



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 52/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 760 589

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Dezember 2003 und vom 15. März 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Am 10. Mai 2001 ist die Marke

CLICKOPTIONS

für folgende Dienstleistungen international registriert worden:

Kl. 36: affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires, émission de valeurs mobilières, d'obligations, placement de fonds et investissement de capitaux, opérations financières, transactions financières, informations financières, constitution de fonds, transfert électronique de fonds, consultations en matière financière, courtage;

Kl. 38: télécommunications; agences de presse et d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs, par moyens électroniques et informatiques, services de transmission d'informations par voie télématique, transmission d'informations contenues dans des banques de données; communications sur le réseau Internet, transmission de commandes d'achat sur le réseau Internet.

Mit Beschlüssen vom 4. Dezember 2003 und vom 15. März 2005, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 36 IR der Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 B Nr. 2 PVÜ i. V. m. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113 MarkenG verweigert. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie setze sich aus den beiden Wortbestandteilen „click“ und „options“ zusammen. Der Bestandteil „click“ könne verschiedene Bedeutungen haben, etwa „klicken“ bzw. „klickendes, durch einen Auslöser bzw. einen Tastendruck erzeugtes Geräusch“ oder, wie auch die Markeninhaberin vorgetragen habe, z. B. „Klinke“, „knacken“, „zuschnappen“. Der weitere Markenbestandteil „Options“ habe Bedeutungen wie etwa „Option“, „Alternative“, „Gruppe“, „Optionsrecht“, „Vorkaufsrecht“, „Variante“. In Zusammenhang mit den allgemein bekannten vielfachen und unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten bzw. Optionen in Computerprogrammen sei der schutzsuchende Begriff als Aufforderung zu verstehen, Optionen mit der Computermouse anzuklicken, oder aber er stelle einen Hinweis auf verschiedene „Klickoptionen“ dar, d. h. Optionen, die man mit der Maus anklicken und dadurch auswählen könne bzw. die sich beim Anklicken ergäben. Außerdem handele es sich bei „click options“ um neuartige Finanzprodukte, nämlich eine bestimmte Art von Optionsscheinen. Auch wenn die Markeninhaberin bzw. eines ihrer deutschen Tochterunternehmen zu den größten Anbietern dieser Art von Produkten zählten, so werde der Begriff dennoch unabhängig hiervon für die erwähnten Finanzprodukte beschreibend benutzt. Hinsichtlich des beschreibenden Gebrauchs verweist die Markenstelle auf verschiedene Internetbelege.

Damit handele es sich bei der schutzsuchenden Marke um eine beschreibende Bezeichnung der Art, des Gegenstands bzw. der Bestimmung der Dienstleistungen. Auch hinsichtlich der übrigen Bedeutungen fehle der Marke jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr sie in diesem Falle lediglich als allgemeinen Hinweis auf das Anklicken von Optionen bzw. als Hinweis oder Aufforderung auf das Anklicken solcher Optionen bei der Benutzung von Computern verstehen werde, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis. Die Schreibweise der schutzsuchenden

den Marke sei werbeüblich und könne den beschreibenden Charakter nicht aufheben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Von einer Begründung der Beschwerde hat sie abgesehen. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie vorgetragen, dass das angemeldete Wort „CLICKOPTIONS“ weder im Deutschen noch im Englischen lexikalisch nachweisbar sei. Es handle sich mithin um eine Wortneubildung, deren Bedeutungsgehalt sich nicht unmittelbar erschließe. Sowohl das englische Wort „click“ als auch das Wort „option“ könnten jeweils viele verschiedene Bedeutungen haben, was die Markeninhaberin näher ausgeführt hat. Demzufolge könne die schutzsuchende Wortneubildung beispielsweise Bedeutungen haben wie „Knack-Option“, „Zuschnapp-Option“, „Zuschnapp-Vorkaufsrecht“, „Click-Anrecht“ usw.. Allein aufgrund der zahlreichen Übersetzungsmöglichkeiten und Bedeutungen fehle es im vorliegenden Fall bereits an der für die Annahme eines Eintragungshindernisses erforderlichen Unmittelbarkeit bei der Herstellung eines Bezugs zu den beanspruchten Dienstleistungen. Bedeutungen, wie sie etwa mit dem Wort „Klickmöglichkeit“ oder „Click-Wahlmöglichkeiten“ von der Markenstelle genannt worden seien, stellten hingegen nur einige der verschiedenen möglichen Bedeutungen dar und beschrieben im Übrigen auch keine der beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar. Insbesondere beschreibe man mit einer „Möglichkeit“ normalerweise keine Dienstleistung. Bei Eingabe des Suchbegriffs „CLICKOPTIONS“ in eine Internetsuchmaschine stoße man im Übrigen nur auf das Angebot der Markeninhaberin. Ergänzend verweist die Markeninhaberin auf die Entscheidung BGH GRUR 1989, 666 - Sleepover.

Im Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin mit Eingabe vom 2. April 2007 sinngemäß erklärt, dass sie den Schutzerstreckungsantrag für die Dienstleistung

gen der Klasse 38 nicht mehr aufrecht erhalte und eine Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse nur noch für die verbliebenen Dienstleistungen der Klasse 36 beantrage.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Nach der mit Eingabe vom 2. April 2007 erfolgten Beschränkung des Schutzerstreckungsantrags auf die Dienstleistungen der Klasse 36 ist die Beschwerde begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für die verbliebenen Dienstleistungen für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 B Nr. 2 PVÜ i. V. m. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke somit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ rechtfertigen können. Nach diesen Bestimmungen sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, setzt sich die schutzsuchende Marke erkennbar aus den beiden englischen Wörtern „click“ und „options“ zusammen, wobei der Bestandteil „click“ schon im Hinblick auf die weitgehende

Übereinstimmung mit dem deutschen Wort „klick“ in dessen Sinne verstanden wird (vgl. a. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch; Computer Fachwörterbuch (Microsoft Press), 7. Auflage, S. 411). Angesichts der in nahezu allen Lebensbereichen, insbesondere auch im Finanzwesen, etablierten Verwendung der Computertechnik liegt es für den Verkehr nahe, das Wort „click“ bzw. „Klick“ in erster Linie als den mittels Tastendruck über eine Computermaus gegebenen elektronischen Eingabebefehl zu verstehen.

Der weitere Markenbestandteil „Options“ (engl., Plural des Worts „option“) hat im Bereich der jetzt nur noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 die Bedeutung „Optionen“ i. S. v. Optionsrechte oder -scheine. Weitere mögliche Bedeutungen, wie etwa die aus der Computertechnik bekannten, durch Anklicken zu aktivierenden Auswahlmöglichkeiten, wären allenfalls für die - inzwischen nicht mehr beanspruchten - Telekommunikationsdienstleistungen relevant, im jetzt allein noch maßgebenden Finanzbereich stehen sie jedoch im Hintergrund.

In ihrer Kombination ergeben die beiden Markenelemente damit ein Wort, das naheliegend als „(An-)Klick-Optionen“, also als (finanzielle) Optionen verstanden wird, bei denen ein Klicken eine bestimmte Bedeutung haben muss. Der Senat hat jedoch keine Hinweise darauf auffinden können, dass es im Finanz- und Börsenwesen Optionen gibt oder in absehbarer Zukunft geben könnte, bei denen ein Klicken, insbesondere in Form von Computerklicks, eine so bedeutendes oder wenigstens nennenswertes Merkmal darstellt, dass eine Bezeichnung wie „click options“ (gleich in welcher Schreibweise) als ernsthafte Merkmalsbeschreibung aufgefasst wird.

