

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 272/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 19 332.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 1999 und vom 21. September 2000 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 1. April 1999 die Wortmarke

## **PAYBOX**

für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere Telekommunikationsgeräte;  
elektronische Datenübertragungsgeräte, insbesondere zur Durchführung bargeldloser Zahlungen;  
elektronische Datenverarbeitungsgeräte, insbesondere zur Durchführung bargeldloser Zahlungen; Chipkarten;  
Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere zur Abwicklung bargeldloser Zahlungen;  
Verkaufsautomaten;

Klasse 36: Abwicklung von bargeldlosen Zahlungsvorgängen, Betrieb von Verrechnungsstellen (Clearing);

Klasse 38: Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, insbesondere Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen zur Durchführung von bargeldlosen Zahlungen; Betrieb von Datenübertragungseinrichtungen, insbesondere Betrieb von Datenübertragungseinrichtungen zur Durchführung von bargeldlosen Zahlungen"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Patentamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 24. September 1999 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltungsbedürfnisses an einer beschreibenden Angabe sowie die Erinnerung des Anmelders durch Beschluß vom 21. September 2000 gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, der Verkehr kenne beispielsweise den Begriff "Mailbox" und werde die angemeldete Bezeichnung "PAYBOX" eindeutig im Sinne von "Zahlbox" als Hinweis darauf verstehen, daß die Waren der Anmeldung selbst eine "Zahlbox" darstellten oder die Dienstleistungen über eine solche - und zwar auf elektronischem Wege - abgewickelt würden. Wie sich aus einem Artikel in der Zeitschrift BIZZ (Heft 4/2000, S 198) ergebe, gehöre der Begriff "PAYBOX" zu den modernen Ausdrücken des Mobilfunks.

Mit seiner Beschwerde beantragt der Anmelder sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle des Patentamts aufzuheben.

Er hat das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis - auf einen Hinweis des Senats - folgendermaßen eingeschränkt:

"Klasse 9: Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere zur Abwicklung bargeldloser Zahlungen;

Klasse 36: Abwicklung von bargeldlosen Zahlungsvorgängen, Betrieb von Verrechnungsstellen (Clearing);

Klasse 38: Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, insbesondere Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen zur Durchführung von bargeldlosen Zahlungen; Betrieb von Datenübertragungseinrichtungen, insbesondere Betrieb von Datenübertragungseinrichtungen zur Durchführung von bargeldlosen Zahlungen;

ausgenommen alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen, soweit sie ausschließlich zur Einzahlung eines Geldbetrages dienen".

Er trägt im Wesentlichen vor, die zusammengesetzte Bezeichnung "PAYBOX" sei nicht beschreibend und ihre Wortbedeutung nicht ohne weiteres erkennbar. Das Wort "PAYBOX" sei nicht einmal im englischen Sprachraum nachweisbar. Eine unmittelbare, eindeutige Übersetzung dieses Begriffes sei daher nicht möglich. Die künstlich zusammengefügte Phantasiewörter beschreiben nicht annähernd das angebotene Bezahungsverfahren über die Handy-Authorisierung. Der von der Markenstelle angeführte Artikel berichte ausschließlich über die von ihm als Anmelder selbst angebotenen Dienstleistungen und könne somit gerade als Beleg für die Unterscheidungskraft der Bezeichnung "PAYBOX" angesehen werden. Die Marke "PAYBOX" sei bereits in Frankreich, Australien und Neuseeland eingetragen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens des Anmelders wird auf seine Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Der Senat hat dem Anmelder mit Zwischenbescheid vom 6. August 2002 einige Ermittlungsunterlagen zur Kenntnisnahme und Stellungnahme übersandt, insbesondere Fundstellen des Begriffes "paybox" aus Wörterbüchern, Lexika und einer Internet-Recherche.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die als Marke angemeldete Bezeichnung "PAYBOX" hinsichtlich der nach der Einschränkung noch verbliebenen beanspruchten Waren und Dienstleistungen - entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentams - für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG stehen ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Soweit der Anmelder behauptet, das Wort "PAYBOX" sei im Englischen nicht nachweisbar, trifft dies nicht zu. Bei dem Wort "paybox" handelt es sich vielmehr um einen sprachüblichen englischen (britischen) Begriff, der ursprünglich "Kassenhäuschen (eines Theaters, Kinos odgl)" und heute allgemein "Kasse, Kassenschalter" bedeutet (vgl R.v. Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch, Bd II, 1990, S 226; Webster's Third New International Dictionary of the English Language, 1986, S 1659; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch "Muret-Sanders", Teil I Englisch-Deutsch, 2001, S 818; Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch, Teil I Englisch-Deutsch, 2. Bd, 6. Auflage 1981, S 988; Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York 1996,

