



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 127/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 013 033.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe am 1. Juni 2010

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 3. September 2008 insoweit aufgehoben als die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte (Klasse 36); Telekommunikation (Klasse 38) sowie Entwurf und Entwicklung von Computerhardware (Klasse 42) zurückgewiesen wurde.

Gründe

I.

Am 28. Februar 2008 hat der Anmelder die Wortmarke

Wunschlage

für das nachfolgende Verzeichnis von Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 38: Telekommunikation.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Mit Beschluss vom 3. September 2008 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung zurückgewiesen. Sie hat dies damit begründet, dass das Zeichen in der Gesamtheit die folgende Bedeutung habe: „Lage oder Beschaffenheit, die den

eigenen Wünschen entspricht oder als optimal bezeichnet werden kann“, „Zustand hinsichtlich der Lage, den jemand hegt oder äußert“ oder aber „Beschaffenheit, die jemand hegt oder äußert“. Der begehrten Marke fehle die Unterscheidungskraft, weil die von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen allesamt individuell angeboten oder erbracht würden und speziell auf die Interessenlage des Kunden ausgerichtet oder zugeschnitten sein könnten. Gerade im Versicherungs- und Finanzierungsbereich sowie im Bereich der Telekommunikation und der Geldgeschäfte würden häufig individuell auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Versicherungs- und Finanzprodukte bzw. Telekommunikationslösungen angeboten. Dies gelte auch bei der Entwicklung von Computerhard- und -software. Im Bereich des Immobilienwesens könne sich die Auswahl von Immobilien ebenfalls an der Interessenlage des Kunden orientieren. Demzufolge stünde der anpreisende Charakter des Wortes im Vordergrund.

Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht zu erkennen, da das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zu beurteilen sei.

Mit Schreiben vom 7. April 2010 hat der Senat den Anmelder unter Vorlage von Belegen (im Folgenden als Anlagen zitiert) aus dem Internet darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nach vorläufiger Auffassung des Senats im Hinblick auf die Dienstleistungen „Immobilienwesen“, sowie „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ keine Aussicht auf Erfolg haben dürfte, weil der angemeldeten Marke jedenfalls die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen dürfte. Darauf hin hat der Anmelder die Beschwerde und die Anmeldung im Hinblick auf die Dienstleistungen „Immobilienwesen“, sowie „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ zurückgenommen.

Der Anmelder ist der Ansicht, dass gerade im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich sowie im Bereich der Telekommunikation regelmäßig Standardprodukte und keine individuellen Dienstleistungen angeboten werden würden.

Darüber hinaus handele es sich nicht um eine eindeutige Sachinformation, weil verschiedene abweichende Bedeutungen denkbar seien. Insbesondere der Wortbestandteil „Lage“ könne ganz allgemein zur Beschreibung der augenblicklich bestehenden Verhältnisse (verzweifelte Lage, rechtliche/wirtschaftliche Lage, „die Lage ist ernst“, „die Lage peilen“, „nicht in der Lage sein“, „jemanden in die Lage versetzen“) dienen. Darüber hinaus beschreibe „Lage“ eine Anzahl von Papierbögen, eine Runde, eine Lage Bier und es würden Wortzusammensetzungen wie „Haushaltslage“, „Feindlage“, „Bedarflage“ und „Sachlage“ existieren.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke für die Dienstleistungen Versicherungswesen, Finanzwesen; Geldgeschäfte; Telekommunikation sowie Entwurf und Entwicklung von Computerhardware einzutragen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist im Hinblick auf die nach der teilweisen Rücknahme der Beschwerde und der Anmeldung noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen begründet.

Der angemeldeten Marke steht hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen aus dem Bereich Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Telekommunikation sowie Entwurf und Entwicklung von Computerhardware nicht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b MarkenRL) entgegen, weil es ihr nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wären von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (137 Nr. 29) Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (429 f. Nr. 30 f.) Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (1043 Nr. 23, 24) Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (944 Nr. 23) SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH, GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) SAT.2).

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59); Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) Companyline). Soweit der BGH insoweit einen *großzügigen Maßstab* postuliert hat (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 18) FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 (418) BerlinCard), hat er nunmehr

klargestellt, dass gleichwohl - entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) Companyline) - eine *strenge und umfassende Prüfung* zu erfolgen hat (BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) My World).

Die hier beanspruchte Wortkombination ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs hinreichend unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihr im Hinblick auf die noch beanspruchten Dienstleistungen den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) Henkel). Dabei handelt es sich um den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) Matratzen Concord/ Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen im vorliegenden Fall sowohl der Geschäftsverkehr als auch allgemeine und breite Verbraucherkreise. Diese werden das Zeichen „Wunschlage“ dahingehend verstehen, dass eine Situation oder ein Zustand, der dem zugrundeliegenden Wunsch oder Begehren entspricht, beschrieben wird. Bei dem Begriff handelt es sich um eine sprachüblich gebildete Wortzusammensetzung, deren Gebrauch in bestimmten Zusammenhängen durchaus üblich ist. Am häufigsten wird das Wortzeichen zur Beschreibung eines gewünschten räumlichen Standortes eingesetzt. Dies geschieht insbesondere in Zusammenhang mit Immobilien (Anlage 1:4090 Treffer bei Google; Anlagen 1a - 1d), aber auch zur Bezeichnung der begehrten räumlichen Position eines Hotels oder Hotelzimmers (Anlagen 2 bis 2b). Zudem kann auch die Positionierung eines Gegenstandes durch den Begriff „Wunschlage“ bezeichnet werden (Anlagen 3 bis 6). Darüber hinaus, wenngleich selten, findet sich auch die Verwendung der Wortzusammensetzung zur Beschreibung eines wünschenswerten

Zustandes ohne räumlichen Bezug. So z. B. in Zusammenhang mit Fahrplanzeiten (Anlagen 7 bis 8) und Kunden-/ bzw. Nutzervorstellungen (Anlagen 9 bis 10).

Im Hinblick auf die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen handelt es sich jedoch nicht um eine gebräuchliche dienstleistungsbezogene Sachaussage zu einer Eigenschaft der Dienstleistung selbst. Zwar kann mit dem Begriff „Wunschlage“ umschrieben werden, dass die Dienstleistung so beschaffen ist, dass sie dem Kundenwunsch entspricht. Indessen erschließt sich ein derartiges Sinnverständnis nicht unmittelbar, sondern würde weitere gedankliche Zwischenschritte erfordern, weil die grammatikalische Verbindung der Begriffe „Wunsch“ und „Lage“ eher auf den statischen Zustand eines Objekts und weniger auf die Eigenschaft oder das Ergebnis einer Dienstleistung zu deuten geeignet ist. Eine Interpretation dahingehend, dass die Dienstleistung der Wunschlage des Kunden entspricht, ist daher eher ungebräuchlich in Zusammenhang mit den noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen aus dem Bereich Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Telekommunikation sowie Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, weil vom angesprochenen Verkehr hierfür üblicherweise Begriffe wie „kundengerecht“, „wunschgerecht“ oder schlicht „Kundenwunsch“ oder „Kundeninteresse“ benutzt werden. Auch im Rahmen der Internetrecherche des Senats konnte daher nur in seltenen Einzelfällen die Wortkombination „Wunschlage“ zur allgemeinen Umschreibung von Kundenwünschen ermittelt werden (Beispiele hierfür: Anlage 9, 10). Wenn es sich nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr in Zusammenhang mit den maßgeblichen Dienstleistungen stets nur als solches verstanden wird, handelt, gibt es keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung fehlt (BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU m. w. N.). Dies gilt insbesondere, wenn der Produktbezug - wie hier - nur schwach ausgeprägt ist und die Werbebotschaft nur unterschwellig vermittelt wird (BPatG GRUR 2001, 511 - Energie mit Esprit).

Insbesondere genügt für die Anwendbarkeit von § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG auch nicht allein der Umstand, dass es sich um einen Werbehinweis mit einer schlagwortartigen Aussage handelt, da kein grundsätzliches Freihaltebedürfnis an allgemeinen nicht produktbezogenen und in verschiedenen Bereichen einsetzbaren Ausdrücken anzunehmen ist (EuGH C-398/08 v. 21.01.2010 - Vorsprung durch Technik (Nr. 35); EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 41) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Dies gilt insbesondere, wenn - wie hier - trotz gedanklicher Überlegungen keine isolierte Eigenschaft der Dienstleistung selbst, sondern lediglich das Verhältnis zwischen der Dienstleistung und dem Kunden bezeichnet werden könnte.

Auch im Übrigen kann die Eintragung der Marke nicht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden, weil es sich im Hinblick auf die jetzt noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nicht um eine Angabe handelt, die ein Merkmal dieser Dienstleistungen unmittelbar beschreibt. Wie bereits oben dargelegt, ist die Bezeichnung „Wunschlage“ im Sinne von „dem Kundenwunsch entsprechend“ zur Beschreibung der begehrten Dienstleistungen weder üblich, noch würde dadurch ein Merkmal unmittelbar beschrieben, weil die grammatikalische Verbindung von „Wunsch“ und „Lage“ nach herkömmlichem Sprachverständnis des angesprochenen Verkehrs einen statischen Zustand beschreibt und daher nicht ohne zusätzliche Gedankenschritte ein Bezug zum Kundenwunsch hergestellt werden kann.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI