



Bundespatentgericht

30 W (pat) 128/03

(AktENZEICHEN)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 70 148.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann, die Richterin Hartlieb und den Richter Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Februar 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren

"Computer; Laptops; Notebooks; Computerperipheriegeräte; Computertastaturen; Monitore; Modems; Scanner; Lesegeräte für die Datenverarbeitung; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Datenträger; Magnetdatenträger; optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte" und für die Dienstleistungen "Aufstellung, Einrichtung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Telekommunikation"

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist unter 301 70 148.2 angemeldet die Bezeichnung

Investment

für die Waren und Dienstleistungen

"Computer; Laptops; Notebooks; Computerperipheriegeräte; Computertastaturen; Monitore; Modems; Scanner; Lesegeräte für die Datenverarbeitung; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Datenträger; Magnetdatenträger; optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte; gespeicherte Computersoftware

Aufstellung, Einrichtung, Wartung und Reparatur von Computerhardware

Telekommunikation; datengestützte Übermittlung von Programmen und Informationen; Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Daten in Online-Diensten und im Internet."

Die Markestelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß der Prüferin die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, Investment sei aufgrund der in den letzten Jahren stark diskutierten Geldanlagethematik den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres bekannt und verständlich. Bei "Investment" handele es sich im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um einen gebräuchlichen Ausdruck der – ohne die beanspruchten Produkte unmittelbar zu beschreiben – vom Verkehr nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen und damit nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Er begründet diese insbesondere damit, daß nicht ersichtlich sei, warum gerade das – mehrdeutige - Anmeldezeichen – vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

1. Hinsichtlich der Waren "gespeicherte Computer-Software" sowie der Dienstleistungen "datengestützte Übermittlung von Programmen und Informationen; Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Daten in Online-Diensten und im Internet" liegt eine Freihaltungsbedürftige Sach- und Bestimmungsangabe (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) vor, die einer Eintragung des Anmeldezeichens für diese Waren und Dienstleistungen entgegensteht.

"Investment" steht im Deutschen für "Kapitalanlage, Investition" (Duden, Fremdwörterbuch, 6. Aufl; Duden-Oxford, Großwörterbuch Englisch, 1990). In dieser Bedeutung ist das Anmeldezeichen für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen beschreibend. Bezüglich der Waren "gespeicherte Computer-Software" kann damit eine spezielle Software für die Kapitalanlage bezeichnet werden. Hinsichtlich der Dienstleistungen "datengestützte Übermittlung von Informationen; Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Daten in Online-Diensten und im Internet" liegt ein beschreibender Bezug darin, daß diese eine Kapitalanlageberatung zum Gegenstand haben können und mit "Investment" daher ihre Thematik umrissen werden kann (vgl EuG MarkenR 2000, 445 – Investorworld).

Hinsichtlich der übrigen, im Beschlußtenor genannten Waren und Dienstleistungen läßt sich ein beschreibender Inhalt und damit ein Freihaltungsbedürfnis nicht feststellen. Allein der Umstand, daß diese Produkte üblicherweise gegen Geld angeboten werden, reicht nicht aus, sie zwanglos als "Investition" zu bezeichnen. In

diesem Sinn wird üblicherweise die Verwendung von Geld als Kapitalanlage, nicht hingegen jedes entgeltliche Austauschgeschäft angesehen.

2. Hinsichtlich der vorgenannten Waren fehlt dem Anmeldezeichen entgegen der Auffassung der Markenstelle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Zwar ist der Anwendungsfall des § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz auch für Zeichen eröffnet, denen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender, beschreibender Begriffsinhalt nicht zugeordnet werden kann. Dies kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl BGH GRUR 2003, 1051 – Cityservice) dann gegeben sein, wenn es sich um ein Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle darf diese Formulierung indes nicht als abschließende Definition der Unterscheidungskraft mißverstanden werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 70 mwNachw). Eine derartige Annahme hätte zur Folge, daß praktisch alle bekannten Begriffe ohne Rücksicht auf den Produktbezug wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückzuweisen wären und eine Markeneintragung im wesentlichen nur für sprachregelwidrig gebildete Zeichen und Phantasiebegriffe in Betracht käme. Die Formulierung des BGH darf deshalb nicht losgelöst von seiner übrigen Rechtsprechung gesehen werden. So bedarf es über die Bekanntheit des zu beurteilenden Zeichens hinaus eines besonderen Grundes dafür, ein Zeichen im Einzelfall für die konkret zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen nicht als herkunftsbezogenen Hinweis zu werten, obwohl es weder dem § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz unterfällt noch zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehört (Ströbele/Hacker aaO). Zu fordern wäre vorliegend zumindest eine gewisse nahegelegte Verbindung zu den Waren und Dienstleistungen, die unterschiedlichen Verständnismöglichkeiten

entgegensteht (BGH GRUR 2002, 816 – Bonus; BGH BIPMZ 1998, 248 – Today). Ein derartiger Bezug kann insbesondere bei mittelbar beschreibenden Angaben bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angenommen werden (Ströbele/Hacker aaO).

An diesen gesonderten Voraussetzungen fehlt es vorliegend.

Dr. Buchetmann

Hartlieb

Schramm

Hu