



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 560/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 114 982.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 17. Juni 2022 aufgehoben.

GRÜNDE

I.

Das Zeichen



ist am 27. Oktober 2020 zur Eintragung als farbige Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen;

Klasse 36:

Beteiligungsfinanzierung; Finanzdienstleistungen; Finanzwesen; Risikokapitalanlagegeschäfte für sich entwickelnde und neu gegründete Unternehmen; Risikokapitaldienstleistungen; Risikokapitalfinanzierung; Vergabe von Risikokapital; Vermittlung von Risikokapital; Verwaltung von Risikokapital; Verwaltung von Risikokapitalfonds;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen.

Mit Beschluss vom 17. Juni 2022 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 36, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Hierzu hat es ausgeführt, das beanspruchte Zeichen sei aus der Abkürzung „HV“ für die Begriffe „Handelsverbindung, Handelsverkehr, Handelsvertretung oder Handelsvertreter“ und dem englischen Wort „CAPITAL“ für „Vermögen, Kapital“ gebildet. Die angesprochenen Verkehrskreise würden dem Zeichen lediglich einen beschreibenden Hinweis darauf entnehmen, dass die beanspruchten Dienstleistungen „im Hinblick auf Vermögen oder Kapital von einer Handelsvertretung oder einem Handelsvertreter bzw. für Handelsvertreter, Handelsverbindungen oder für den Handelsverkehr angeboten oder erbracht werden oder hierzu in einem engen sachlichen Bezug stehen“. Die Abkürzung werde in diesem Sinne aufgefasst, wie eine Internetrecherche belege. Das angemeldete Zeichen werde dahingehend verstanden, dass ein Handelsvertreter auf Vermögen oder Kapital und dessen Vermittlung oder hiermit im Zusammenhang stehende Finanzdienstleistungen spezialisiert sei. In diesem Rahmen könnten auch Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsführung, Administration und Geschäftsangelegenheiten erbracht werden. Die juristischen Dienstleistungen könnten für Handelsvertreter im Zusammenhang mit Vermögen oder Kapital erbracht werden. Die Kombination einer deutschen Abkürzung und eines englischen Wortes mache das Zeichen auch nicht schutzfähig. Die Tatsache, dass es sich um eine Wortneuschöpfung handle, begründe ebenfalls nicht seine Schutzfähigkeit. Die Wortbestandteile würden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bildeten in ihrer Verbindung keinen neuen über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Der Einwand, die Abkürzung „HV“ gehe auf die Firmenbezeichnung der Anmelderin „H...“ zurück, verfange nicht. Das Bestehen absoluter Schutzhindernisse sei immer losgelöst von der anmeldenden Person zu

prüfen. Auch die graphische Gestaltung könne dem Anmeldezeichen keine Unterscheidungskraft verleihen, da sie sich auf dekorative Hervorhebungsmittel beschränke.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 22. Juli 2022, die sie damit begründet, dass dem Anmeldezeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle. Denn der allgemeine Verkehr verstehe den Bestandteil „HV“ nicht als Abkürzung der Begriffe „Handelsvertreter“ oder „Handelsvertretung“. Der Zusatz „CAPITAL“ ändere hieran nichts. Im vorliegenden Kontext werde die Buchstabenfolge „HV“ eher als Name wahrgenommen, zumal „Handelsvertreter Capital“ eine äußerst seltsame Wortkombination sei. Wegen des aus dem Englischen stammenden Zeichenelements „CAPITAL“ gehe der Verkehr vielmehr davon aus, dass „HV“ die Abkürzung eines englischen Wortes sei. Würden alle in Betracht kommenden Möglichkeiten einbezogen, könnte das Element „HV“ für 43 Begriffe stehen. Schon das Deutsche Patent- und Markenamt habe 27 Bedeutungen ermittelt, was dazu führe, dass der Verkehr der Buchstabenfolge gerade keine bestimmte beimessen werde. Das Anmeldezeichen beschreibe selbst dann nicht die beanspruchten Dienstleistungen, wenn der Verkehr den Bestandteil „HV“ im Sinne von Handelsvertreter verstehe. Es seien zu viele gedankliche Schritte erforderlich, um ihm eine Sachaussage entnehmen zu können. Die graphische Gestaltung des in Rede stehenden Zeichens sei unüblich.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 17. Juni 2022 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des Wort-/Bildzeichens



für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 stehen keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Der Wortbestandteil „HV CAPITAL“ weist das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Bei der Unterscheidungskraft handelt es sich um 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). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszule-

gen, 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; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - 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, 483, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 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 GRUR 2012, 270, Rn. 8 - 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 Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Der Kombination „HV CAPITAL“ kommt in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen keine unmittelbar

beschreibende Bedeutung zu. Auch handelt es sich bei ihr nicht um eine gebräuchliche Wortfolge. Ein enger beschreibender Bezug zu den gegenständlichen Tätigkeiten ist ebenfalls nicht erkennbar.

a) Der Zeichenbestandteil „HV“ ist eine Abkürzung für eine Vielzahl von Wörtern oder Wortfolgen. Neben den von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutungen „Handelsverbindung“, „Handelsverkehr“, „Handelsvertretung“ oder „Handelsvertreter“ finden sich beispielsweise in der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ 25 und in dem Abkürzungsverzeichnis „www.abkuerzungen.de“ 6 weitere Begriffe wie „Handverschluss“, „Hauptversammlung“, „Hochvakuum“, „Hauptverteilung“, „Havelberg“ oder „Heeresverwaltung“ (vgl. Fundstellenliste zum Suchbegriff „HV“ unter „de.wikipedia.org/wiki/HV“ und „<https://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=hv&language=de>“).

