



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 233/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 11 104.6**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 28. Juli 2003 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 28. Februar 2003 die Wortmarke

### **Deutschland Refund**

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

„Finanzwesen; Bearbeitung und Abwicklung von Steuervergütungsanträgen beim Export von Waren an im Ausland wohnende Touristen direkt an der Grenze oder durch Überweisung.“

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch Beschluss einer Angestellten des gehobenen Dienstes vom 28. Juli 2003 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass das Zeichen in seiner deutschen Übersetzung „Steuerrückerstattung für Deutschland“ bedeute. Die Marke beschreibe die Dienstleistungen als solche, die darauf ausgerichtet seien, Steuervergütungen in bezug auf Deutschland zu ermöglichen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie trägt vor, dass der Begriff „Refund“ nicht speziell die Bedeutung von Steuer-rückerstattungen habe. „Refund“ werde in verschiedener Bedeutung verwendet, insbesondere um verschiedene Boni, Kickbacks etc zu bezeichnen. Im übrigen handle es sich um eine sprachunüblich gebildete Gesamtbezeichnung, die wörtlich genommen bedeute, dass „Deutschland refundiert“ werde.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die nach § 165 Abs 4 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Wortmarke - entgegen der Beurteilung der Markenstelle - für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen daher keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Dienstleistungen 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 (stRspr BGH aaO - marktfrisch, BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Es kann dahinstehen, ob diese Grundsätze der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Erlass der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs „Farbe Orange“ (MarkenR 2003, 227 ff) in Zukunft in vollem Umfang weiter aufrechterhalten werden können. Die angemeldete Marke ist jedoch auch unter Berücksichtigung der möglicherweise etwas strengeren Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofs in der genannten Entscheidung schutzfähig.

Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden Begriffen „Deutschland“ und „Refund“ zusammen. „Refund“ wird als Verb mit „zurückzahlen“, „vergüten“ und „umfinanzieren“ übersetzt (Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Romain, Bader, Byrd, 2000, S 673, Law Dictionaty, von Beseler/Jacobs-Wüstefeld, 1986, S 1397 f) und als Substantiv mit „Rückvergütung, Rückerstattung“, „Rückzahlung“, „Erstattungsbetrag“ oder „Ersatz“ (Der Große Eichborn, Englisch-Deutsch, 1998, S 1064 f; Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik, Dietl, Moss, Lorenz 1987, S 675). Erst in Verbindung mit dem Begriff „tax“ bedeutet „refund“ „Steuerrückzahlung, Steuerrückvergütung“ (vgl Der Große Eichborn aaO; Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik aaO).

Der Senat geht davon aus, dass das hier angemeldete Gesamtzeichen in seiner Bedeutung ohne entsprechende analysierende Zwischenschritte nicht ohne weiteres in Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen gebracht werden kann. Wörtlich bedeutet der Gesamtbegriff „Deutschland Rückvergütung“ und ist insoweit nicht entsprechend den Sprachregeln gebildet. Weiterhin bedarf es der gedanklichen Ergänzung der angemeldeten Marke mit dem Zusatz „tax“ um einen Bezug zu Steuern und deren Rückzahlungen mit Bezug zu Deutschland herzustellen.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die sprachunüblich gebildet begehrte Marke im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen werden.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (vgl BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Wortmarke „Deutschland Refund“ nicht klar und eindeutig verständlich genannt. Eine Verwendung der Gesamtbezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen konnte der Senat nicht nachweisen. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann daher insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der sprachunüblich gebildeten angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

Baumgärtner

Dr. Hock

Cl