



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 561/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2022 212 610.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie des Richters Staats, LL.M.Eur., beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2023:310723B25Wpat561.22.0

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für die beschleunigte Prüfung der Anmeldung wird mangels Zuständigkeit des Bundespatentgerichts als unzulässig verworfen.

GRÜNDE

I.

Das Zeichen

Pioneer Capital

ist am 30. März 2022 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 36:

Dienstleistungen der Finanzanlageverwaltung; Dienstleistungen der Verwaltung von Vermögensanlagen; Finanz-Portfolio-Management; Finanzdienstleistungen betreffend Kapitalanlagen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Kapitalanlagen; Finanzierung von sich entwickelnden und neu gegründeten Unternehmen; Geldanlagegeschäfte; Investmentgeschäfte mit Eigenkapital.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2022 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, unter Bezugnahme auf die Beanstandungsbescheide vom 12. April 2022 und 9. Mai 2022 die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil der

angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, das angemeldete Zeichen bestehe aus der Aneinanderreihung der englischen Substantive „pioneer“ (= Pionier, Vorreiter, Wegbereiter, Bahnbrecher) und „capital“ (= Kapital, Finanzmittel). Sowohl im Englischen als auch im Deutschen seien vergleichbare Wortkombinationen, die sich aus dem voranstehenden Begriff „Pionier“ und einem nachfolgenden Substantiv zusammensetzen, üblich. Beispielhaft seien Wortfolgen wie „Pionierarbeit, Pionierpflanze, Pioniertat, Pionierzeit“ oder „pioneer project, pioneer company, pioneer days“ zu nennen. In der Gesamtheit habe die somit sprachüblich gebildete Wortaneinanderreihung „Pioneer Capital“ die Bedeutung „Pionierkapital“ bzw. „Kapital, Finanzmittel von einem/für einen Pionier, Vorreiter, Wegbereiter“. Auch der Anbieter der Finanzdienstleistungen selbst werde als Pionier bezeichnet. Die sachbezogene Verwendung des Begriffs „Pionier“ im Finanzbereich sei durch brancheneinschlägige Internetauszüge belegt. Die hier angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Wortmarke in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich als Sachhinweis auffassen, dass Kapital, Finanzmittel und diesbezügliche Dienstleistungen für Pioniere, Wegbereiter oder Vorreiter auf irgendeinem Gebiet angeboten werden. Alternativ könne das Wortzeichen auch als Sachhinweis aufgefasst werden, dass die Dienstleistungen im Bereich Finanzen, Kapital oder Finanzmittel von einem Anbieter erbracht werden, der sich selbst als Pionier, Vorreiter oder Bahnbrecher bezeichnet. Soweit die Anmelder darauf hingewiesen hätten, dass das Wortzeichen gleichzeitig der Firmenname einer Holding sei, die für die Vermögensverwaltung und für die Investition u. a. in nachhaltige Anlageformen oder kleine Start-Up-Unternehmen zuständig sei, führe dies nicht zu einer anderen Beurteilung. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens hänge grundsätzlich nicht von der Person des Markenanmelders ab. Auch die Möglichkeit, dass ihm an dem Zeichen bereits Namens- oder sonstige Kennzeichnungsrechte zustehen, könne das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht beseitigen. Die geltend gemachten voreingetragenen Marken seien nicht für das Gebiet der Europäischen Union geschützt gewesen. Zudem sei deren Schutzdauer bereits abgelaufen.

Darüber hinaus hätten andere Anmeldungen des Zeichens „Pioneer Capital“ nicht zu dessen Eintragung geführt. Im Übrigen seien Voreintragungen bei der Entscheidung über die Schutzfähigkeit eines angemeldeten Zeichens nicht zu berücksichtigen.

Dagegen hat ausschließlich der Anmelder zu 1. Beschwerde erhoben. Es wurde eine Beschwerdegebühr eingezahlt, deren Verwendungszweck wie folgt lautet:

„Aktenzeichen 30 2022 212 610.2 Gebühr Beschwerde Antragsteller
L...“.

Der Anmelder zu 1. wiederholt sein Vorbringen, dass die zur Eintragung beantragte Bezeichnung auch der Firmenname seiner Holding sei und verweist erneut auf seiner Auffassung zufolge ähnliche Markeneintragungen. Weiterhin bezieht er die aus seiner Sicht fehlende beschleunigte Bearbeitung der Anmeldung in die Beschwerde ein und fordert die „Rückerstattung“ der „Gebühr für eine beschleunigte Bearbeitung (...), obwohl diese nachweislich nicht erfolgt ist“.

