

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 82/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 53 633.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2000 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung vom 17. September 1998 der Wortmarke

BANK ONE

für die Dienstleistungen

„Klasse 36: Bankgeschäfte; Dienstleistungen des Finanzwesens, nämlich Ausgabe von Reiseschecks und Kreditkarten, Finanzierungsberatung, Effektenvermittlung, Geldwechselgeschäfte, Investmentgeschäfte, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Nachforschung in Geldangelegenheiten, Verwahrung von Wertstücken in Safes, Gewährung von Teilzahlungskrediten, elektronischer Kapitaltransfer, Kreditrisikoabsicherung, Vermögensverwaltung, Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds“

durch den von einem Hilfsmitglied des Patentamts erlassenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 vom 15. November 2000 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1, 37 Abs 1

MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, die allgemein angesprochenen Verkehrskreise verstünden die Bezeichnung „BANK ONE“ im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen des Finanzwesens nur in dem Sinne, daß diese von einer Bank stammten, die auf ihrem Gebiet die erste im Sinne der besten sei. Bei der angemeldeten Marke mit der Bedeutung „Bank eins“ handele es sich lediglich um eine Anpreisung der angebotenen Dienstleistungen, die auf eine besonders herausragende Bank hinweise. In der alltäglichen Sprache und Werbung seien Begriffskombinationen wie „Nummer eins“ als Hinweise auf herausragende Qualität üblich. Auch die Zusammensetzung der Anmeldemarke aus einem deutschen und einem englischen Wort sei zumindest werbeüblich.

Mit ihrer Beschwerde gegen diese Entscheidung des Patentamts beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie trägt im wesentlichen vor, der angemeldeten Kennzeichnung fehle weder jegliche Unterscheidungskraft, noch handele es sich um eine beschreibende Angabe. Das nachgestellte Wort „ONE“ weise nicht auf die besondere Qualität der Dienstleistungen der Bank hin; es werde im allgemeinen Sprachgebrauch ebenso wie „ein, eins“ nicht mit „sehr gut“ oder „die beste“ gleichgesetzt. Ein Hinweis auf die herausragende Qualität könne allenfalls durch Zusätze wie „the number 1“ oder „die Nr. 1“ erfolgen. Die Marke „BANK ONE“ sei nicht als Werbeslogan tauglich. Die angemeldete Wortfolge sei auch für eine Alleinstellungsaussage ungeeignet. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die Marke nicht lediglich als Qualitätsbeschreibung. Es könne nicht festgestellt werden, daß die Wortfolge „BANK ONE“ im allgemeinen Sprachgebrauch konkret verwendet werde; ihre Bedeutung sei unklar. Dementsprechend sei die deutsche Marke 398 54 202 „BANK EINS“ am 8. Oktober 2001 eingetragen worden. Wie sich aus den anliegenden Eintragungsurkunden ergebe, lägen auch bereits Eintragungen der Marke „BANK ONE“

vom Harmonisierungsamt (Gemeinschaftsmarke Nr 826412) sowie in den Vereinigten Staaten von Amerika (US-Marke Nr 74202364), in Kanada (Marke Nr 886 348) und in Australien (Marke Nr 772 203) vor, die gewichtige Indizien für die Schutzfähigkeit darstellten. Die Anmelderin sei als global tätige Bank unter ihrer Firmenbezeichnung „BANK ONE“ im Verkehr durchgesetzt und bekannt. Sie gehöre zu den führenden US-Kreditinstituten und sei global aufgestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Anmelderin wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Marke „BANK ONE“ bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen - entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts - noch für unterscheidungskräftig; sie stellt auch nicht ausschließlich eine rein beschreibende Angabe dar. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG stehen ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Die als Marke angemeldete Wortfolge „BANK ONE“ besteht aus zwei einfachen englischen Wörtern, die den mit den beanspruchten Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen - nicht nur Fachleuten des Finanzwesens, sondern überwiegend auch dem breiten allgemeinen Publikum der Verbraucher - geläufig und im Sinne von „Bank eins“ ohne weiteres verständlich sind. Hierbei nennt der englische ebenso wie deutsche Begriff „BANK“ offensichtlich im Sinne von „Kredit-/Geldinstitut“ lediglich die Gattung von Unternehmen, die üblicherweise die beanspruchten Dienstleistungen erbringen. Das englische Wort „ONE“ kann zwar verschiedene Bedeutungen besitzen, aber - jedenfalls ohne weiteren Kontext - einem Gattungsbegriff nachgestellt bezeichnet „one“ sprachüblich nur die Kardi-

nalzahl „eins“, Ziffer „1“, und dient der Numerierung eines Gegenstandes. Insoweit kann „... one“ der vorangestellten Ordinalzahl „first ...“ entsprechen (vgl. Hornby/Gatenby, Wakefield, The Advanced Learner's Dictionary of Current English, 2nd edition, S 678 unter „one Nr 3: Book One = the first book; Chapter One = the first chapter“), enthält aber deshalb noch keine Wertaussage, Qualitätseinstufung oder Größenangabe.

