



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 249/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 73 163.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

i-finance.de

ist am 29. September 2000 für die Dienstleistungen "ASP Application Service Providing; Bereitstellung von Anwendungen über das Internet auf Mietbasis für Finanzdienstleistungen" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch Beschluss vom 28. August 2002 die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG unter Beifügung von Rechercheergebnissen zurückgewiesen.

Der aus dem englischen Wort "finance", der Top Level Domain ".de" und dem mit Bindestrich vorangestellten Buchstaben "i" als geläufiges Kürzel für "Internet" angemeldete Gesamtbezeichnung werde von den inländischen Verkehrskreisen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen lediglich als unmittelbarer Sachhinweis darauf hin verstanden, dass finanzwirtschaftliche Module und Applikationen über das Internet angeboten würden, mit deren Hilfe dann individuelle Berechnungen aller Art durchgeführt werden könnten. Weder sei die Bezeichnung doppeldeutig noch bedürfe es einer analytischen Betrachtung, um diesen Bedeutungsgehalt zu verstehen. Auch aus den von der Anmelderin genannten Voreintragungen

und Sachverhalten, welche gerade im Bereich des Internets einem schnellen Wandel unterlägen, könne kein Rechtsanspruch auf Eintragung abgeleitet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

- 1) den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 22. Dezember 2000 aufzuheben,
- 2) die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Präsidenten des Deutschen Patentamtes aufzuerlegen, hilfsweise die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entgegen der Annahme der Markenstelle handele es sich bei der angemeldeten Marke nicht um eine sofort verständliche Sachangabe, sondern um eine eigenartige und einmalige Wortkombination, die geeignet sei als Name eines Unternehmens zu wirken.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen steht.

1) Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo - zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 2002, 86, 87 - AC). Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in bezug auf die beanspruchte Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche diesem Schutzhindernis nicht unterfallen und welche auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen.

2) Auch das angemeldete Wortzeichen stellt ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dar, welches von den angesprochenen Verkehrskreisen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ausschließlich als beschreibender Sachhinweis darauf gesehen wird, dass unter dieser Internetadresse Anwendungen für Finanzdienstleistungen im Internet angeboten werden und er sich hierüber informieren kann.

a) Insoweit ist auch zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung bei einem Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung eines Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweili-

gen Oberbegriff fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC). Dieses kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

b) Die aus den englischsprachigen Begriffen "finance" der Top Level Domain ".de" und dem mittels Bindestrich vorangestellten Buchstaben "i" als Internetadresse zusammengesetzte Gesamtbezeichnung "i-finance.de" stellt eine sprachüblich gebildete und den Bezeichnungsgewohnheiten - insbesondere im Internet - entsprechende Bezeichnung dar, in welcher der Verkehr, insbesondere auch der vorliegend angesprochene Durchschnittsverbraucher (vgl hierzu und zum veränderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 – Warsteiner III; EuGH MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington), keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen wird. Der Verbraucher wird vielmehr in "i-finance.de" nur einen Sachhinweis darauf sehen, dass er sich unter dieser Internetadresse über Finanzdienstleistungen im Internet informieren bzw auf solche insbesondere über das sogenannte Application Service Providing (ASP) zugreifen kann. Diese auch "Application Hosting" genannte Technologie, welche auch die Anmelderin ua unmittelbar beansprucht und welche auch Gegenstand der weiteren Dienstleistungen sein kann, ermöglicht dem Verbraucher mittels seines Endgeräts (sog ClientPC) Programme (applications) eines von dem Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung gestellten Netzservers (providers) zu nutzen, ohne die Programme selbst auf seinem Rechner installieren bzw diese kaufen zu müssen (vgl zB DATA BECKER, Das große PC Lexicon 2003). Derartige Systeme bieten andererseits für den Softwareanbieter den Vorteil eines einheitlichen, breitgestreuten und funktionstüchtigen Netzwerks (wie zB "Outlook Web Access" des Unternehmens Microsoft) und werden deshalb insbesondere auch in dem vorliegend beanspruchten Internet-Finanz-

dienstleistungsbereich, sei es für das Internet-Banking oder sonstigen elektronischen Zahlungsverkehrs zB von Banken oder Internet-Marketing von unterschiedlichsten e-Commerce Anbietern verwendet.

