



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 99/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 10 645

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2007 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. Februar 2006 die Marke

NICE* Open Market Allshare Index

für

„Finanzdienstleistungen, soweit in Klasse 36 enthalten“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat durch Formalbeschluss vom 13. Juni 2007 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 13. April 2007 zurückgewiesen. In ihm ist ausgeführt, dass die Anmeldemarke die Bedeutung „feiner Freiverkehr-(Gesamt-)Aktienindex“ aufweise. Damit vermittele sie lediglich die beschreibende Aussage, dass die gekennzeichneten Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem feinen (ausgesuchten) Index aller Aktien im Freiverkehr erbracht würden. Somit weise die gegenständliche Bezeichnung nur auf die Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen hin. Hierbei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass Englisch

auf dem Gebiet des Finanzwesens Fachsprache sei. Auch die Ausgestaltung mit einem wie ein Trennelement wirkenden Stern und die Großschreibung des Bestandteils „NICE“ ließen dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft nicht zukommen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der kein bestimmter Antrag verbunden ist. Zur Begründung verweist sie auf ein nicht in der Akte des Deutschen Patent- und Markenamt befindliches, jedoch der Beschwerde beigelegtes Schreiben vom 9. Mai 2007. Darin führt sie unter Bezugnahme auf den Be-
anstandungsbescheid vom 13. April 2007 aus, dass es sich bei dem Markenbestandteil „NICE“ um die Abkürzung der ihre wesentlichen Geschäftsgegenstände benennenden Wörter „Network“, „Internet“, „Commerce“ und „e-Business“ handle. Der Stern diene wie bei der bereits eingetragenen Marke 303 58 267 „NICE*-Nano-Index“ der Unterscheidung. Zudem stelle „NICE“ auch den französischen Namen der Stadt Nizza dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Die Anmeldemarke weist die notwendige Unterscheidungskraft noch auf, so dass sie nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen werden kann.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wort-

marke ein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache 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 ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

a) Die Bezeichnung „NICE* Open Market Allshare Index“ lässt sich unabhängig von Groß- und Kleinschreibung sowie der Schreibweise mit und ohne Stern lexikalisch nicht nachweisen. Die darin enthaltenen Begriffe weisen jedoch einen mehr oder weniger deutlichen Sinngehalt auf:

(1) Das Zeichenelement „NICE“ stellt zum einen die Abkürzung für die Fachausdrücke

- „National Institute of Clinical Excellence“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Auflage, Seite 294) bzw.
- „National Institute for Health and Clinical Excellence“ (vgl. „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/NICE>“),
- „New Industrial Cell Encapsulation“ (vgl. „Wikipedia“, a. a. O.) und
- „Network Information and Control Exchange“ (vgl. „www.abkuerzungen.de“ unter „<http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=NICE&language=de&style=...>“)

dar. Zum anderen wird mit ihm die französische Stadt Nizza benannt (vgl. Pons Handwörterbuch Französisch - Deutsch, 1. Auflage, Seite 544). Darüber hinaus

lässt es sich als Eigenname nachweisen (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=NICE&btnG=Google-Suche&meta=...>“). Zudem kann „NICE“ entsprechend den Ausführungen der Markenstelle mit dem englischen Wort für „schön“, „nett“ oder „fein“ in Verbindung gebracht werden (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seite 588).

Im Bereich der Wirtschaft, zu dem die angemeldeten Finanzdienstleistungen gehören, ist „NICE“ als Fachwort demgegenüber nicht zu finden (vgl. Schäfer, Wirtschaftswörterbuch, Band I: Englisch - Deutsch, 4. Auflage, Seite 498; Dichtl/Issing, Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, Band 2: L - Z, 2. Auflage, Seite 2163; Gabler Wirtschaftslexikon, 16. Auflage, K - R, Seite 1528; Hamblock/Wessels, Großwörterbuch Wirtschaftsenglisch, Englisch/Deutsch, 6. Auflage, Seite 744).

Als Abkürzung für die von der Anmelderin zitierte Wortfolge „Network, Internet, Commerce, e-Business“ lässt sich „NICE“ im Übrigen nicht nachweisen.