Auch soweit der Verkehr die angemeldete Bezeichnung „BANK ONE“ gleichbedeutend mit „First Bank“ oder „Erste Bank“ auffaßt, bleibt vage und mehrdeutig, auf welche von zahlreichen verkehrswesentlichen Eigenschaften einer Bank, die üblicherweise eine Fülle verschiedenartiger Dienstleistungen erbringt, sich „ONE“ im Sinne von „First“ beziehen soll. Die Interpretation „beste Bank“ stellt nur eine von mehreren Möglichkeiten dar; sie könnte auch „älteste Bank“, „größte Bank“, „bilanzstärkste Bank“, „global präsenteste Bank“ etc lauten. Ebenso kommt in Betracht, den Bestandteil „ONE“ in dem Gesamtbegriff „BANK ONE“ im Hinblick auf den Gründungszeitpunkt an einem bestimmten Ort, in einem Land oder Staat, auf den Umfang internationaler oder globaler Geschäftsbeziehungen oder Niederlassungen, auf die Kundenanzahl, auf das Umsatzvolumen oder die Bilanzsumme, auf die Börsenkapitalisierung, auf die Servicequalität, die Kompetenz oder die Spezialisierung auf einen Sachbereich des Finanzwesens - wie beispielsweise als Hypothekenbank, Direktbank, Immobilienbank, Leasingbank - alternativ im Sinne eines spezifischen ersten Ranges zu verstehen, zumal es nicht realistisch erscheinen kann, daß eine Bank in allen Geschäftsbereichen und allen Qualitätskriterien, insbesondere für jeden Bankkunden, eine absolute Spitzenstellung einzunehmen vermag.

Außerdem wirkt die Bezeichnung „BANK ONE“ als Hinweis auf eine - wie auch immer geartete - Spitzenstellung einer Bank nicht völlig sprachüblich gebildet. Denn der Gattungsbegriff „Bank“ wird normalerweise - anders als Begriffe wie „Konzept“, „Plan“, „Team“, „Abteilung“ etc (vgl. dazu zB Beschluß des Senats vom 14. Februar 1997 - 33 W (pat) 77/96 - plan 3; BPatG Beschluß vom

9. Februar 1996 - 32 W (pat) 183/95 - CONCEPT ONE) - nicht mit nachgestellten Zahlen numeriert (vgl auch BPatG Beschluß vom 20. Januar 1998 - 24 W (pat) 202/96 - AFRICA ONE). Bei der „Bank 24“ handelt es sich bekanntlich nicht um eine Numerierung oder Rangangabe, sondern die Zahl „24“ soll auf die Geschäftszeiten und die Erreichbarkeit rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, hinweisen (vgl BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).

Soweit die Anmelderin vorträgt, es könne nicht festgestellt werden, daß die Wortfolge „BANK ONE“ im allgemeinen Sprachgebrauch konkret verwendet werde, kann der Senat dies bestätigen. Anhand einer Internetrecherche hat der Senat ermittelt, daß eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „BANK ONE“ nicht nachweisbar ist. Vielmehr treten die Formulierungen „Nummer 1 der Banken“, „ranked No. 1“, „(the) No. 1 bank“, „rated No. 1“ auf, aber nur im Kontext der sachlichen oder geographischen Bezüge, wie beispielsweise:

- „..... ist Chase die Nummer 1 der Banken mit der besten Kundenbindung.“
- „..... we were ranked No. 1 for the quality of our services.“
- „..... named Chinatrust the No. 1 in their ‘Bank Performance Ranking’ for three consecutive quarters.“
- „..... No. 1 bank in Latin America ...“
- „..... the Nr. 1 bank in the world.“
- „Die DB ist und bleibt die Nummer eins unter den Banken im Euro-land.“
- „Der kalifornische Markt ist eines der Wachstumsfelder der Citigroup, und hier ist die Nummer Eins unter den Banken ein gutes Stück vorangekommen.“
- „Dabei war sie 1994 mal die Nummer eins unter den Banken der Welt, jedenfalls in den Augen der Börsianer.“ (über die Deutsche Bank)
- „The continuing contest to be Manila’s No 1 bank.“

Für die vom normalen Sprachgebrauch abweichende Ausdrucksweise in der angemeldeten Bezeichnung „BANK ONE“, die zur Schutzfähigkeit ausreicht (vgl. EuGH GRUR Int. 2002, 47, 49 Ez 39, 40 - Baby-dry), sprechen im übrigen nicht nur die Eintragungen der deutschen Marke „BANK EINS“ sowie der Gemeinschaftsmarke „BANK ONE“, sondern auch die Markeneintragungen „BANK ONE“ in den englischsprachlichen Staaten USA, Kanada und Australien.

Winkler

Kätker

v. Zglinitzki

CI