So war der Begriff „click options“ ebenso wie „ClickOption“ im Finanzbereich zwar durchaus häufig im Internet zu aufzufinden. Dabei handelte es sich jedoch ausschließlich um marken- bzw. firmenmäßige Verwendungen. „ClickOptions“ ist offenbar der Firmenkern einer Konzerntochter der Markeninhaberin. Sie betreibt eine Internet-Handelsplattform, auf der bestimmte, von ihr emittierte Finanzpro-

dukte (die „Clickoptions“) gehandelt werden. Dementsprechend tauchte „click option(s)“ im Finanzbereich nur in Zusammenhang mit der Markeninhaberin bzw. ihrer Tochter auf. Dies gilt sowohl für Internet-Presseartikel wie auch für Forenbeiträge privater Personen. Jedenfalls in Deutschland wird die schutzsuchende Bezeichnung dem Fachpublikum offenbar allein als markenmäßiger Hinweis nahegebracht. Beschreibende Verwendungen, auch von der Markeninhaberin oder ihrer Tochter selbst, waren jedenfalls nicht festzustellen.

Dabei war auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den von der Tochter der Markeninhaberin gehandelten acht Produkttypen von „Clickoptions“ um Optionen handelt, bei denen der Käufer am Ende der Laufzeit einen festen Geldbetrag pro Kontrakt erhält. Für diese Art von Option gibt es jedoch bereits Fachbegriffe, nämlich „binäre Option“ (vgl. Financial Times Deutschland v. 29.12.2002 – im Pressespiegel der Tochter der Markeninhaberin unter www.clickoptions.de) und/oder „digitale Option“ (vgl. Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, 4. Aufl., 1999, S. 1381). Auch dies spricht dafür, dass die Markeninhaberin oder ihre Tochter eher nicht Gefahr laufen, die schutzsuchende Bezeichnung (bewusst oder ungewollt) als beschreibende Angabe für eine bestimmte Optionsart zu etablieren.

Damit bleibt nur noch die Möglichkeit, dass der Verkehr allein schon aufgrund des natürlichen Wortverständnisses der schutzsuchenden Marke auf eine beschreibende Bedeutung schließen könnte. Soweit man bei dem Wort „CLICKOPTIONS“ andeutungsweise einen beschreibenden Anklang dahingehend vermuten kann, dass es um Optionen geht, die etwas mit Klicken oder Anklicken zu tun haben, etwa bei ihrem Erwerb oder Verkauf über Online-Handelsplattformen, so handelt es sich allerdings um eine platte Selbstverständlichkeit. Es ist allgemein bekannt, dass in der heutigen Zeit kaum noch eine Option als körperliches Wertpapier vorliegt. Vielmehr werden Optionen weitgehend nur noch auf elektronischem Wege und damit letztlich über Computer aufgelegt, geordert, verwahrt und verkauft. Da Computer inzwischen zumeist mit grafischen Benutzeroberflächen ausgestattet

sind, ist es für den Verkehr selbstverständlich, dass hierbei auch immer irgendwelche Mausbefehle per Klick eingegeben werden können. Eine sinnvolle beschreibende Aussage über ein verkehrswesentliches Merkmal liegt damit nicht vor, allenfalls eine Anregung zum Nachdenken, welchen Bezug die so benannten Optionen zum Anklicken oder umgekehrt das Klicken zu den Optionen haben sollen. Eine ohne weiteres verständliche Beschreibung eines Merkmals, das irgendwie verkehrswesentlich sein könnte und in dieser Form von den Mitbewerbern zur freien Beschreibung ihrer Finanzdienstleistungen benötigt werden kann, liegt damit nicht vor.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei der schutzsuchenden Marke um keine Angabe, die aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres als beschreibende Angabe eines über das Selbstverständliche hinausgehenden Merkmals verstanden wird. Sie bietet damit Anlass zu gedanklichen Überlegungen über den begrifflichen Bezug der beiden Markenelemente zueinander und den Sinn der Gesamtmarke im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen. Der schutzsuchenden Marke kann daher nicht jegliche Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung abgesprochen werden.

gez.

Unterschriften