(2) Das weitere Markenelement „Open Market“ weist die Bedeutungen „offenmarktfähig“ (vgl. Hamblock/Wessels, a. a. O., Seite 768) oder „freier, offener Markt“ (vgl. Schäfer, a. a. O., Seite 520) auf. Mit ihm wird der sog. Freiverkehr an deutschen Börsen bezeichnet. Hierbei handelt es sich um ein Börsensegment, in dem die Preise durch freie Makler ermittelt werden und das auf besonderen Freiverkehrsrichtlinien beruht (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Market“). Es werden dort gemäß § 48 Abs. 1 BörsG Wertpapiere gehandelt, die weder zum Handel im regulierten Markt zugelassen noch zum Handel in den regulierten Markt einbezogen sind. Im Gegensatz zum regulierten Markt ist der Open Market ein nicht amtliches, privatrechtliches Segment (vgl. „Gruppe Deutsche Börse - Open Market (Freiverkehr)“ unter „http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de/allInstruments/gdb_navigation/listing/10...“). Im weiteren Sinn wird auch der unregulierte, außerbörsliche Handel gelegentlich als Freiverkehr bezeichnet (vgl. „Freiverkehr (Open Market) - FAZ.NET Börsenlexikon“ unter „<http://boersenlexikon.faz.net/freiverk.htm>“).

(3) Der Zeichenbestandteil „Allshare Index“ kann ausgehend von den Grundbedeutungen der darin vorkommenden Wörter zunächst im Sinne von „Jede-Aktie-Index“ interpretiert werden (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, a. a. O., Seiten 23, 447 und 822). Darauf aufbauend benennt er einen Aktienindex der Financial Times (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, a. a. O., Seite 24). Im Verkehr wird er darüber hinaus von der Deutschen Börse verwendet. Sie bezeichnet damit einen Index mit allen Unternehmen dieses Teilbereichs im Open Market (vgl. „Gruppe Deutsche Börse - Entry All Share“ unter „http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de/kir/gdb_navigation/listing/10_Market_Structure/32_all_share_indizes/60_Entry_All_Share“; „innovations-report“ unter „<http://www.innovations-report.de/specials/printa.php?id=57523>“). Der „Prime All Share-Index“ umfasst wiederum alle Unternehmen des Prime Standard der Deutschen Börse (vgl. „Gruppe Deutsche Börse - Prime All Share-Index“ unter „http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de/kir/gdb_navigation/listing/10_Market_St...“). Auch von der Londoner Börse wird der Gesamtbegriff „All-Share Index“ im Sinne eines umfassenden Aktienindexes gebraucht (vgl. „Wikipedia“ unter „http://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_All-Share_Index“).

b) Unter Zugrundelegung obiger Definitionen vermittelt die Begriffskombination „Open Market Allshare Index“ die Bedeutung „Index aller Aktien, die im Freiverkehr gehandelt werden“. Hierzu ist nunmehr der Bestandteil „NICE“ in einen sinnvollen Bezug zu setzen, um der Anmeldemarke im Hinblick auf die gegenständlichen Finanzdienstleistungen eine Sachaussage entnehmen zu können. Von den vielfältigen Möglichkeiten kommt vorliegend allenfalls die Interpretation des Wortes „NICE“ im Sinne des bekannten englischen Adjektivs in Betracht. Die sich daraus ergebende - auch von der Markenstelle zugrunde gelegte - Bedeutung „Feiner Index aller Aktien im Freiverkehr“ ist jedoch unüblich und ungewöhnlich:

(1) Zum einen wird die Wortkombination „feiner Index“ zumindest im Internet kaum verwendet (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=%22Feiner+Index%22&btnG=Google-Suche...>“). Die wenigen gefundenen Belege betreffen nicht das Finanzwesen und schon gar nicht Aktienindizes. Auch die englische Form „nice index“ lässt sich in diesem Zusammenhang nicht nachweisen. Die ermittelten Fundstellen (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=%22nice+index%22&btnG=Google-Suche&meta=>“) beziehen sich entweder auf die Anmelderin, auf die Stadt Nizza oder auf Computerdateien. So lässt sich im IT-Bereich die Wortkombination „nice index file“ nachweisen (vgl. „bitfolge.de“ unter „<http://www.bitfolge.de/snif>“ und „The PHP Resource Index“ unter „<http://php.resourceindex.com/detail/03517.html>“). Lediglich ein Beleg konnte ermittelt werden (vgl. „Gary H. Elsner“ unter „www.analyticfinancialsolutions.com/TheUlcerIndexGaryElsner.pdf“), in dem „Nice Index“ im Zusammenhang mit Aktien, Fonds und Handelssystemen gebraucht wird („The Ulcer Index - A Nice Index for Comparing Stocks, Funds and Trading Systems“). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die in der Anmeldemarke enthaltene Wortfolge „Open Market Allshare“ fehlt. Insofern spricht auch dieser Beleg nicht für die Üblichkeit des Gesamtzeichens.