Der Anmelder zu 1. beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 4. Juli 2022 aufzuheben
und
die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die beschleunigte Prüfung der Anmeldung zurückzuzahlen.

Mit schriftlichem Hinweis vom 15. Mai 2023 hat der Senat dem Anmelder zu 1. auch in seiner Eigenschaft als Zustellungsbevollmächtigter des Anmelders zu 2. mitgeteilt, dass dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr sei

gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend zu machen, das hierüber noch keine Entscheidung getroffen habe.

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 und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Der Anmelder zu 1. allein ist Beschwerdeführer, da nur er und auch nicht im Namen des Anmelders zu 2. Beschwerde erhoben hat. Zudem wurde nur eine Beschwerdegebühr entrichtet, die ausweislich der Angabe zum Verwendungszweck „Aktenzeichen 30 2022 212 610.2 Gebühr Beschwerde Antragsteller L...“ ausschließlich dem Anmelder zu 1. zugeordnet werden kann. Hierbei ist ergänzend zu berücksichtigen, dass keine Angaben dazu vorliegen, welche gemeinschaftlichen Beziehungen im Hinblick auf das Recht an dem angemeldeten Zeichen bestehen. Damit gelten die Anmelder zu 1. und 2. als Gemeinschaft nach Bruchteilen gemäß §§ 741 ff. BGB (vgl. zu Markeninhabern BGH GRUR 2014, 1024 Rn. 9 - VIVA FRISEURE/VIVA; BPatG GRUR 2004, 685, 688). Es handelt sich folglich nicht um gemeinschaftliche Antragsteller im Sinne der Nummer B. (1) der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, die nur eine Beschwerdegebühr zu entrichten hätten (vgl. BPatG 29 W (pat) 118/12 - Rich meets Beautiful; BPatG 30 W (pat) 520/15 - Life Tech IP).

Gleichzeitig bildet der Anmelder 1 mit dem Anmelder zu 2. eine notwendige Streitgenossenschaft gemäß § 62 Abs. 1 Alt. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 66 Rn. 51). Auf dem Anmeldeformular und auch im Markenregister sind beide als Anmelder der

besagten Marke eingetragen. Insofern können sie gemäß § 747 Satz 2 BGB nur gemeinsam über das durch die Anmeldung der Marke begründete Recht verfügen. Notwendige Streitgenossen sind einzeln beschwerdeberechtigt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 63 Rn. 24). Die von einem Streitgenossen eingelegte Beschwerde wirkt allerdings für alle, so dass sie gemäß § 62 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Beschwerdeverfahren zuzuziehen sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 66 Rn. 21).

2. Dem angemeldeten Zeichen kommt die für eine Eintragung als Marke zu fordernde Unterscheidungskraft nicht zu und unterliegt damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft 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). 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; 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 Produkte 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).

b) Gemessen an diesen Maßstäben ist das Anmeldezeichen nicht schutzfähig. Es setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Pioneer“ und „Capital“ zusammen. Erstgenannter ist das englische Wort für „Pionier“ und bedeutet dementsprechend „Vorreiter“ oder „Wegbereiter“ (vgl. Auszug aus „dict.leo.org“, Stichwort: „pioneer“, Seite 3 des gerichtlichen Hinweises vom 15. Mai 2023). Davon ausgehend bezeichnet es auch ein Unternehmen, das mit einer echten Innovation auf den Markt kommt und aufgrund des innovativen Charakters während eines gewissen Zeitraumes den Status eines Monopolisten besitzt (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon

unter „Wirtschaftslexikon24.com“, Seiten 4 und 5 des gerichtlichen Hinweises vom 15. Mai 2023).

Das zweite ebenfalls aus dem Englischen stammende Zeichenelement „Capital“ entspricht dem deutschen Begriff „Kapital“ und wird zur Verdeutlichung internationaler Bezüge häufig an dessen Stelle verwendet. Angesichts des Umstands, dass beide Zeichenkomponenten zum englischen Grundwortschatz gehören und fast mit den entsprechenden deutschen Ausdrücken übereinstimmen, werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise, zu denen Fachleute aus dem Finanz- und Unternehmensbereich, aber auch Durchschnittsverbraucher gehören, das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit ohne Weiteres im Sinne von „Pionier-Kapital“ bzw. „Innovative Kapitalanlage“ oder „Kapital für innovative Unternehmen“ verstehen.

c) Unter Zugrundelegung dieser Bedeutungen vermittelt die gegenständliche Wortfolge „Pioneer Capital“ lediglich im Vordergrund stehende beschreibende Aussagen über die angemeldeten Dienstleistungen. In Verbindung mit