S 1059). Die Verwendung des Begriffs "pay box" läßt sich insbesondere beispielsweise im Zusammenhang mit Selbstbedienungskassen auf Parkplätzen, Münztelefonen, Spendenkassen oder Einlagensicherungskassen nachweisen (vgl Internet-Recherche des Senats).

Die mit den beanspruchten Dienstleistungen und Waren angesprochenen deutschen Verkehrskreise - nicht nur Fachleute, sondern auch das allgemeine Publikum - werden diesen englisch-britischen Begriff "paybox" oder "pay box" zwar wahrscheinlich zumeist als solchen nicht kennen. Sie werden den Ausdruck "PAYBOX" der Anmeldemarke aber ohne weiteres als sprachüblich gebildete Kombination aus den geläufigen einfachen englischen Wörtern "pay" und "box" ansehen, da Begriffe wie "Paycard" oder "Pay-TV", "Mailbox" oder "Voicebox" schon gebräuchlich sind. Allerdings können jedenfalls die deutschen Verkehrskreise die Bezeichnung "PAYBOX" mit den zusammengesetzten Bedeutungen der einzelnen Wortbestandteile je nach Sachbezug nicht nur im Sinne von "Zahlkasse, Kasse zur Einzahlung" verstehen, sondern auch im Sinne von "Zahlungsgerät" (vgl zB BPatG Beschluß vom 24. April 1995 - 30 W (pat) 196/94 - CLIPBOX; Beschluß vom 9. August 1999 - 30 W (pat) 254/98 - WEB-BOX; Beschluß vom 1. August 2001 - 29 W (pat) 63/00 - SmartBox; Beschluß vom 12. März 2001 - 30 W (pat) 233/00 - DVBox; Beschluß vom 14. August 2001 - 27 W (pat) 116/00 - BÜRGERBOX).

Demnach stellt die Bezeichnung "PAYBOX" bei einem unmittelbaren Sachbezug zu einer Kasse, die lediglich zur baren oder bargeldlosen Einzahlung eines Geldbetrages dient - dies kann heutzutage auf dem Entwicklungsstand der modernen Informations-, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationstechnologien auch eine elektronisch gespeicherte oder virtuelle Zahlkasse sein -, oder zu einem Zahlungsgerät bloß eine freihaltungsbedürftige beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG dar.

Eine solche "PAYBOX" im Sinne von "Zahlkasse" oder "Zahlungsgerät" ist jedoch nach der Einschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses nicht mehr Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen und Waren. Denn die verbliebenen beanspruchten Dienstleistungen und Waren betreffen im Bereich der Geldzahlungen in erster Linie die "Abwicklung von bargeldlosen Zahlungsvorgängen" sowie hierfür erforderliche Datenverarbeitungsprogramme, Telekommunikationseinrichtungen und Datenübertragungseinrichtungen. Dabei handelt es sich um komplexe Abläufe, an denen regelmäßig einige verschiedene Stellen und Geschäftspartner - der Zahlungsschuldner, Datenübermittlungsstellen, Clearingstellen, Banken, Kartenunternehmen, Telekommunikationsunternehmen etc - beteiligt sind. In einem derartig mehrstufigen, relativ komplizierten Zahlungsabwicklungssystem, das letztlich die Überweisung eines Geldbetrages auf das Konto des Gläubigers bezweckt, erscheint die Bezeichnung "PAYBOX" auch hinsichtlich ihrer Doppeldeutigkeit nicht geeignet, eine Beschaffenheit, Bestimmung oder ein sonstiges Merkmal der noch beanspruchten Dienstleistungen und Waren unmittelbar beschreibend zu benennen. Insoweit wird der Verkehr die angemeldete Marke "PAYBOX" bereits als unternehmenskennzeichnend eigenwillig individualisierendes Unterscheidungsmerkmal auffassen.

Winkler

Kätker

v. Zglinitzki

Hu