



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 5/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 027 640.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2017 und vom 19. November 2018 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

IFUNDED

ist am 27. September 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 36:

Finanzanalysen; Bankgeschäfte; finanzielle Beratung; Finanzierungen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Immobilienberatung; Immobilienvermittlung; Immobilienfinanzierung; Kreditvermittlung; finanzielle Schätzungen [Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten]; elektronische Kapitaltransfers;

Klasse 42:

Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Beratung auf dem Gebiet der Computer- sowie Informationstechnologie; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; elektronische Datenspeicherung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur

Benutzung als Websites für Dritte [Hosting]; wissenschaftliche Dienstleistungen, sowie Forschungsarbeiten;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen; Lizenzierung von Computersoftware; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten.

Mit den Beschlüssen vom 16. August 2017 und vom 19. November 2018, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2016 027 640.8 geführte Anmeldung für alle angemeldeten Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung werde von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich sachbezogen und nicht herkunftshinweisend dahingehend verstanden, dass die angebotenen Dienstleistungen in irgendeinem Zusammenhang mit einer Finanzierung im Internet stünden.

Die Bezeichnung „IFUNDED“ sei aus der gängigen Abkürzung „I“ für das „Internet“ und dem englischen Wort „FUNDED“ für „fundiert, kapitalisiert, verzinsbar angelegt, finanziert“ zusammengesetzt. Bei dem Begriff „fund“ bzw. „funded“ handle es sich um den wirtschaftlichen Fachbegriff für „Finanzierung“, der im Bankenbereich bzw. generell im Finanzwesen sehr häufig gebraucht und entsprechend verstanden werde. So sei beispielsweise von „Funding, Fundraising“ oder auch „Crowdfunding“ die Rede. Im Bereich der Banken- und Betriebswirtschaft sei Englisch Fachsprache mit der damit einhergehenden selbstverständlichen Verwendung von Anglizismen. Der Begriff „funded“ sei auch im Inland weit verbreitet und werde in der Regel nicht mehr übersetzt. Finanzprodukte erhielten sehr häufig englische Namen. Nachdem bereits die Kenntnisse eines relativ kleinen Teils der Verkehrskreise und auch der (womöglich relativ kleine) Kreis der Fachkreise allein für die Frage, ob eine

Bezeichnung verstanden wird, ausschlaggebend sein könne, um die erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, sei von einem problemlosen Verständnis von „funded“ im Sinn von „finanziert“ auszugehen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden mit „IFUNDED“ lediglich einen sachbezogenen Hinweis dahingehend verstehen, dass die angebotenen Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Finanzierung im Internet zu tun hätten, darauf basierten oder sie erst ermöglichten. Die Dienstleistungen der Klasse 36 würden über das Internet angeboten und sich inhaltlich mit der Finanzierung eines Vorhabens z.B. durch Crowdfunding beschäftigen oder ein solches ermöglichen. In Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 42 würde die Bezeichnung „IFUNDED“ dahingehend verstanden, dass diese eine Finanzierung über das Internet ermöglichen. So könne es sich um die Entwicklung einer Computersoftware handeln, die sich inhaltlich damit auseinandersetze, wie Finanzierungsmöglichkeiten im Internet angeboten oder das Finden entsprechender Kapitalgeber für das Crowdfunding erleichtert werden könne. Die Dienstleistungen der Klasse 45 könnten sich mit den rechtlichen Fragen des Crowdfunding bzw. der Finanzierung über das Internet beschäftigen und von darauf spezialisierten Personen angeboten werden. Damit würde die angemeldete Bezeichnung aber nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden, so dass das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft einschlägig sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung handelt es sich bei der Bezeichnung IFUNDED um ein Kunstwort, dem ein eindeutiger Aussagegehalt fehle. Selbst wenn mit der Markenstelle von einer Bedeutung des Wortes ausgegangen werde, sei die Beziehung zwischen den angemeldeten Dienstleistungen und der Bezeichnung nicht eng genug, um darin eine reine Beschreibung der Dienstleistungen oder von Merkmalen der Dienstleistungen zu sehen. Die Markenstelle würde einerseits für das Verständnis der angemeldeten Bezeichnung allein auf die Fachkreise des Banken- und Finanzierungswesen und insbesondere auf das Crowdfunding, das eine Finanzierung über das Internet nutze, abstellen. Andererseits werde angeführt, das „Crowdfunding“ stelle gerade eine Finanzierungsform dar, die nicht von Banken

oder anderen etablierten Finanzdienstleistern, sondern von den Durchschnittsverbrauchern geleistet würde. Damit sei vorliegend nicht auf das Verständnis der Fachkreise abzustellen, sondern auf die dahinterstehenden Durchschnittsverbraucher, die das Wort „funded“ aber nicht kennen würden. Zudem sei die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung von „über das Internet finanziert“ für die beanspruchten Dienstleistungen letztlich nicht eindeutig genug, um konkrete Eigenschaften beschreiben zu können. So sei die „Finanzierung per Internet“ ein Vorgehen von Geldgebern, um bestimmte Unternehmungen Dritter zu unterstützen. Mit den von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen bestehe kein Zusammenhang. Denn bei den Dienstleistungen der Klasse 36 handle es sich um solche von Finanzanalysten und Immobilien- oder Finanzberatern, die allenfalls zu Handlungen Dritter führten, die daraufhin Finanzierungen vornähmen. Ein Zusammenhang mit Finanzierungen über das Internet bestehe insoweit aber nicht. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 sei kein Zusammenhang mit „Finanzierungen über das Internet“ gegeben. Selbst wenn eine Software unter der Bezeichnung IFUNDED existieren würde, hätten die Dienstleistungen des Entwurfs und der Entwicklung einer solchen Software mit der Frage von Finanzierungen über das Internet nichts zu tun. Zudem sei ein Verständnis der angemeldeten Bezeichnung, wonach „I“ als „Ich“ verstanden werde und sich zusammen mit „funded“ die Bedeutung von „ich habe finanziert“ ergebe, nicht ausgeschlossen. In dieser Bedeutung sei ein beschreibender Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Anmelderin aber genauso wenig festzustellen. Der angemeldeten Bezeichnung könne für keine der beanspruchten Dienstleistungsgruppen eine beschreibende Bedeutung entnommen werden. Die Bezeichnung sei aus sich heraus nicht verständlich, nachdem sie sich gerade nicht an die Fachleute aus dem Banken- und Finanzwesen richte, sondern an die Endverbraucherkreise, die der angemeldeten Bezeichnung keinen klar umrissenen Bedeutungsgehalt entnehmen könnten.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2017 und vom 19. November 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „IFUNDED“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 42 und 45 weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Denn letztlich ergibt sich auch bei einem Verständnis der Bezeichnung als „Internet finanziert“ im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen nur mit Hilfe weiterer und zusätzlicher (erklärender und ergänzender) Gedankenschritte ein sinnvoller Bezug dahingehend, dass es solche Dienstleistungen sind, die durch das sogenannte Crowdfunding oder sonst mit Hilfe einer Sammlung von Geld über das Internet getätigt werden oder sich darauf beziehen. Deshalb waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11

– Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass das Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 42 und 45 einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt aufweist. Es handelt sich auch um keine Angabe, durch die ein hinreichend enger beschreibender Bezug zu den Dienstleistungen hergestellt werden kann.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus dem Begriff „IFUNDED“, der wie die Markenstelle zu Recht festgestellt hat, von einem entscheidungserheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise in den Buchstaben „I“, der für das Internet steht, und „FUNDED“ zerlegt werden dürfte. Dies liegt insbesondere vor dem Hintergrund dessen nahe, dass es zahlreiche Bezeichnungen gibt, die sich aus dem Einzelbuchstaben „I“ im Sinn von Internet und einem weiteren Worтеlement zusammensetzen. Am bekanntesten dürften dabei die Produkte der Firma Apple sein mit den entsprechenden Wortzusammenstellungen wie iPod, iPhone, iTunes, iMac. Der Buchstabe „I“ kann ebenso die Abkürzung für „International“ (z.B. bei ISBN) oder „Information“ darstellen. Der weitere Wortbestandteil „funded“ ist die Partizipform des englischen Verbs „to fund“ mit der Bedeutung von „finanziert“ oder „fundiert“. Dem Wort „funded“ werden häufig weitere Wortteile vorangestellt, die genauer bezeichnen, was, wie oder mit Hilfe wessen etwas „finanziert“ werden soll, beispielsweise „ad-funded“ für werbefinanziert, „tax-funded“ für steuerfinanziert, „privately funded“ für privat finanziert, „publicly funded“ für öffentlich finanziert (siehe hierzu den dem Beanstandungsbescheid vom 9. Juni 2017 beigefügten Ausdruck aus dict.cc). In der Gesamtheit kann sich insoweit durchaus für die jedenfalls auch von den Dienstleistungen angesprochenen Endverbraucherkreise die von der Markenstelle zutreffend ermittelte Bedeutung von „IFUNDED“ für „Internet finanziert“ ergeben. Allerdings eignet sich die angemeldete Bezeichnung mit diesem Verständnis nicht ohne weiteres zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen. Der Senat hat keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass - anders als bei den oben genannten Bezeichnungen mit dem Wortteil „funded“ - im Zusammenhang mit dem vorangestellten Wort „Internet“ bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine klare Vorstellung besteht, um was oder um welche

Finanzierung es sich dabei handeln soll oder kann. Eine „Internet-basierte“ Finanzierung (IFUNDED) bezeichnet keine allgemeine Finanzierungsart oder einen Finanzierungsweg. Insoweit gibt es auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bezeichnung gegenwärtig als Hinweis auf eine „Finanzierung durch das Sammeln der Geldmittel über das Internet“ verwendet oder so verstanden wird. Denn dazu bedarf es zusätzlicher und weiterer Überlegungen, um zu einem solchen beschreibenden Verständnis zu gelangen. Soweit es um die Erledigung von Bankgeschäften oder Finanzierungsanliegen über das Internet oder auf elektronischem Wege geht, hat sich die Bezeichnung eBanking oder Onlinebanking eingebürgert und etabliert. Soweit es darum geht, über das Internet Geld für spezielle Projekte zu generieren, wird diese Art der Finanzierung üblicherweise als „Crowdfunding“, wörtlich „Schwarmfinanzierung“ oder „Gruppenfinanzierung“ bezeichnet. „IFUNDED“ ist nach den Recherchen des Senats kein Synonym für „Crowdfunding“ oder als solches gebräuchlich. Auch wenn die Bezeichnung „IFUNDED“ insoweit mit der wörtlichen Übersetzung als „Internet finanziert“ auf eine „Finanzierungsart mit Hilfe des Internets“ hinweisen oder diese andeuten kann, bedarf es weiterer ergänzender Überlegungen, um die Bezeichnung dahingehend zu verstehen, dass es sich um ein „Crowdfunding“, also eine Finanzierung, die offen ist für alle oder bei der ein Sammelaufruf für eine Finanzierung über das Internet erfolgt, handeln soll. Die Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung ist aus sich heraus jedenfalls nicht so klar und deutlich, dass ihr ein dahingehend eindeutiger Bedeutungsgehalt, der sich ohne weiteres erschließt, entnommen werden kann. Insoweit kann zwar ein Teil der beanspruchten Dienstleistungen wie beispielsweise „Finanzierungen“ der Klasse 36 in einem gewissen Kontext mit „Finanzierungen über das Internet“ stehen, als es solche sein können, bei denen die Finanzierungsmittel (Geld) über das Medium des Internet (im Sinn des Crowdfunding) generiert werden, die zu Finanz- oder anderen Zwecken bereitgestellt werden. Das ergibt sich aber nicht ohne weiteres und ausreichend deutlich aus „IFUNDED“ im Sinne von „Internet-finanziert“. Ebenso können die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 zwar in einem Zusammenhang mit einer „Finanzierung über das Internet“ stehen, insoweit als sie mit Hilfe einer

entsprechenden Computersoftware diese ermöglichen oder die dazu erforderlichen Voraussetzungen schaffen. Allerdings ist es nicht üblich, die „Finanzierung über das Internet“ im Sinne von „Crowdfunding“ als „IFUNDED“ zu bezeichnen. Im Zusammenhang mit den so bezeichneten Dienstleistungen regt die Bezeichnung „IFUNDED“ aber ebenso zum Nachdenken an und bedarf es erst weiterer Gedankenschritte, um zu der Schlußfolgerung zu gelangen, wonach mit „I FUNDED“ konkret eine Finanzierung über das Internet im Sinn einer Beteiligung durch alle, ein Aufruf zur Finanzierung durch alle im Sinn eines „Crowdfunding“ gemeint ist. Insoweit liegt dieser Bedeutungsgehalt nicht ohne weiteres auf der Hand. Ausgehend von einem Verständnis als „Internet-finanziert“ sind vielmehr weitere Gedankenschritte und Schlussfolgerungen erforderlich. Daher kann ein ausschließlich beschreibendes Verständnis oder ein enger beschreibender Zusammenhang von „IFUNDED“ bezüglich dieser Dienstleistungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden (vgl. auch BGH GRUR 2016, 934 Rn. 22/23 - OUI).

Ein naheliegender sachlicher Zusammenhang zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den „Juristischen Dienstleistungen“, der „Lizenzierung von Computersoftware“ oder der „Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“ der Klasse 45 liegt noch weniger vor. Denn „I Funded“ weist nicht auf eine konkrete Finanzierungsart oder Finanzierungsform hin, so dass auch der Hinweis auf eine „Internet-Finanzierung“ oder „Internet finanziert“ ergänzungsbedürftig und ohne weitere Zusätze zu vage ist, als dass sich ein auch nur mittelbarer beschreibender Kontext ohne weiteres ergeben könnte. Insoweit kann weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt noch ein sonstiger hinreichend deutlicher beschreibender Bezug festgestellt werden. Da die Bezeichnung ferner nicht als Hinweis auf sonstige Modalitäten der Dienstleistungen in Frage kommt, kann der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft für die beanspruchten Dienstleistungen letztlich nicht abgesprochen werden.

2. Da der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Sachaussage zu entnehmen ist, besteht auch kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Demzufolge waren die angefochtenen Beschlüsse insoweit aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

prä