



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 92/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 05 299.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

FINANCIAL WEBWORKS

soll für Waren und Dienstleistungen

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;
Immobilienwesen;

Klasse 38: Sammeln, Bereitstellen und Übertragen von
Informationen, insbesondere mittels Internet;

Klasse 41: Herausgabe und Veröffentlichung von Druckerei-
erzeugnissen, insbesondere von Büchern, Zeitungen,
Zeitschriften und Datenträgern aller Art; Organisation
und Durchführung von Aus-, Weiter- und Fort-
bildungsmaßnahmen

in das Markenregister eingetragen werden.

Die **Markenstelle für Klasse 38** des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Erstbeschluß vom 23.10.2001, und auf die Erinnerung der Anmelderin vom 30.11.2001, mit **Erinnerungsbeschluß vom 25.03.2002** die Eintragung des angemeldeten Zeichens wegen mangelnder Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und Bestehen eines Freihaltebedürfnisses im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Das DPMA vertritt die Auffassung, die Wortschöpfung **FINANCIAL WEBWORKS** sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, aber dennoch beschreibend. Das Adjektiv „*financial*“ sei auch im deutschen Sprachgebrauch z.B. durch Zusammensetzungen wie Financial Times bekannt. Es entspreche zudem dem identischen deutschen Fremdwort „finanziell“. „*Webworks*“ sei den deutschen Sprachregeln folgend eine Zusammensetzung aus dem Grundwort „*works*“ und dem Bestimmungswort „*web*“, und werde als Synonym für Dienstleistungen in den Bereichen Webdesign/Konzeption/Umsetzung; Domains, e-Publishing, e-Commerce und Internet Advertising verwendet. Das Markenwort beschreibe daher lediglich Art, Fach- bzw. Einsatzgebiet oder Beschaffenheit der Dienstleistung.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom **11.04.2002** (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass das angemeldete Zeichen über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge und darüber hinaus kein Freihaltebedürfnis bestehe. Der Begriffsinhalt der Wortkombination sei nicht klar und unmissverständlich, sondern so diffus, dass der genaue Bedeutungsgehalt nicht unmittelbar erkennbar sei. Der Begriff lasse daher aufgrund einer gewissen Unschärfe nicht *jegliche* Unterscheidungskraft vermissen, was für die Eintragungsfähigkeit ausreichend sei (unter Hinweis auf BGH GRUR 2001, 162/ 163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE). Der Gesamtbegriff bedeute wörtlich in etwa „finanzielle Web/Internet-Arbeiten“, was im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen keine konkrete Aussage beinhalte und als Neologismus für Mehrdeutigkeit, und damit Eintragungsfähigkeit spreche.

Die potentiell verschiedenen Begriffsinhalte der Wortfolge beschrieben jeweils nicht irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Dienstleistungen selbst, sondern allenfalls Modalitäten der Erbringung der Dienstleistungen. Das Grundwort „*web*“ sei im übrigen dem Bereich der Datenverarbeitung entnommen, nicht dem des hier maßgeblichen Finanzwesens.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 5 d. A.):

Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25.03.2002 wird aufgehoben und die angemeldete Wortmarke „**FINANCIAL WEBWORKS**“ antragsgemäß eingetragen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg.

Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen, da der Wortfolge für die beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt und ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Bei der Wortfolge „**FINANCIAL WEBWORKS**“ handelt es sich um eine - im englischen Sprachgebrauch – sinnvolle und üblich gebildete Aussage aus den Komponenten *financial*, „*web*“ und „*works*“.

Das Adjektiv „*financial*“ bedeutet - auch in der deutschen Sprache - nahe liegend „finanziell, pekuniär, finanztechnisch, fiskalisch“.

Das englische Wort „*Web*“ hat die allgemeinverständliche Bedeutung von „(Daten-)Netz“, „Netzwerk“ bzw. ist eine Abkürzung für das „WorldWideWeb“ (<http://de.wikipedia.org/wiki/Web>). Die angesprochenen Verkehrskreise messen diesem Begriff keine weitere Bedeutung mehr zu, sondern verstehen das Zeichen wie eine Top-Level-Domain, vergleichbar den ebenfalls im Internet verwendeten

Top-Level-Domains „.de“, „.com“, „.org“ etc. „Web“ als Synonym für „net“ beschreibt somit alles, was mit Datennetzen und dem Internet zu tun hat und ist insoweit auch zu einem Synonym für Netz bzw. Datennetz geworden („web = an interconnected system of things or people = network“: www.thefreedictionary.com/web). Die Verwendung des Wortes „WEB“ ist damit nichts anderes als ein ganz allgemeiner, allen Verkehrskreisen verständlicher Hinweis auf das Internet bzw. das EDV- „Netz“, der vielfach in Verbindung mit anderen Ausdrücken verwendet wird.

