

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 139/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. August 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 57 724.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 20. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters k. A. Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Im Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. September 1999 die Wortmarke

RentenUpgrade

für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

Computer-Hardware, Computer-Software; bespielte Datenträger jedweder Art, insbesondere mit Datenbanken versehene Datenträger;

betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Personalmanagementberatung, Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Erstellen von Geschäftsgutachten; Marketing, Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit; Herausgabe von Statistiken; Personal-/Stellenvermittlung, Personalanwerbung;

Versicherungswesen, Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen; Bereitstellung und Vermittlung von Rentenversicherungen, Beratung auf dem Gebiet der Rentenversicherungen, Vermittlung von Rentenversicherungen; Finanzdienstleistungen, finanzielle Beratung, Beratung in Sachen Sparen und Geldanlagen, Investitionsberatung; Finanzierungen, Finanzanalysen, Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere in Fonds; Invest-

mentgeschäfte; Vermögensmanagement für Dritte; Beratung beim Immobilienerwerb, Immobilienvermögenskonzepte für Dritte.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mit Beschluß vom 6. März 2002 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Marke hinsichtlich der Dienstleistungen aus dem Versicherungswesen als beschreibende Angabe dahingehend verstehen würden, daß es sich bei den angebotenen bzw vermittelten Dienstleistungen um Versicherungen handele, die die staatliche/betriebliche Rente durch eine entsprechende Versicherungs konstruktion aufwerten bzw verbessern würden. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 35 handele es sich um eine Angabe über den Gegenstand der Beratung. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 liege eine Zweckbestimmung dahingehend vor, daß diese Produkte der technischen und EDV-mäßigen Umsetzung und Realisierung der Dienstleistungen zu dienen bestimmt seien.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie trägt vor, daß das Zusammenfügen eines deutschen und eines englischen Begriffs, die jeweils allenfalls in Alleinstellung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschreibend seien, eine sprachregelwidrige Neubildung darstelle, die in dieser Zusammensetzung im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen unüblich sei. Der Begriff "Upgrade" werde ausschließlich im Bereich von Computersoft- und -hardware bzw in der Flugbranche verwendet. Der erkennende Senat habe selbst mit Beschluß vom 24. April 2001 festgestellt, daß der Begriff "update" für Waren der Klassen 7 und 11 nicht gebräuchlich und daher mehrdeutig

sei (33 W (pat) 70/01). Dieser Begriff werde synonym für den Begriff "upgrade" im Computerbereich verwendet.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet. Der Senat hält die angemeldete Marke für nicht unterscheidungskräftig, so daß die Markenstelle die Anmeldung zu Recht gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

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 (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 es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder 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 Anlaß dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO – marktfrisch; BGH GRUR 1999, 9089-YES).

Das angemeldete Zeichen setzt sich aus dem deutschen Begriff "Renten" und dem englischen Ausdruck "upgrade" zusammen.

"Upgrade" wird mit "Steigerung" als Substantiv und "(die Qualität) verbessern" als Verb übersetzt (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch/Deutsch, 1995 S 701). Auf dem EDV-Sektor ist der Begriff – wie auch die Anmelderin selbst einräumt – für neue Versionen von Computerprogrammen gebräuchlich und in diesem Zusammenhang den angesprochenen Verkehrskreisen – hier auch dem allgemeinen Publikum – ohne weiteres bekannt (so auch Bundespatentgericht 30 W (pat) 118/94 – UPGRADE WAREHOUSE). Auch im Zusammenhang mit der Einstufung von Fluggästen in eine höhere Klasse findet der Begriff "upgraden" Verwendung.

Angesichts der Geläufigkeit des Ausdrucks in diesen beiden Branchen ist für die angesprochenen Verkehrskreise eine Übertragung des Begriffs auf das Gebiet der hier einschlägigen finanz- und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen ohne weiteres möglich. Dies gilt insbesondere deshalb, weil versicherungs- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen häufig im Zusammenhang mit EDV-Dienstleistungen bzw unter Zuhilfenahme der EDV angeboten und abgewickelt werden. Aus der vom Senat durchgeführten und der Anmelderin mitgeteilten Internetrecherche ergibt sich der bedeutungserweiternde Begriffsinhalt des Ausdrucks "upgrade" ebenfalls. So wirbt bspw die Firma American Express für ihre "Gold Business Card" mit sogenannten zusätzlichen Versicherungsleistungen, unter die auch eine Garantie für "upgrade" fällt (www.americanexpress.ch).

Hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 bringt das Gesamtzeichen somit zum Ausdruck, daß die Anmelderin wirtschaftlich günstige Modelle zur "Steigerung" der Rente durch verschiedene Anlageformen anbietet. Die Waren der Klasse 9 dienen der EDV-mäßigen Umsetzung derartiger Dienstleistungen.

Soweit die Anmelderin vorträgt, daß der erkennende Senat mit Beschluß vom 24. April 2001 die Eintragung der Marke "update" zugelassen hat (33 W (pat) 70/01), ist auszuführen, daß die Begriffe "upgrade" und "update" inhaltlich nicht deckungsgleich sind. Im übrigen handelte es sich bei den in diesem Verfahren angemeldeten Waren um Haushaltsgeräte der Klassen 7 und 11. Der Senat konnte eine Verwendung des Ausdrucks auf diesem Warengbiet nicht feststellen und hat die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens deshalb – trotz eines beschreibenden Anklangs – noch bejaht.

Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen – hier Eintragungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt und das Harmonisierungsamt – berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher und ähnlicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Patentamts führen und ist erst Recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (BGH GRUR 1989, 420 – K-SÜD). Diese Grundsätze gelten auch für entsprechende Entscheidungen ausländischer Behörden. Ausländische Voreintragungen haben allenfalls eine Indizwirkung (BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES). Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin im übrigen lediglich auf die Eintragung von Marken mit dem Bestandteil "upgrade", nicht auf identische Marken hingewiesen.

Der Senat neigt zur Annahme eines Freihaltebedürfnisses an dem beschreibenden Gesamtbegriff "RentenUpgrade" gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, was hier jedoch keiner abschließenden Beurteilung mehr bedarf.

Dr. Hock zugleich für
Vors. Richter Winkler,
der wegen Urlaubs an
der Unterschriftsleistung
gehindert ist.

Dr. Hock

Kätker