

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 160/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 14 099.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 24. Februar 2000 die Wortmarke

BestSelect Global

für die Dienstleistungen

"Investmentgeschäfte, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Versicherungsgeschäfte, Immobilienwesen"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß vom 14. Juni 2000 gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, die angemeldete Marke stelle für die beanspruchten Dienstleistungen eine ohne weiteres verständliche, unmittelbar beschreibende Angabe dar, da sie in Form einer Qualitätsangabe lediglich darauf hinweise, daß es sich bei den Dienstleistungen um die weltweit am besten ausgewählten ihrer Art handle.

Die Anmelderin hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben,

und trägt im wesentlichen vor, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Die Kombination der Bestandteile "Best" und "Select" sei hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen nicht rein beschreibend. Die Anmelderin vertreibe unter der Bezeichnung "BestSelect Global" von ihr aufgelegte Dachfonds. Ein Dachfonds lege die Mittel der Anleger in verschiedenen ausgesuchten Fonds an, um über ein möglichst breites Portefeuille eine Risikostreuung zu erreichen. Deshalb seien nicht die Anlageentscheidungen, sondern die Anlageobjekte die bestausgewähltesten. Die Wortschöpfung "BestSelect" stelle eine sprachunübliche Anlehnung oder Abwandlung mit einer individuellen Schreibweise dar, die ein Großteil der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise auch nicht verstehe. Der Hinweis "am besten ausgewählt" müßte im Englischen "best selected" lauten. Bei der Bezeichnung "BestSelect Global" und insbesondere bei dem Bestandteil "BestSelect" handle es sich nicht um einen üblichen Fachausdruck der Finanz- und Börsenterminologie.

Der Senat hat der Anmelderin mit Zwischenbescheiden vom 31. Januar 2001 und vom 6. Februar 2001 den Beschluß vom 14. Juli 2000 – 33 W (pat) 75/00 – "Large Cap Europe", Kopien des Prospektes über den Investmentfonds "Postbank Dynamik Global" sowie Listen über zahlreiche Investmentfonds aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aus der Zeitschrift "FINANZtest" und aus der Zeitschrift "BÖRSE Online" zur Kenntnis- und Stellungnahme übersandt.

II

Die Beschwerde ist unbegründet.

Der Senat folgt im Ergebnis der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts, daß die als Marke angemeldete Bezeichnung "BestSelect Global" als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt, gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht gemäß § 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Anmelderin weist zwar zutreffend darauf hin, daß eine zur Eintragung angemeldete Mehrwortmarke in ihrer Gesamtheit mit allen ihren Bestandteilen, wie sie den angesprochenen Verkehrskreisen begegnet, ohne analytisch zergliedernde Betrachtungsweise zu beurteilen ist (vgl BGH GRUR 2001, 162, 163 – RATIONAL SOFTWARE COPORATION; BGH GRUR 1996, 771, 772 – THE HOME DEPOT). Dieser Grundsatz kann aber nicht dem Erfordernis widersprechen, die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke insbesondere auf Grund ihrer Verkehrsauffassung im einzelnen gemäß § 79 Abs 2 MarkenG iVm § 78 Abs 1 und 2 MarkenG begründen zu müssen. So wird übrigens auch vom Bundesgerichtshof – beispielsweise in seiner von der Anmelderin zitierten "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"-Entscheidung - die Bedeutung der einzelnen Wörter sowohl allein als auch im betreffenden Zusammenhang näher untersucht.

Die angemeldete Bezeichnung "BestSelect Global" werden die angesprochenen Verkehrskreise des breiten allgemeinen Publikums mit finanziellem Investitions- oder Anlageinteresse insgesamt ohne weiteres lediglich als rein beschreibende Angabe auffassen, die in branchenüblicher Weise englischsprachlich zwei für die Geldanlage oder sonstige Finanzengagements – in Investmentfonds, fondsgebundene Lebensversicherungen, Immobilienaktien oä – wesentliche Auswahlkriterien

nennt, nämlich "BestSelect" im Sinne von "bestens ausgewählt", "beste Auswahl/Auslese" sowie "Global" im Sinne von "weltweit", "international".

Der Ansicht der Anmelderin, ein größerer Teil des deutschen Verkehrs werde die englischen Ausdrücke "BestSelect Global" nicht verstehen, vermag sich der Senat keineswegs anzuschließen. Denn einerseits ist von durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern auszugehen (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 26 – Lloyd), die hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen nicht nur erhebliche eigene Vermögensinteressen, insbesondere bei Kapitalanlagen, verfolgen, sondern auch die sehr häufig englischsprachlichen Sachangaben und Fachbegriffe gewöhnt sind (vgl. zB Beschluß des Senats vom 9. Januar 2001 33 W (pat) 124/00 - Financial Enterprising). Andererseits sind die Wörter der Bezeichnung "BestSelect Global" ohnehin leicht verständlich, da die englischen Ausdrücke "best" und "select" zum Grundwortschatz gehören und das Adjektiv "global" ebenso im Deutschen geläufig ist (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 618), zumal die "Globalisierung" ein allseits bekanntes Trendthema darstellt.

Soweit die Anmelderin meint, die Wortkombination "BestSelect" sei sprachunüblich, trifft dies nicht zu. Das englische Wort "select" bedeutet nämlich auch adjektivisch "ausgewählt, erlesen" und als Substantiv "Auswahl, Auslese" (vgl. Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Englisch-Deutsch, 1. Auflage 1977, S 1072; Langenscheidts Handwörterbuch Deutsch-Englisch, 5. Auflage 1979, S 77 unter "Auswahl"). Die Zusammenschreibweise "BestSelect" kann dem deutschen Verkehr schon deshalb nicht eigenartig erscheinen, weil er beispielsweise Begriffe wie "Bestseller", "Bestmarke", "Bestform", "Bestwert", "Bestleistung", "bestmöglich" kennt und die Binnengroßschreibung des Buchstabens "S" in gebrauchsgraphisch gern verwendeter Wiedergabe lediglich die Wortverbindung deutlich hervorhebt und die Verständlichkeit fördert.

Die Wortfolge der Bezeichnung "BestSelect Global" mag zwar einer gewöhnlichen Ausdrucksweise im fließenden Kontext der Schrift- oder Umgangssprache nicht entsprechen. In die Beurteilung der Rechtsfrage, ob eine Anmeldemarke Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG besitzt oder im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sind aber auch andere branchenspezifische Bezeichnungsgepflogenheiten einzubeziehen.

Schlagwortartig beschreibende Angaben – wie die der Anmeldemarke "BestSelect Global" - sind insbesondere in Bezeichnungen von Investmentfonds als Hinweis auf Anlagekriterien, Auswahl Schwerpunkte und Zusammensetzungen der Portfolios allgemein üblich (vgl. Beschluß des Senats vom 14. Juli 2000 - 33 W (pat) 75/00 – Large Cap Europe). So hat der Senat zahlreiche Bezeichnungen von Investment-Fonds nachgewiesen, die den qualitativen Auswahlhinweis "Best" oder "Select" oder die Angabe des Investitionsbereiches "Global" enthalten, wie beispielsweise:

- SOP Best Buy
- UBS Nemax Finest Select
- ABN Best of Japan
- ABN Best of Old Economy
- ML Best of World
- Deka LG – Top Select
- Oppenheim Select
- Postbank Dynamik Global
- Zürich Invest Global Select Plus
- Metzler Global Select
- Multiwert Funds Best Select
- CO Global Logistics Select.

In der Praxis finanzsprachlicher Ausdrucksformen sind demnach Folgen kurzer Sachbegriffe und Sachhinweise in gleicher Art wie die Zusammensetzung der angemeldeten Marke durchaus nicht ungewöhnlich. Schon die der Anmelderin vorgelegten Listen von Investmentfonds lassen ohne weiteres erkennen, daß sich die Bezeichnungen der einzelnen Fonds regelmäßig aus einem unternehmenskennzeichnenden Bestandteil – wie beispielsweise DIT, DWS, UBS, ABN, ADIG, Allianz, DB, BfG, Oppenheim, Postbank etc – sowie weiteren Angaben zusammensetzen, die in möglichst knapper Form die wesentlichsten Anlageauswahlkriterien - den geographischen Schwerpunkt, die Branchen- oder Themenspezialisierung, die Kapitalisierung, die Bonität oder dergleichen – nennen. Die angemeldete Marke enthält aber keinen unternehmenskennzeichnenden Bestandteil, sondern beschränkt sich offensichtlich auf rein beschreibende Sachangaben, und zwar in einer Art der Reihenfolge, die insbesondere in zahlreichen Fonds-Bezeichnungen üblich ist (vgl zB auch Beschluß des Senats vom 14. Juli 2000 – 33 W (pat) 75/00 - Large Cap Europe).

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

CI/Hu