c) Der Senat sieht auch entgegen der Ansicht der Anmelderin keine hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise in der angemeldeten Bezeichnung trotz der konkret gewählten Sprachform und der insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Dienstleistungssektor (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) nicht ausschließlich einen beschreibenden Sachhinweis sehen werden, auch wenn für die Beurteilung grundsätzlich von dem Gesamtzeichen und einem großzügigen Maßstab auszugehen ist (vgl zur st. Rspr. zB MarkenR 2001, 209, 210 – Test it).

aa) Denn die allgemeine - aber eindeutige – Sachangabe "finance", die lediglich offen lässt, welche Leistungsinhalte sich hinter dem so bezeichneten Dienstleistungsangebot im Einzelnen verbergen, liegt es für den Verbraucher ohne weitere analytische Betrachtung nahe, dass die mit der Länderkennung ".de" gebildete Internetadresse "i-finance.de" eine Internet-Finanzadresse darstellt, welche in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen APS Anwendungen bzw solche auf Mietbasis für Finanzdienstleistungen im Internet bereithält und/oder hierüber informiert. Die Möglichkeit, dass sich dem Verbraucher aufgrund einer verallgemeinernden Aussage die hiermit im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte nicht ohne weiteres sofort erschließen (vgl BGH GRUR 2002, 884 –B-2 alloy), steht einem Verständnis als bloße Sachangabe – wie auch der Beurteilung als freihaltungsbedürftiger Sachbegriff – nicht entgegen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH MarkenR 2001, 408, 410 – INDIVIDUELLE; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). So hat auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in der Entscheidung "Best Buy" (MarkenR 2003, 314, 316) ausgeführt, dass es für die Annahme von Unterscheidungskraft nicht genüge, dass das Zeichen seinem

semantischen Gehalt nach keine Informationen über die Art der Dienstleistungen enthalte.

bb) Eine begriffliche Unbestimmtheit – die vorliegend zudem den Verbraucher nicht über die Art der Dienstleistung, sondern nur über deren konkreten Inhalt im unklaren lässt - kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen und/oder eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu fördern, ohne diese im Einzelnen zu benennen. Hierfür ist die angemeldete Gesamtbezeichnung als rein thematische – aber eindeutige - Sammelbezeichnung ein typisches Beispiel. Denn auch reine Sach- oder Gattungsbegriffe werden häufig zur Bildung von Internetadressen und zur Beschreibung von Teilnetzen oder als Suchhilfen und zur Eingrenzung von Themenkreisen verwendet und deshalb von den angesprochenen Verkehrskreisen auch als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise angesehen (vgl auch BPatG BIPMZ 2000, 294 – <http://www.cyberlaw.de>). An der Registrierung derartiger beschreibender Domainnamen besteht sogar ein erhebliches wirtschaftliches Interesse (vgl zum Verkauf von Werbeflächen zB auch OLG München WRP 2002, 111, 112 – www.champagner.de). Der Domainname dient deshalb häufig nur dem schnelleren, zielgerichteten Angebot und Zugriff auf Sachinformationen und muss auch nicht deshalb Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweisen, weil eine Internetkennung nach bisheriger Praxis in ihrer Gesamtheit nur einmal vergeben wird und die Einmaligkeit einer Internetadresse zwangsläufig eine technische Adressfunktion aufweist.