„Dienstleistungen der Finanzanlageverwaltung; Dienstleistungen der Verwaltung von Vermögensanlagen; Finanz-Portfolio-Management; Finanzdienstleistungen betreffend Kapitalanlagen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Kapitalanlagen; Geldanlagegeschäfte; Investmentgeschäfte mit Eigenkapital“

bringt sie zum Ausdruck, dass das Vermögen, Kapital, Geld, Finanz-Portfolio und die Finanzen im Sinne von Geldmittel innovativ angelegt und verwaltet werden. Damit ist die Botschaft verbunden, dass mit den besagten Tätigkeiten die Chance verbunden ist, eine höhere Rendite und damit größere Gewinne zu erzielen. Gerade im Finanzbereich wird mit neuartigen Anlagemöglichkeiten geworben, um dem

Wunsch der Kunden nach Vermehrung oder zumindest Erhalt des eingesetzten Geldes zu entsprechen.

Im Zusammenhang mit der

„Finanzierung von sich entwickelnden und neu gegründeten Unternehmen“

macht das Anmeldezeichen lediglich deutlich, dass Kapital zur Verfügung gestellt wird, dass speziell für innovative Unternehmen bestimmt ist. Gerade Start-ups benötigen häufig spezielle Geldgeber, die bereit sind, das mit dem Aufbau des neuen Geschäfts verbundene Insolvenzrisiko zu tragen. Insofern benennt „Pioneer Capital“ in obigem Kontext die Vorreiter, denen das Kapital zugutekommen soll.

d) Der von dem Beschwerdeführer geltend gemachte Schutz als Unternehmenskennzeichen ist für vorliegendes Verfahren ohne Belang. Die angemeldete Bezeichnung „Pioneer Capital“ ist vorliegend ausschließlich anhand von §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG dahingehend zu prüfen, ob eine Registrierung als Marke vorgenommen werden kann. Demgegenüber bestimmt sich der Schutz eines Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 MarkenG. Folglich unterliegen beide Schutzrechte jeweils eigenen Voraussetzungen.

e) Auch der Verweis des Beschwerdeführers auf die aus seiner Sicht vergleichbaren Voreintragungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und Israel veranlasst zu keiner anderen Beurteilung. Nach gefestigter Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR

2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) besteht weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 75 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern vielmehr eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Für Voreintragungen ausländischer Behörden oder Gerichte gilt dies erst recht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor). Ergänzend ist festzustellen, dass auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde keine mit dem Anmeldezeichen gleichlautende Marke mit Schutzbereich für die Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Union existiert, so dass die vom Beschwerdeführer behauptete Ungleichbehandlung nicht gegeben ist.

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

3. Der im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gestellte Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für die beschleunigte Prüfung der Anmeldung ist mangels Zuständigkeit des Bundespatentgerichts als unzulässig zu verwerfen. Ausweislich des Schriftsatzes des Beschwerdeführers vom 10. Juli 2022 möchte er ihn „in die Beschwerde einbeziehen“. Mit gerichtlichem Schreiben vom 15. Mai 2023 wurde er darauf hingewiesen, dass der Senat für die erstmalige Entscheidung über einen solchen Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr nicht zuständig ist. Dessen ungeachtet hat der Beschwerdeführer in seinem Erwidierungsschreiben vom 4. Juni 2023 ausgeführt, er gehe davon aus, „dass die Rückerstattung unabhängig von der Gewährung der Eintragung zeitnah erfolgt“. Diese Aussage ist dahingehend auszulegen, dass er an seinem Antrag gegenüber dem Bundespatentgericht auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr festhält.

Allerdings entscheidet über ihn gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG das Deutsche Patent- und Markenamt. Dies ist aber bisher nicht geschehen, so dass eine Zurückverweisung gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG nicht in Betracht kommt. Insbesondere der mit der Beschwerde angegriffene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2022 befasst sich nicht mit dem Thema, da der Antrag seitens des Beschwerdeführers erst danach gestellt wurde. Zudem betrifft die gemäß § 38 MarkenG i. V. m. Nummer A. III. 1., Gebührenziffer 331 500, der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG zu zahlende Gebühr für die beschleunigte Prüfung der Anmeldung ausschließlich das Eintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und nicht auch das Beschwerdeverfahren. Darüber hinaus enthalten die Vorschriften zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Bestimmung, die (auch) ihm die Möglichkeit einer erstmaligen Entscheidung über die Rückzahlung einer Gebühr des Deutschen Patent- und Markenamts einräumt. Demzufolge ist Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahren allein die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung der Anmeldung 30 2022 212 610.2.

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Durchführung einer solchen wurde nicht beantragt und seitens des Gerichts nicht für sachdienlich erachtet.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.