Es ist nicht zu verkennen, dass die von der Markenstelle vorgenommene Interpretation des Bestandteils „NICE“ im Sinne von „ausgesucht“ besser zu den nachfolgenden Begriffen der angemeldeten Marke passt und ihr dadurch eher ein beschreibender Sinngewalt beigemessen werden kann. Allerdings ist diese Form der Übersetzung weder in den von der Markenstelle selbst verwendeten (vgl. „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hd...>“; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Muret-Sanders, Teil I: Englisch - Deutsch, Seite 757) noch in anderen Nachschlagewerken (vgl. u. a. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, a. a. O., Seite 588) zu finden. Auch stellt im Deutschen das Wort „ausgesucht“ kein Synonym für „fein“ dar (vgl. „Wie sagt man noch?“ unter „<http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/>“).

(2) Zum anderen weist die Anmeldemarke bereits von Hause aus eine gewisse Eigenart auf. Die Kombination des Adjektivs „schön“, „nett“ bzw. „fein“ mit „Index aller Aktien im Freiverkehr“ ist auf den ersten Blick überraschend. Während das Wort „nice“ vornehmlich außerhalb des Geschäftsverkehrs verwendet wird, enthält der Markenbestandteil „Open Market Allshare Index“ entsprechend obiger Ausführungen spezielle Fachausdrücke aus dem Bereich des Finanzwesens. Somit wird ein unbestimmter, vornehmlich das Gefühl ansprechender Begriff mit einem eher den Verstand ansprechenden Terminus technicus verbunden.

Hinzu kommt, dass voraussichtlich ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs den Bestandteil „NICE*“ nicht mit dem englischen Adjektiv, sondern mit dem Firmennamen der Anmelderin assoziieren wird. Hierfür spricht die gemeinsame Großschreibung und der identisch positionierte Stern. In diesem Fall stellt „NICE“ ein Phantasiewort dar, das der Gesamtbezeichnung ohne weiteres die notwendige Eigenart zukommen lässt. Ein anderer Teil des Verkehrs wird wiederum „NICE“ allein auf Grund der Großschreibung nicht mit dem englischen Adjektiv in Verbindung bringen. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es - wie unter a) (1) ausgeführt - zusätzliche (nicht beschreibende) Bedeutungen des Elements „NICE“ gibt, die ebenfalls der Interpretation des Gesamtzeichens zugrunde gelegt werden können. Damit ist der Kreis derjenigen, die die Anmeldemarke im Sinne von „Feiner Index aller Aktien im Freiverkehr“ auslegen werden, weiter eingeschränkt.

Demzufolge kann der Bezeichnung „NICE* Open Market Allshare Index“ keine eindeutige und damit auch keine klar beschreibende Aussage entnommen werden. Des Weiteren liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Verkehr sie aus sonstigen Gründen nicht als Hinweis auf die Anmelderin ansehen wird. Insofern kann ihr eine geringe, aber für den Markenschutz ausreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Auf die Kennzeichnungskraft des in dem Zeichen enthaltenen Sterns kommt es somit nicht an.

2. Darüber hinaus liegt auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Unter Berücksichtigung der Ausführungen zur Unterscheidungskraft stellt die angemeldete Marke keine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Auch ist nicht erkennbar, dass an ihr ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis besteht. So wird sie beispielsweise - auch ohne Stern - im Internet nicht verwendet (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=%22NICE+Open+Market+Allshare+Index%2...>“). Zudem sprechen die ermittelten Fundstellen nicht dafür, dass in absehbarer Zeit Mitbewerber die Gesamtbezeichnung benötigen werden.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

Dr. Hock

Kätker

Dr. Kortbein

CI