Auch der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung zu dem Domain-Namen "Mitwohnzentrale.de" (MarkenR 2001, 475, 478) unter Hinweis auf weitere beispielhaft genannten Gattungsbegriffe "www.rechtsanwaelte.de", "www.autovermietung.com" oder "www.sauna.de" ausgeführt, dass an generischen Begriffen als Domain-Namen ein reges Interesse bestehe und wegen des Suchverhaltens der Internetnutzer der Einsatz von Gattungsbezeichnungen als Internet-Adressen zu

einer gewissen Kanalisierung der Kundenströme führen könne, die Registrierung und Monopolisierung derartiger Gattungsbezeichnungen im Gegensatz zum Markenrecht (mangels einer Rechtsgrundlage) aber nicht aus dem Gesichtspunkte des Freihaltungsinteresses verhindert werden könne. Die aus der Einmaligkeit der Registrierung resultierende technische Adressfunktion eines Domainnamens gibt deshalb keinen Aufschluss über dessen kennzeichnende Funktion im markenrechtlichen Sinne (vgl hierzu auch Fezer, Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen, WRP 2000, 669, 670-671). Eine wie vorliegend gebildete Internet Adresse, welche dem Benutzer den Einstieg in ein entsprechendes Sachgebiet ermöglichen will, muss zwangsläufig allgemein gehalten sein. Ob dieser Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist, ist vielmehr eine im Einzelfall zu beurteilende Frage und muss aus den genannten Gründen vorliegend verneint werden.

cc) Der zutreffenden Begründung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle steht auch nicht entgegen, dass das angemeldete Zeichen weder lexikalisch als Sachbegriff nachweisbar ist noch ein entsprechender beschreibender Gebrauch im Internet hinreichend zu belegen ist, da die fehlende Nachweisbarkeit ein derartiges Verständnis als Sachangabe nicht ausschließt (vgl zB BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch), zumal insbesondere nicht nur das Leistungsangebot, sondern dem folgend auch der Sprachgebrauch im Internet einem schnellen Wandel unterliegt. Die Bezeichnung "i-finance.de" stellt sich danach lediglich als eine sprachüblich in Form einer Internetadresse gebildete Sachangabe dar, die sich auch ohne analysierende Betrachtung in der bloßen Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile erschöpft (vgl auch EuG GRUR Int 2002, 858, 862 Tz 49 - SAT.2; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 136) und in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft aufweist.

2) Der Senat sieht aufgrund der vorgenannten Feststellungen auch wesentliche Anhaltspunkte dafür gegeben, dass "i-finance.de" in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben (vgl zum Begriff der beschreibenden Angabe ausführlich BPatG MarkenR 2002, 201, 207-209 – Berlin Card - mwH). Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des EuG für die Annahme einer beschreibenden und somit vom Markenschutz ausgeschlossen Angabe bereits ausreicht, wenn "zumindest eine der potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Ware oder Dienstleistung bezeichnet" (so EuG MarkenR 2002, 92, 95 – STREAM-SERVE; WRP 2002, 510, 513 - CARCARD), wobei sich das Freihaltungsinteresse auch nicht auf unersetzliche beschreibende Angaben und Zeichen reduziert (vgl hierzu auch BPatG GRUR 2003, 245, 246-247 – Pastenstrang auf Zahnbürstenkopf). Letztlich kann dies jedoch dahingestellt bleiben, da sich die angemeldete Bezeichnung bereits im Hinblick auf das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht eintragungsfähig erweist.

3) Auch soweit die Anmelderin auf Voreintragungen vergleichbarer Wortzusammenstellungen verwiesen haben, kommt diesem Umstand weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu. Denn Voreintragungen begründen keine anspruchsbegründende Selbstbindung der über die Schutzfähigkeit einer Marke als Rechtsfrage entscheidenden Behörde und auch keinen Vertrauensschutz eines Anmelders in die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns. Voreintragungen können allenfalls eine tatsächliche Indizwirkung begründen – insbesondere bei ausländischen Voreintragungen im Hinblick auf ein Freihaltungsbedürfnis (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 262-266; EuG MarkenR 2001, 418, 423, Tz 65 – Waschmitteltablette – mwN; vgl auch BPatG MarkenR 2002, 201, 209 – Berlin Card – mwH).

4) Anlass für eine Kostenauflegung oder Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 MarkenG besteht bereits aufgrund der Zurückweisung der unbegründeten Beschwerde nicht.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Pü