

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 234/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. November 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 48 548.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 37 des Patentamts vom 10. Juli 2000 und 29. Mai 2001 aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 25. August 1998 die Wortmarke

creating financial success

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

16: Druckereierzeugnisse; 35: Buchführung, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung, Vermietung von Büromaschinen und –einrichtungen, Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren, Werbung; 36: Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung (Factoring), Einziehen von Außenständen (Inkasso), Finanzwesen, Investmentgeschäfte, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Grundstücke- und Hausverwaltung, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Schätzen von Immobilien, Vermittlung von Versicherungen, Vermögensverwaltung, Versicherungswesen, Wohnungsvermietung, Beteiligungen an Gesellschaften; 37: Abbrucharbeiten, Abdichtungsarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Dämmungsarbeiten,

Elektroinstallation, Fassadenreinigung, Feuerungsbau; Reparatur oder Instandhaltung von Heizungs-, Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, wärmetechnischen Anlagen; Schiffsbau, Stuck-, Gips- und Verputzarbeiten; Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen; Zimmererarbeiten und Ingenieurholzbau, Fliesenlegearbeiten, Fußbodenlegearbeiten, Gebäudeentfeuchtung, Gerüstbau, Glaserarbeiten, Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, Isolierbau, Klempnerarbeiten und Gas- und Wasserinstallation, Maler-, Lackierer- und Tapezierarbeiten, Parkettverlegung; Reinigung von Bauten, Kaminen, Kraftfahrzeugen; 38: Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Fernsprehdienst (Betrieb eines Fernsprechnetzes), Funkdienst (Nachrichtenübermittlung), Sammeln und Liefern von Nachrichten, Ton- und Bildübertragung durch Satelliten; 39: Vermietung von Gebäuden; Vermietung von Flugzeugen, Vermietung von Garagen und Parkplätzen, Vermietung von Kraftfahrzeugen, Vermietung von Schiffen; 40: Filmentwicklung und Vervielfältigung von Fotografien, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung und -härtung, -oberflächenveredelung; 41: Filmproduktion, Filmvermietung, Filmvorführungen, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; 42: Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung, Dienstleistungen eines Architekten, Dienstleistungen eines Ingenieurs, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von technischen Gutachten, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, Verwertung gewerblicher Schutzrechte, landschaftsgärtnerische Arbeiten.

Mit Beschluss vom 10. Juli 2000 und Erinnerungsbeschluss vom 29. Mai 2001 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle drücke die Marke mit dem Bedeutungsgehalt "finanziellen Erfolg schaffen" in einfacher Form nur aus, dass durch den Kauf der Waren oder die Inanspruchnahme der Dienstleistungen Erfolg in Geschäftsangelegenheiten erreicht werden könne. Ihr komme keine Originalität und Prägnanz zu.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung hat sie das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf die in der Anmeldung bezeichneten Dienstleistungen der Klassen 37 und 40 beschränkt.

Sie trägt vor, dass den Dienstleistungen nicht der Zweck "financial success" zuzuordnen sei. Außerdem sei die Marke zu vage, um als beschreibende Angabe dienen zu können. Auch wenn die Einzelbestandteile der Marke möglicherweise leicht verständlich seien, so gelte dies nicht für die Gesamtkombination, auf die es entscheidend ankäme. Die weite Bedeutung und Interpretationsbedürftigkeit spreche ebenfalls gegen die Eignung zur Warenbeschreibung. Bereits "financial success" könne als sehr weit gefasstes Programm oder Ziel angesehen werden, sei vielfältig und variationsreich. Auch "creating" habe die verschiedensten Bedeutungen. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs werde eher an Neuschaffung bzw. ein kreatives Element denken. Die Marke verfüge wegen ihrer Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit, die es ausschließe, ihr einen eindeutigen und beschreibenden Begriffsinhalt zuzuordnen, auch über hinreichende Unterscheidungskraft. Zudem weise die Verbindung von "creating" und "financial success" als neue und nicht geläufige Wortzusammenstellung eine gewisse Originalität und

Prägnanz auf, wobei insbesondere "creating" beim Endverbraucher ein gewisses Nachdenken und Kombinieren hinsichtlich des künstlerischen Bedeutungsinhalts auslöse. Ergänzend verweist die Anmelderin auf die Veröffentlichung der Marke "CREATING FINANCIAL SECURITY" für Dienstleistungen der Klasse 36 in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Marke "creating financial success" hinsichtlich der - nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis – verbliebenen beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37 und 40 für unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend.

