

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 17/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 45 381.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Schwarz-Angele und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 vom 21. November 2000 aufgehoben soweit, die Anmeldung hinsichtlich der Dienstleistungen "Büroarbeiten und Telekommunikation" zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung vom 16. Juni 2000 der Wortmarke

"Interstate Investment Group"

für die Dienstleistungen

"Finanz- und Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Geschäftsführung, Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung, Telekommunikation"

durch Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 vom 21. November 2000 wegen fehlender Unterscheidungskraft und einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 1. September 2000 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, daß die Marke lediglich besage, daß das Angebot einer zwischenstaatlichen Investment-

gruppe vorliege und das Zeichen deshalb nicht geeignet sei, auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen.

Mit seiner Beschwerde gegen diese Entscheidung des Patentamts beantragt der Anmelder sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Er räumt ein, daß die Wortbestandteile "Investment" und "Group" für sich gesehen gebräuchliche Wörter seien, denen für ihre Bereiche unmittelbar beschreibende Bedeutung zukomme. Das Wort "Interstate" würde jedoch nicht mit "zwischenstaatlich" gleichgesetzt, sondern eher mit amerikanischen Autobahnen assoziiert. Ein Freihaltebedürfnis liege nicht vor, da konkrete Nachweise für eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Begriffskombination nicht gegeben seien.

Im übrigen könne die Marke hilfsweise auf den Ausdruck "Interstate Investment" beschränkt werden.

Der Senat hat den Anmelder mit Zwischenbescheid vom 24. Juli 2001 darauf hingewiesen, daß Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich der Dienstleistungen Finanz- und Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung bestehen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist teilweise begründet.

Nach Auffassung des Senats fehlt der angemeldeten Bezeichnung "Interstate Investment Group" hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen "Finanz- und Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft, so daß sie bereits wegen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Bezüglich der Dienstleistungen "Büroarbeiten und Telekommunikation" stehen der Eintragung keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und 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 (st.Rspr. vgl BGH MarkenR 2000, 48 – Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort, 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 dem Zeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES).

Die Wortfolge "Interstate Investment Group" stellt im englischen Sprachgebrauch eine sinnvolle und üblich gebildete Aussage dar, wobei jeder einzelne der verwendeten Begriffe für sich allein bereits beschreibend ist.

"Interstate" wird mit "zwischenstaatlich" übersetzt (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch, Auflage 1999 S 346, Duden Oxford Englisch Großwörterbuch 1990 S 386). Zwar werden als "Interstate" auch Autobahnen in den USA bezeichnet, bezüglich der hier angemeldeten Dienstleistungen, die allesamt im

Zusammenhang mit dem Finanz-, Versicherungs- oder Verwaltungswesen stehen, tritt diese Bedeutung jedoch in den Hintergrund. In der diesbezüglich vom Anmelder durchgeführten und vorgelegten Internetrecherche steht die Verwendung des Begriffes "Interstate" hingegen überwiegend im Zusammenhang mit Autos, Reisen oder Computerspielen, kaum jedoch – soweit ersichtlich – mit den hier einschlägigen Dienstleistungsgebieten.

Den weiteren englischsprachigen Wortbestandteilen "Investment" und "Group" kommt im Zusammenhang mit den Dienstleistungen – mit Ausnahme von Telekommunikation und Büroarbeiten - wie der Anmelder selbst einräumt, unmittelbar beschreibende Bedeutung zu. Zu berücksichtigen ist zwar, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so daß bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (MarkenR 2000, 420, 421 - Rational Software Corporation). Das Gesamtzeichen hat aber im vorliegenden Fall bezogen auf die angemeldeten Dienstleistungen mit Ausnahme von Telekommunikation und Büroarbeiten einen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Zwar ergibt sich aus dem angemeldeten Zeichen nicht unmittelbar, ob der Begriff "Interstate" sich auf "Investment" oder "Group" bezieht. In beiden Fällen wird jedoch den angesprochenen Verkehrskreisen – hier neben Fachleuten sowie in Banken und Börsengeschäften versierten gewerblichen und privaten Kunden, aber auch dem allgemeinen Publikum - vermittelt, daß der Anmelder im zwischenstaatlichen Bereich Finanz-, Versicherungs- und auch Verwaltungsdienstleistungen anbietet. Eine interpretationsbedürftige Mehrdeutigkeit des Zeichens liegt daher nicht vor.

Daran ändert auch nichts, daß das Zeichen sich aus fremdsprachigen Begriffen zusammensetzt. Zwar dürfen diese nicht schematisch ihrer jeweiligen beschreibenden deutschen Übersetzung gleichgestellt werden, im vorliegend Fall ist jedoch davon auszugehen, daß die angesprochenen Verkehrskreise die verwen-

deten Wörter verstehen und somit nicht als Betriebskennzeichen ansehen werden. Die Begriffe gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache, wobei sich insbesondere die Wörter "Investment" und "Group" eng an die deutschen Begriffe anlehnen. Im übrigen wird der Grundwortschatz der englischen Sprache im alltäglichen Leben auch ständig dadurch gefestigt und erweitert, daß in Deutschland mit zunehmender Tendenz außerordentlich zahlreich englische Ausdrücke, Begriffe, Bezeichnungen, Redewendungen und Sätze nicht nur in den Medien sowie der Umgangs- und Werbesprache, sondern auch fachsprachlich auf nahezu allen Gebieten verwendet werden. Insbesondere im Bank und Finanzwesen, dient Englisch als internationale Zweitsprache; viele englische Fachbegriffe haben in der Praxis die entsprechenden deutschen häufig weitgehend ersetzt oder jedenfalls zurückgedrängt, wie beispielsweise "New Economy", "Broker", "Bond" und viele andere mehr.

Hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen "Büroarbeiten" und "Telekommunikation" ist ein unmittelbarer beschreibender Bezug zu dem angemeldeten Zeichen nicht ersichtlich. Insoweit bedarf es mehrerer analysierender Zwischenschritte, um einen Zusammenhang zwischen dem Bedeutungsinhalt der angemeldeten Marke und den insoweit angebotenen Dienstleistungen herzustellen.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter 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 Waren oder 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 GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen

Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE).

Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Marke hinsichtlich der Dienstleistungen Büroarbeiten und Telekommunikation nicht. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen ist derzeit nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedürfnis kann daher nicht ausgegangen werden. Ebensowenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Hinsichtlich der Dienstleistungen, bezüglich derer die Beschwerde zurückgewiesen worden ist, neigt der Senat zur Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses an dem beschreibenden Gesamtbegriff "Interstate Investment Group", was hier jedoch keiner anschließenden Beurteilung mehr bedarf.

3. Soweit der Anmelder hilfsweise anbietet, die Marke in "Interstate Investment" abzuändern, ist eine Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit dieses Begriffs im vorliegenden Verfahren nicht möglich. Der Inhalt einer Anmeldung kann nur in den engen Grenzen des § 39 Abs 2 MarkenG abgeändert werden, dessen Voraussetzungen im vorliegenden Fall ersichtlich nicht vorliegen.

Winkler

Schwarz-Angele

Dr. Hock

CI/Fa