EuGH – VORSPRUNG DURCH TECHNIK, a.a.O. Rn. 57, vgl. dazu auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 243).

Gerade davon kann nach Auffassung des Senats bei der angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, die jeweils einen steuerlichen bzw. steuerrechtlichen Bezug aufweisen können, nicht ausgegangen werden. Die angemeldete Wortfolge ist insoweit aus sich heraus als sachbezogener werbeüblicher Spruch dahingehend verständlich, dass der so bezeichnete Dienstleister mit dem Schlagwort „Steuern“ das Thema und den Schwerpunkt seiner Dienstleistungen benennt und mit „Mehr als weniger“ in Bezug auf die „Steuern“ (=Steuerverpflichtungen, steuerliche Abgaben) auf das Ziel „weniger Steuern“ und auf ein erweitertes Leistungsspektrum mit „Mehr als“ zum Thema und Ziel der Dienste „weniger Steuern“ hinweist. In der Gesamtheit beinhaltet die Wortfolge damit aus sich heraus die Aussage, dass der so gekennzeichnete Dienstleister, ein erweitertes Angebotsspektrum in Bezug auf den Inhalt, Zweck und Gegenstand der

Dienstleistungen, nämlich „weniger Steuern“ zu bezahlen, anbietet. Damit wird in der werbeüblich verknappten Sprache sachlich beschreibend und für die Verbraucher ohne weiteres verständlich das Betätigungs- und Aufgabenfeld des so gekennzeichneten Dienstleisters so umrissen und angepriesen, wonach es darum geht „weniger Steuern“ zu zahlen und der Erbringer dieser auf die Steuern bezogenen Dienstleistungen „ein Mehr“ also etwas darüber hinaus („Mehr als“) anbietet. Solche schlagwortartigen Sachangaben, die mit der weiteren Wortfolge „mehr als“ im Sinn von „und mehr, darüber hinaus“ verbunden sind, sind ganz gängig und werbeüblich (vgl. die zahlreichen Beispiele der dem Anmelder am 3. Juli 2020 mit dem Ladungshinweis als Anlage 1 übermittelten Unterlagen mit unter anderem den Beispielen „Action – mehr als Sie erwarten“, „Mehr als Fußball“, „Dictum: Mehr als Werkzeug“, „Bauhaus – Mehr als ein Baumarkt“, „mehr als lernen e.V., „mehralsschlappen“, „Mehr als nur Arbeit“, „elektrische Aktuatoren – mehr als eine Bewegung“). Die angesprochenen Verkehrskreise sind an solche Bezeichnungen und an deren werbliche Verwendung gewöhnt und werden sie aufgrund des jeweils ausschließlich beschreibenden Charakters dann aber in Bezug auf solche Dienstleistungen, die in das übliche Angebotsspektrum fallen, nicht als Hinweis auf die Herkunft so gekennzeichnete Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Unternehmen verstehen. Mit der angemeldeten Bezeichnung vergleichbare begrifflich identische Wortkombinationen wie beispielsweise „Mehr als (nur) Steuern sparen“ werden im Übrigen bereits von unterschiedlichen Dienstleistern in der Steuerberatungsbranche und im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung verwendet (vgl. hierzu auch die bereits von der Markenstelle als Anlagen 1 bis 13 dem Beschluss vom 16. Juli 2019 beigefügten Unterlagen).

Soweit der Anmelder ausführt, es sei keine Kernaufgabe eines Steuerberaters, dem Mandanten beim Steuersparen zu helfen, vielmehr habe er dafür Sorge zu tragen, dass die jeweilige Abgabepflicht erfüllt werde, entspricht dies jedenfalls nicht der Wahrnehmung des Verkehrs. Denn bei der „Steuerberatung“ geht es zumindest auch um eine an den Interessen des Mandanten ausgerichtete Beratung mit dem

Ziel, die Steuerlast möglichst gering zu halten und darauf ausgerichtete entsprechende Gestaltungen vorzunehmen, die zu „weniger Steuern“ führen (z.B. durch entsprechende Geschäftsmodelle, die entsprechende Wahl der Unternehmensform oder des Unternehmenssitzes [z.B. in einem Steuerparadies] usw.). Insoweit wird mit „weniger Steuern“ der Sinn und Zweck sowie das Ziel der angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 bezeichnet, die sämtliche einen Bezug zu der Abgabenlast eines Einzelnen oder eines Unternehmens aufweisen können. Die angemeldete Spruchfolge „Mehr als weniger Steuern“ weist in werbemäßig üblicher, anpreisender Art lediglich daraufhin, dass der Anbieter im Zusammenhang mit den so bezeichneten Unternehmensberatungs-, betriebswirtschaftlichen und Wirtschaftsprüfungs- und Steuerdienstleistungen „Mehr als weniger Steuern“ als Motto, Ziel und Zweck der Dienstleistungen formuliert. Damit hebt die Wortfolge werblich anpreisend die Dienste des Dienstleistungserbringers im Steuerbereich hervor und erschöpft sich insoweit in einer ohne weiteres verständlichen allgemeinen Werbeanpreisung bezüglich der Tätigkeit des Dienstleisters.

Auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Schulungen und Seminaren und entsprechender Veröffentlichungen stehen können, eignet sich die angemeldete Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis, da insoweit auf einen fachlichen und inhaltlichen Schwerpunkt der Ausbildung hingewiesen werden kann.

Dass der Wortmarke „Mehr als weniger Steuern“ nicht genau entnommen werden kann, welche Dienstleistungen konkret umfasst sind oder welches Serviceangebot über die Steuerersparnis hinaus noch angeboten wird, steht einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht entgegen. Denn nicht jede begriffliche Unschärfe führt zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit (BGH GRUR 2009, 778 Rn. 17 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2009, 778 Rn. 17 – Willkommen im Leben sowie u.a. BPatG 27 W (pat) 561/16 – Mut machen). Darüber hinaus können

auch relativ vage und allgemeine Angaben als ausschließlich verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein, weil das Verständnis als beschreibende Sachangabe nicht voraussetzt, dass ein Begriff bereits feste Konturen erlangt hat und sich eine ganz bestimmte und einhellige Auffassung herausgebildet hat (vgl. dazu auch BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT; GRUR 2014, 872 Rn. 28 - Gute Laune Drops). Zudem ist der Verbraucher daran gewöhnt, im Geschäftsleben mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen (vgl. BGH GRUR 2012, 272 Rn. 13 – Rheinpark-Center Neuss).

Angesichts vorstehender Überlegungen vermag der Senat nicht zu erkennen, dass die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen betriebskennzeichnend verstanden wird. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Wortfolge „Mehr als weniger Steuern“ ohne weitere Gedankenschritte oder zusätzliche analytische Überlegungen lediglich als ein Serviceangebot, das über das Einsparen von Steuern hinausgeht, verstehen.

Auch soweit der Anmelder auf angeblich vergleichbare Eintragungen hinweist, vermag dies nicht zum Erfolg der Beschwerde führen. Denn auf eine entsprechende Indizwirkung kann er sich nicht berufen. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGHs (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild. T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung auch identischer Eintragungen gegeben ist (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn 72 und Rn 75 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Im Übrigen ist nicht zu erkennen, was im Einzelnen zu einer Vergleichbarkeit der zitierten Werbesprüche mit der vorliegenden aus sich

heraus eindeutigen, sich selbst erklärenden und problemlos verständlichen Spruchfolge führen kann.

2. Inwieweit der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann vor dem Hintergrund der jedenfalls fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens dahingestellt bleiben.

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.

Kriener

Schödel

Dr. Nielsen

Li