Die Verbindung des Wortes „web“ mit dem weiteren Begriff „works“ zum Substantiv „Webworks“ findet sich zwischenzeitlich häufig im Internet (bei der Suche in www.google.de unter dem Stichwort „webworks“ 50.200 Seiten) und steht lt. Definition der Fa. E... ganz allgemein als Synonym für „jegliche Internet-Technologien“ (www.expertsoft.ch/network/webworks). Die gleichnamige Software „WebWorks 2.0“ wird beschrieben als „a web-based platform for device inter-net-working“ und ist ein „Werkzeug“ zur Interaktion im Internet.

Nach ständiger Rechtsprechung ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit vom Gesamtbegriff auszugehen, worauf die Anmelderin zu Recht hinweist.

In seiner Entscheidung vom 16.09.2004 (EuGH Rs. C-329/02, Rn. 28 – SAT.2) hat der EuGH zum wiederholten Male klargestellt, dass bei einem aus mehreren Elementen zusammengesetzten Zeichen „eine eventuelle Unterscheidungskraft teilweise für jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile geprüft werden“ könne, dann „aber auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden, abhängen“ müsse. Der Umstand allein, dass jeder der Wortbestandteile für sich genommen *nicht* unterscheidungskräftig sei, schließe nämlich nicht aus, dass deren Kombination trotzdem unterscheidungskräftig sein könne. Dies ist hier allerdings nicht der Fall.

Maßgeblich ist vorliegend der Gesamteindruck des Begriffs **FINANCIAL WEBWORKS**. Die angesprochenen Abnehmer müssen aus dem *Gesamtbegriff* unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen herstellen können, ohne eine analysierende Betrachtung der

Einzelbestandteile vorzunehmen (*Fezer*, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 42; *Ingerl/Rohnke*, Kommentar zum MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 53; *Ströbele/Hacker*, Kommentar zum MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 125).

Insgesamt ist **FINANCIAL WEBWORKS** hier nichts anderes als der schlagwortartige, auf dem Dienstleistungssektor üblich gewordene Hinweis auf die Zurverfügungstellung des technischen Know-How für das Arbeiten im Internet in allen Finanzfragen.

2. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist 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 (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 – BONUS II).

Kann einem Zeichen jedoch für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK; BGH WRP 2001, 1082/1083 – marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 - LOOK, BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 – BONUS II).

Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-

chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187/190 Rn. 41 – Linde, Winward und Rado; EuGH GRUR 2004, 428/431 Rn. 50 – Waschmittelflasche).

Der Begriff „**FINANCIAL WEBWORKS**“ für das Sammeln, Bereitstellen und Übertragen von Informationen mittels Internet in Klasse 38 beinhaltet lediglich eine Sachangabe der Tätigkeit, die die Anmelderin durchführen will. Sie will Internetnutzern, die sich auf dem Aktien- bzw. ganz allgemein Finanzmarkt bewegen, das technologische Know-How zur Verfügung stellen, auf diesem Gebiet tätig zu werden.

Ebenso verhält es sich für die weiter beantragten Dienstleistungen der Klasse 36, „Finanzwesen“, „Immobilienwesen“, „Versicherungswesen“ und „Geldgeschäfte“. Im Dienstleistungskatalog besteht dabei eine so enge Verflechtung zwischen Versicherungswesen, Immobilienwesen und Finanzdienstleistung, dass ein Unterschied nicht gemacht werden kann. Die Internetrecherche hat ergeben, dass Anlagestrategien zur Vorsorge und Versicherung bzw. allgemein dem Investment, mit Informationen über Immobilien, Aktien, Zertifikate, Fonds, Renten, Rohstoffe usw. werben. Versicherungen bieten Finanzdienstleistungen an, Finanzdienstleister verkaufen Versicherungen. Anlageberater bieten Immobilien oder Aktien zur Anlage und Vermögenssicherung bzw. –vorsorge an. Für Immobilienkäufe ist ein gewisses Grundkapital (= „*stock*“), ggf. aus Aktien, erforderlich.

Im Grunde handelt es sich dabei um nichts anderes als ein Informationsportal, das Leistungen, Informationen und technische Hilfestellungen im Internet zu einem bestimmten Thema – hier konkret die Finanzen – anbietet. Im Zuge der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Online-Diensten bildet sich dabei sozusagen ein virtueller Ersatz für die herkömmlichen Waren- und Dienstleistungsstätten heraus (BPatG 29 W (pat) 176/02 – rheuma-world), die für den Verbraucher an Attraktivität verlieren, da er sozusagen ohne „Ladenschluß“ im Internet rund um die Uhr an die Dienstleistungen kommen will, die er nachsucht. Da derartige virtuelle Informations- und Vertriebsstätten in der Vorstellung des Verkehrs mit den dort angegebenen Informationen und Produkten eine Einheit bilden, erfasst

der Verkehr den beschreibenden Aussagegehalt nicht nur hinsichtlich der Dienstleistung in Klasse 38, sondern sämtlicher über das Portal angebotenen Waren und Dienstleistungen, hier insbesondere auf dem Finanzsektor bzgl. der angemeldeten Dienstleistungen Finanzwesen, Versicherungswesen, Immobilienwesen und Geldgeschäfte. Im Falle einer derartigen Wortverbindung bezeichnet das erste Element des Zeichens häufig nur den inhaltlichen Sachzusammenhang in gattungsmäßiger Weise, das zweite Element „webworks“ weist auf die „Vertriebsstätte im Internet“ hin, so dass für das Publikum die Annahme nahe liegt, hierbei handle es sich um den Hinweis auf ein „Geschäftslokal“ oder „Etablissement“, das grundsätzlich unter den Schutz des § 5 Abs. 2 S. 1 2. Alt. MarkenG fällt, aber weder auf die Firma als Träger der Lokalität subjektbezogen noch herstellerhinweisend für die darin angebotenen Waren und Dienstleistungen ist (*Fezer*, Markenrecht, 3. Aufl., § 5 Rn. 7; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rn. 28; *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rn. 41).

Diese Schlussfolgerungen werden getragen von den tatsächlichen Feststellungen des Senats. Die der Anmelderin übersandten Rechercheunterlagen haben aufgezeigt, dass „webworks“ in Zusammensetzungen häufig gattungsmäßig vorkommt und jeweils durch den ersten Begriff konkretisiert wird, wie z. B. bei ABC-Webworks, ferret webworks, Wanten Web Works, ePublishing-WebWorks, Quadralay WebWorks (www.google.de). Es kommt aber auch beschreibend in Alleinstellung vor z.B. bei der Internetagentur www.spacewizards.de und steht gleichrangig neben Begriffen wie „Referenzen, Preisgestaltung, Kontakt...“. Dort heißt es weiter: „**Webworks** Das Internet gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Kunden suchen Informationen und Waren im Netz 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr....“. Es gibt das Angebot eines WebWorks Publisher Trainings, Informationen über ein WebWorks Forum 2003 (<http://capstudio.de/index/material/vortraege/20030430.html>), und Einzelpersonen, die unter „Webworks“ ihre Referenzen als Webdesigner und Programmierer anbieten (www.der-held.com/home/index.html).

Insgesamt stellt das angemeldete Zeichen deshalb eine den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf den hier maßgeblichen Dienstleistungssektoren entsprechende, allgemeine – aber jeweils eindeutige – Sachangabe der elektronisch angebotenen Leistung dar, die lediglich offen lässt, welche Leistungsinhalte sich hinter dem so bezeichneten Dienstleistungsangebot im Einzelfall verbergen. Die Möglichkeit, dass sich dem Verbraucher aufgrund einer verallgemeinernden Aussage - hier: „financial“ - die im Einzelfall repräsentierten Inhalte nicht sofort erschließen, steht dem Verständnis als Sachangabe aber nicht entgegen (BGH GRUR 2002, 884 – B-2 alloy; BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt; BPatG 25 W (pat) 110/03 – beauty24.de). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weit gefächerten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Inhalte bzw. Eigenschaften zu umfassen, damit die positive Erwartungshaltung des Kunden gefördert wird (BPatG a.a.O.).

Das allgemein aufgeklärte Publikum im Sinne des europäischen Verbraucherleitbildes wird somit nur darauf hingewiesen, dass rund um die Uhr eine Fülle von „Hilfen“ zum Thema Finanzdienstleistung im Internet abrufbereit ist.

Bezüglich Klasse 41 gibt es Druckereierzeugnisse, die die o.g. Dienstleistungen zum Inhalt haben.

3. Das Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG liegt vor, wenn im Interesse der Mitbewerber der Monopolisierung des Zeichens entgegengetreten werden muß. Deshalb ist die Eintragung solcher Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen *dienen können*.

Dabei hat die Anmelderin ebenfalls zu Recht darauf hingewiesen, dass das Freihaltebedürfnis nur dann bejaht werden kann, wenn das Zeichen „ausschließlich“ aus beschreibenden Angaben besteht.

Aufgrund der gerade im E-Commerce und im E-Business bestehenden Bedeutung des Finanzdienstleistungsmarktes sowie der ständigen Wortschöpfungen kann das angemeldete Zeichen ohne weiteres zu einer Angabe über die Eigenschaften

aller Dienstleistungen, die über Internet auf dem Finanzmarkt vertrieben werden, dienen. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das einzutragende Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Sammeln, Bereitstellen und Übertragen von Informationen, insbesondere mittels Internet; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Datenträgern aller Art; Organisation und Durchführung von Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen“ noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird (EuGH, GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD; EuGH, GRUR 2003, 58 – Companyline).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI