

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 269/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 73 666.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Sekretaruk und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 24. November 1999 die Wortmarke

"EquityStory.com"

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

"Beratung von Unternehmen beim Börsengang, bei Akquisitionen und Unternehmenszusammenschlüssen, Beratung von börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen im Verhältnis zu Kapitalanlegern und in der Kommunikation gegenüber dem Kapitalmarkt, die Erstellung von Unternehmenswertgutachten und Plausibilitätsstudien und -prüfungen, Markt- und Unternehmensanalysen sowie Beratung bei Unternehmensbewertungen, Vermittlung von Investoren, Vermittlung von Beteiligungen von Unternehmen gleich welcher Branche, insbesondere um diese auf dem Weg an die Börse zu begleiten, Beratung von Unternehmen zur Darstellung am Kapitalmarkt, Pressearbeit für Unternehmen, Erstellung von Berichten und Veröffentlichungen für Unternehmen".

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 24. August 2000 zurückgewiesen mit der Begründung, daß für das angemeldete Zeichen ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestehe und seiner Eintragung auch die fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegenstehe. Der englische Begriff "EquityStory" bedeute Unternehmensgeschichte", "com" stelle die gebräuchliche Bezeichnung für die amerikanische "Top Level Domain" dar. In ihrer Zusammensetzung sei die angemeldete

Marke in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, die sämtlich der Vorbereitung und Durchführung von Börsengängen dienen (könnten) eine Beschreibung dahingehend, daß ein wesentlicher Bestandteil dessen die Ermittlung und Darstellung der zugrundeliegenden Unternehmensgeschichte sei und diese Dienstleistungen zumindest auch über das Internet vertrieben würden.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt sinngemäß,

die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom
24. August 2000.

Sie trägt vor, daß das angemeldete Zeichen eine individuelle neue Wortkombination sei, die es in dieser Form nicht gebe und die für sich genommen auch keinen Sinngehalt trage. Die Unterscheidungskraft des Zeichens ergebe sich weiter aus der sprachwidrigen Schreibweise.

Der Senat hat der Anmelderin einen Zwischenbescheid mit Auszügen aus einer Internetrecherche übersandt. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen jedenfalls ein Freihaltungsbedürfnis besteht (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Die Markenstelle des Patentamts hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1998, 813, 814 - Change; BGH GRUR 1999, 1093 – For You).

Der englische Markenbestandteil "EquityStory" bedeutet "Unternehmensgeschichte"; im Zusammenhang mit den hier angebotenen Dienstleistungen, die sämtliche im Zusammenhang mit dem Börsengang von Unternehmen stehen (können), ist die Verwendung des Begriffes üblich. Dies ergibt sich insbesondere auch aus der Internetrecherche des Senats, die der Anmelderin in Auszügen übersandt worden ist. Der Ausdruck "EquityStory" wurde 71mal nachgewiesen, nicht ausschließlich, jedoch auch in erheblichem Umfang beschreibend verwendet. So wirbt bspw. eine Firma S... damit, sie habe "eine virtuelle Roadshow produziert, um Ihnen die Equitystory des Unternehmens noch besser vorstellen zu können". Ein anderer Internetanbieter erläutert, daß er "bei der Umsetzung der Equitystory" helfe.

Der weitere Markenbestandteil "com" ist die gebräuchliche Bezeichnung für die amerikanische "Top Level Domain". Das Element wird im Internet ganz allgemein als elektronische Adresse verwendet und daher von den angesprochenen Verkehrskreisen dahingehend verstanden, daß ein Unternehmen seine Dienstleistungen zumindest auch über das Internet anbietet (so auch HABM, R0866/99-3,

14.11.2000 – SOFTWARE.COM; HABM R0077/99-2, 19.8.1999 - WWW.PRIME-BROKER.COM, zitiert in PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen). Die von der Beschwerdeführerin behauptete sprachwidrige Bildung des Gesamtbegriffes, weil dieser nicht in Einzelbegriffe aufgeteilt sei und ein großes Binnen-"S" innerhalb der beiden Worte eingefügt ist, ändert an dieser Beurteilung nichts. Es handelt sich insoweit um die übliche Ausgestaltung von Internetadressen.

Daß die streitgegenständliche Marke aus fremdsprachigen Wörtern zusammengesetzt ist, führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Zwar dürfen fremdsprachige Begriffe nicht schematisch ihrer deutschen Übersetzung gleichgesetzt werden. Eine Gleichbehandlung ist aber gerechtfertigt, wenn die beschreibende Bedeutung auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw Import oder Export der Waren benötigen (BGH GRUR 1988, 379 - RIGIDITE, BGH GRUR 1994, 730 – Value). Dies ist hier der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise, hier die zu beratenden Wirtschaftsunternehmen bzw Investoren, werden das angemeldete Zeichen ohne weiteres verstehen. Zu berücksichtigen ist im übrigen, daß im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung Englisch als Fachsprache anzusehen ist. Dies gilt auch für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, da dieses als weltweites Netz international ausgerichtet ist und Englisch die diesbezügliche Kommunikationssprache ist.

Der Senat neigt im übrigen auch zur Annahme von fehlender Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens, was hier jedoch keiner abschließenden Beurteilung bedarf.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Hock

CI