



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 554/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 115 839.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. März 2021 unter Mitwirkung der Richterin Kriener sowie der Richter Dr. Nielsen und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

FOTOBANKING

ist am 5. Dezember 2019 unter der Nummer 30 2019 115 839.3 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computersoftware; maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Chipkarten und USB-Sticks; Kartenlesegeräte; Mobiltelefone; Software für Mobiltelefone; herunterladbare Software; Fotoapparate; Scanner;

Klasse 35: Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; organisatorische EDV-Beratung;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bankgeschäfte, insbesondere elektronische Bankgeschäfte; Kreditgeschäfte; Bankdienstleistungen; Online-Banking;

Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Wartung von Computerhardware und Computersoftware; technische EDV-Beratung.

Mit Beschluss vom 29. April 2020 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei aus den Begriffen „Foto“ und „Banking“ zusammengesetzt. Letzterer bezeichne das Bankwesen, Bankgeschäfte oder den Bankverkehr und sei dem Verkehr aus Wortkombinationen wie „Private Banking“, „Electronic Banking“, „Homebanking“ oder „Investmentbanking“ bekannt. Für Bankgeschäfte sei die Verwendung von Fotos bzw. das Abfotografieren von Rechnungen und Überweisungen oder im TAN-Verfahren üblich. Auch wenn das Anmeldezeichen nicht lexikalisch oder anderweitig nachweisbar sei, enthalte es keinen über die bloße Summenwirkung seiner Bestandteile hinausgehenden Begriffsinhalt. Somit lasse sich ihm im Hinblick auf die Bankdienstleistungen der Klasse 36 nur der beschreibende Hinweis entnehmen, dass diese durch Fotos unterstützt oder mit Hilfe von Fotos in Anspruch genommen werden könnten bzw. in einem engen sachlichen Bezug dazu stünden. Die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 könnten für diese Bankdienstleistungen angeboten werden oder in einem engen sachlichen Bezug dazu stehen. Die Waren der Klasse 9 könnten für Bankdienstleistungen mit Fotos geeignet oder bestimmt sein. Bei der Großschreibung des Anmeldezeichens handle es sich um ein werbeübliches Gestaltungselement.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dem Anmeldezeichen lasse sich kein eindeutig verständlicher beschreibender Hinweis entnehmen. Das angemeldete Wort finde sich nirgends in den Belegen der Markenstelle.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 2020 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 1. März 2021 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 – 5, Bl. 16 – 50 GA) darauf hingewiesen worden, dass das Anmeldezeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**FOTOBANKING**“ als Marke steht im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36 und 42 das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat.

1. 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 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).

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 GRUR 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 Verwendung in der Werbung – stets nur als solche 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 Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

2. Gemessen an diesen Maßstäben kann dem angemeldeten Wortzeichen „**FOTOBANKING**“ keine Unterscheidungskraft zugebilligt werden. Das Anmeldezeichen wird vom angesprochenen Verkehr ausschließlich als Sachangabe im o. g. Sinn verstanden werden.

a) Die Dienstleistungen der Klasse 35 und 42 richten sich insbesondere an Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene von Unternehmen. Im Übrigen werden die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vor allem von den breiten, allgemeinen Verkehrskreisen der Verbraucher in Anspruch genommen.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Elementen „FOTO“ und „BANKING“ zusammen. Das Substantiv „Foto“ bezeichnet im Neutrum eine „Fotografie“, im Maskulinum als Kurzform einen „Fotoapparat“. Das Hauptwort „Banking“ steht u. a. für „Bankwesen, Bankverkehr, Bankgeschäfte“ (www.duden.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Die angemeldete Wortkombination ist analog zu geläufigen zusammengesetzten Wörtern wie „Homebanking“, „Investmentbanking“, „Internetbanking“ oder „Online-Banking“ gebildet. Dabei wird eine besondere Sparte oder die Art und Weise der Erbringung des „Bankings“ näher beschrieben. Für die angesprochenen Verkehrskreise erschließt sich der Sinngehalt des Anmeldezeichens als „Bankgeschäfte mittels Fotografie“ oder „Bankgeschäfte per Fotoapparat“ unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken.

c) Insoweit beschreibt das Anmeldezeichen unmittelbar das sogenannte photoTAN-Verfahren. Mindestens seit 2015 und somit auf jeden Fall zum Anmeldezeitpunkt am 5. Dezember 2019 wird dieses von vielen Banken neben mTAN, chipTAN, smsTAN und pushTAN angeboten. Zur Nutzung dieses Verfahrens benötigt man entweder die passende Smartphone-App seiner Bank oder ein spezielles Lesegerät. Ist die App oder das Lesegerät eingerichtet und möchte man auf seinem Computer eine Überweisung tätigen, wählt man zur Generierung der TAN einfach die photoTAN aus. Am Computer wird dann ein Bild-Code angezeigt, dieser ähnelt einem QR-Code. Scannt man das Bild mit dem Smartphone oder Lesegerät ein, wird eine TAN generiert. Diese wird anschließend auf dem Computer eingegeben, um die Überweisung zu legitimieren (s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Eine solche Überweisung mittels photoTAN ist ein Bankgeschäft mittels Fotografie, das

der Sachaussage des Anmeldezeichens entspricht. Der Begriff „Fotobanking“ findet dafür nach der Recherche des Senats bereits seit langem umgangssprachlich Verwendung (s. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis).

d) Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnimmt der Verkehr daher dem Anmeldezeichen nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt oder das Zeichen stellt einen engen beschreibenden Bezug dazu her.

aa) Bezüglich der beanspruchten Finanzdienstleistungen der Klasse 36 „*Finanzwesen; Geldgeschäfte; Bankgeschäfte, insbesondere elektronische Bankgeschäfte; Bankdienstleistungen; Online-Banking*“ enthält das angemeldete Markenwort die bloße Sachangabe, dass diese mittels photoTAN oder mit einem ähnlichen fotografischen Verfahren erbracht werden. Soweit es sich bei den Dienstleistungen um weite Oberbegriffe handelt, ist das Zeichen ebenfalls nicht schutzfähig. Einer Eintragung als Marke für mit einem weiten Oberbegriff bezeichnete (Waren und) Dienstleistungen stehen Eintragungshindernisse schon dann entgegen, wenn sie hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender (Waren und) Dienstleistungen vorliegen (BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 44 – Nivea-Blau; GRUR 2002, 262, 262 – AC). Auch bezüglich der Dienstleistung „*Kreditgeschäfte*“ enthält das Zeichen eine bloße Sachangabe. Insbesondere Kleinkredite, die sofort ausgezahlt werden, können inzwischen unter Zuhilfenahme fotografischer Technik, z. B. zur Übermittlung von Dokumenten oder zur Legitimation („Videoident-Verfahren“), beantragt werden (s. Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis).

Zu der Dienstleistung „*Versicherungswesen*“ stellt das Anmeldezeichen wenigstens einen engen beschreibenden Bezug her, denn Versicherungen und Banken arbeiten seit jeher eng zusammen. Zum Teil können Versicherungen mit einer Bank-App und damit im Rahmen des Online-Bankings verwaltet werden. Manche Sachversicherungen lassen sich bereits per Foto-Upload und Bilderkennung

abschließen (s. Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis). Angesichts der schnell voranschreitenden Digitalisierung ist zu erwarten, dass derartige Lösungen im Versicherungswesen noch erheblich zunehmen werden.

Ein enger beschreibender Bezug besteht auch im Hinblick auf die beanspruchte Dienstleistung „*Immobilienwesen*“. Dieses steht wie das Versicherungswesen in einem engen Zusammenhang mit Banken, die Immobilienkäufe regelmäßig finanzieren. Auch hier wird sich der Trend zu mehr Digitalisierung und Online-Banking dahingehend auswirken, dass Baukredite online und wie jetzt schon Kleinkredite mit fotografischer Technik abgeschlossen werden können.

bb) Die Waren der Klasse 9 „*Computersoftware; Software für Mobiltelefone; herunterladbare Software*“ können insbesondere in Form einer App speziell zur Ermöglichung eines photoTAN-Verfahrens für Bankgeschäfte bestimmt sein, so dass das Anmeldezeichen das Einsatzgebiet der so gekennzeichneten Software und deren Funktion unmittelbar beschreibt. Dies gilt auch für die Waren „*Kartenlesegeräte; Fotoapparate; Scanner*“. Hierbei kann es sich um spezielle Peripheriegeräte zum Einlesen des auf dem Computer erzeugten Codes im Rahmen des photoTAN-Verfahrens handeln. Zu der Ware „*Mobiltelefone*“ stellt das Zeichen wenigstens einen engen beschreibenden Bezug her, da diese neben vielerlei anderen Funktionen auch mit entsprechenden Banking-Apps für Bankgeschäfte mit photoTAN-Verfahren eingesetzt werden können. In gleicher Weise gilt dies für „*maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Chipkarten und USB-Sticks*“, die z. B. in den genannten Kartenlesegeräten zum Einsatz kommen können.

cc) Hinsichtlich der technischen und Beratungsdienstleistungen der Klassen 42 und 35 entnehmen die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen nur einen sachlichen Hinweis auf den thematischen Gegenstand der technischen Dienstleistungen in Bezug auf Computerhard- und -software bzw. der Beratung. Insoweit ist es denkbar, dass Unternehmen sich auf die Entwicklung von Hard- und

Software zum Einsatz fotografischer Verfahren bei Bankgeschäften und die entsprechende Beratung von Banken zu deren Einführung spezialisieren. Dies entspricht nach ihrem Internetauftritt auch dem Tätigkeitsschwerpunkt der Anmelderin.

e) Ob es sich bei der Marke um eine Wortneuschöpfung handelt, wie die Anmelderin zu verstehen gibt, kann dahinstehen. Denn die Neuheit einer Wortbildung ist weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit, noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft. Daher ist für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Dementsprechend ist auch unerheblich, ob die Bezeichnung in den Recherchebelegen der Markenstelle enthalten ist oder nicht (vgl. BPatG 24 W (pat) 532/14 – Futuring; 26 W (pat) 523/18 – silber SINGLES; 26 W (pat) 23/15 – Chorzeit; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rn. 173 f.).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kriener

Dr. Nielsen

Schödel

Li