Der zweite, der englischen Sprache entstammende Zeichenbestandteil „CAPITAL“ wird u. a. mit „Kapital“, „Vermögen“ oder „Kapitalausstattung“ übersetzt (vgl. Online-Wörterbuch „LEO“ unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/capital>“).

In seiner Gesamtheit kommen dem Anmeldezeichen damit völlig verschiedene Bedeutungen zu. Sofern sie nicht von vornherein keinen Sinn wie etwa „Hauptverteilungskapital“ oder „Handverschlusskapital“ ergeben, erfordern sie tiefergehende Überlegungen, um ihnen eine verständliche Aussage entnehmen zu können. So erschließt sich zunächst nicht, was unter den von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen „Handelsverbindungskapital“, „Handelsverkehrskapital“, „Handelsvertretungskapital“ oder „Handelsvertreterkapital“ genau zu verstehen ist. Erst nach eingehender Analyse ergeben sich Interpretationsmöglichkeiten wie „Kapital, um Handelsverbindungen aufzubauen“, „Kapital zur Finanzierung des Handelsverkehrs“ oder „Kapital zur Bezahlung von Handelsvertretern“. Daneben kommen jedoch viele weitere Auslegungsvarianten in Betracht. Beispielhaft sind „Kapital zum Erhalt von Handelsverbindungen“, „Kapital zur Finanzierung von Handelsverbindungen“ oder „Kapital, das von Handelsvertretern erwirtschaftet wurde“ zu nennen.

Es bleibt damit nicht nur offen, wofür das Kürzel „HV“ - nach Aussage der Anmelderin abgeleitet aus ihrem alten Firmennamen „H... GmbH“ - im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen genau steht, sondern auch, was mit der Kombination „HV CAPITAL“ konkret zum Ausdruck gebracht werden soll.

b) Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass die in dem angegriffenen Beschluss vorgenommene Verknüpfung von Vermögen bzw. Kapital mit einem Handelsvertreter bzw. einer Handelsvertretung nicht auf der Hand liegt. Nach § 84 Abs. 1 HGB ist ein Handelsvertreter ein selbständiger Gewerbetreibender, der ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Er handelt für fremde Rechnung und auf Provisionsbasis. Selbst die Tätigkeit eines Handelsvertreters, der etwa im Versicherungs- oder Bankenbereich Finanzdienstleistungen wie Kapitalanlagen oder Darlehen vermittelt, wird nicht durch das transferierte Vermögen oder Kapital charakterisiert. Zum einen gehört es ihm nicht. Zum anderen kommt es auch bei ihm maßgeblich auf seine Vermittlungs- und Vertretungsfähigkeiten als solche und weniger darauf an, worauf sie sich beziehen. Darüber hinaus ist ein Handelsvertreter in aller Regel nicht mit der Finanzierung der Geschäfte betraut, die er vermittelt oder abschließt.

c) Damit vermittelt die Kombination „HV CAPITAL“ in ihrer Gesamtheit keine eindeutig beschreibende Aussage in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45. Dies gilt auch für die Tätigkeit „Vermittlung von Risikokapital“. Der Verkehr nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtung zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135, Rn. 20 - Maglite; BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 10 - Starsat; GRUR 2016, 934, Rn. 10 - OUI). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender (sachbezogener) Aussagegehalt der Marke muss deshalb so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für

die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 187). Lässt sich der beschreibende Gehalt eines Zeichens nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln, rechtfertigt dies in der Regel nicht den Schluss auf dessen fehlende Unterscheidungskraft, weil nicht von einer in den Vordergrund drängenden Beschreibung der Waren bzw. Dienstleistungen ausgegangen werden kann (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 10 - Starsat; GRUR 2016, 934, Rn. 18 - OUI; BPatG 30 W (pat) 549/21 - EAZYBI).

d) Auf die Frage, ob die graphische Ausgestaltung dem Anmeldezeichen die notwendige Unterscheidungskraft verleiht, kommt es folglich nicht mehr an.

2. Aus oben genannten Gründen kann das in Rede stehende Gesamtzeichen zudem nicht als unmittelbar beschreibende und damit freihaltebedürftige Angabe angesehen werden, so dass es auch nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

3. Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich oder von der Markenstelle ins Feld geführt worden.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.