Zunächst ist nicht ersichtlich, dass die angemeldete Marke für die noch beanspruchten Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Mit dem für praktisch jeden inländischen Verkehrsteilnehmer im Sinne von "finanziellen Erfolg schaffen" verständlichen Bedeutungsgehalt stellt die Wortfolge "creating financial success" nach Auffassung des Senats keine Angabe dar, die vom Verkehr ohne weitere Gedankenschritte als glatte Bezeichnung

von Merkmalen der noch beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst wird. Die Dienstleistungen der Klassen 37 und 40 dienen der Schaffung, Reparatur, Verbesserung oder Beseitigung von körperlichen, zumeist technischen Gegenständen. Ihr unmittelbarer Erfolg ist daher körperlich-technischer und nicht finanzieller Natur.

Zwar mögen diese Dienstleistungen auch einen Zusammenhang mit finanziellen Erfolgen aufweisen, vor allem, wenn sie sich an gewerbliche Abnehmer wenden. Begegnet die Marke dem Verkehr als Kennzeichnung der Dienstleistungen, so vermag er jedoch nicht ohne Weiteres zu erkennen, worin der finanzielle Erfolg liegen und wie er erreicht werden soll. So kann ein finanzieller Erfolg in einer Ersparnis liegen, wenn die Dienstleistungen billig angeboten werden oder das Entgelt für ihre Erbringung steuerlich abgesetzt werden kann. Er kann aber auch in dem erhöhten Wert des geschaffenen, reparierten oder verbesserten Gegenstands liegen, der durch die (besonders fachgerechte) Erbringung der Dienstleistungen erzielt wird. Schließlich kann ein finanzieller Erfolg auch damit verbunden sein, dass die Dienstleistungen für die Bearbeitung von Investitionsgütern bestimmt sind, die - nach (Wieder-)Herstellung ihrer Funktionstüchtigkeit - dem finanziellen Erfolg des Kunden dienen können.

Angesichts dieses unscharfen Bedeutungsgehalts drückt die Marke in bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen letztlich nur aus, dass es irgendwie um die Schaffung von finanziellem Erfolg geht, was im gewerblichen Bereich jedoch eine platte Selbstverständlichkeit darstellt, die in Zusammenhang mit körperlich-technischen Dienstleistungen nicht werblich oder durch Kennzeichen herausgestellt zu werden pflegt. Für die Dienstleistungen der Klassen 37 und 40 stellt sie im Grunde auch keine brauchbare Beschreibung von Merkmalen der Dienstleistungen selbst, sondern allenfalls ihres wirtschaftlichen Hintergrundes dar. Nach Auffassung des Senats ist die Marke damit nicht geeignet, als Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu dienen.

Die angemeldete Bezeichnung weist auch die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung noch gerecht. Der für die beanspruchten Dienstleistungen unscharfe Bedeutungsgehalt und der als Kennzeichnung solcher Dienstleistungen ungewöhnlich wirkende Hinweis auf die Schaffung finanziellen Erfolgs regt zum Nachdenken über den Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die Art des finanziellen Erfolgs und die Art seiner Herbeiführung an, ohne als direkte Dienstleistungsbeschreibung in Frage zu kommen. Insofern kann der

angemeldeten Marke ein gewisser Phantasiegehalt, der ihre Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung begründet, nicht abgesprochen werden.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Fa