



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 65/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. März 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 49 709.6**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt am 8. Januar 2003 eingegangene Anmeldung der Gemeinschaftsmarke

### **CIF**

ist in die Anmeldung für eine nationale Marke gemäß Art. 108 VO (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke umgewandelt worden. Sie umfasst die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Computer-Software; elektronische Publikationen zugänglich und herunterladbar im Internet oder in anderen Datenbanken; keine der vorgenannten Waren in Bezug auf Haushaltsreinigung.

Klasse 16:

Gedruckte Publikationen; Zeitschriften; Werbematerialien; Papierwaren; keine der vorgenannten Waren in Bezug auf Haushaltsreinigung.

Klasse 36:

Dienstleistungen im Bereich des Finanzmanagements; Dienstleistungen im Investitions-, Fonds-, Portefeuille- und Wertpapiermanagement; Dienstleistungen des Risikokapitalmanagements; Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Wirtschafts- und Investitionsforschung und deren Analyse; Finanz-, Wirtschafts- und Investitionsberatung; Beratung und Unternehmensberatung für alle vorgenannten Dienstleistungen.

Durch Beschluss vom 11. April 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125d Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen. Darin hat sie ausgeführt, dass die Buchstabenfolge „CIF“ auf die Art, Beschaffenheit bzw. den Gegenstand der angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinweisen könne. Es handele sich um eine Abkürzung für verschiedene englischsprachige Begriffe. Die meisten Bedeutungen der Anmelde-  
marke dürften jedoch dem inländischen Verkehr nicht bekannt sein oder würden mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht in Verbindung gebracht werden. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 stelle die gegenständliche Bezeichnung jedoch einen Hinweis auf das „Common Intermediate Format“ dar, bei dem es sich um ein Format von Bilddateien handele. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die sich auf das Investitionsmanagement, die Wirtschafts- und Investitionsforschung, die Wirtschafts- und Investitionsberatung sowie auf die (Unternehmens-)Beratung bezögen, fasse der Verkehr die Anmelde-  
marke als Abkürzung für „Cost, Insurance, Freight“ auf. Mit dieser im internationalen Handel bedeutsamen und gebräuchlichen Kurzformel werde die Art und Weise der Verteilung der Versicherungs-, Verlade- und Frachtkosten und damit der Wert einer Handelsware kenntlich gemacht. Darüber hinaus könne „CIF“ auch „Corporate Income Fund“ bedeuten und damit als eine sämtliche Dienstleistungen beschreibende Anlageform verstanden werden. Bezüglich der Waren der Klasse 16 werde der Verkehr abhängig von den Vorkenntnissen und der Branche der angemeldeten Marke jeweils eine der eben genannten beschreibenden Bedeutungen beimessen. Demzufolge unterläge die Bezeichnung einem Freihaltungsbedürfnis, so dass es auf die Frage des Fehlens der Unterscheidungskraft nicht mehr ankomme.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 11. April 2005 aufzuheben, ansonsten ihn auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung hilfsweise be-

schränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin trägt zur Begründung vor, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die angemeldete Bezeichnung „CIF“ abhängig von den jeweiligen Waren und Dienstleistungen klar und unmissverständlich als Abkürzung für „Common Intermediate Format“, für „Cost, Insurance, Freight“ oder für „Corporate Income Fund“ und damit als unmittelbar beschreibende Angabe verstanden werde. Der Anmeldemarke könne ein eindeutiger Begriffsinhalt nicht zugeordnet werden. Vielmehr verfüge sie über eine Vielzahl von möglichen Bedeutungen und beschreibe gerade nicht unmittelbar die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zudem seien weitere, noch nicht bekannte und nicht beschreibende Begriffsinhalte denkbar. Gerade in Deutschland kämen, wie die Google-Recherchen zeigen würden, dem Kürzel vielfältige Bedeutungen zu. Ein Großteil davon beschreibe jedoch - wie die Markenstelle selbst ausgeführt habe - nicht Merkmale der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, so dass kein Freihaltungsbedürfnis bestehe. Die unterschiedliche beschreibende Interpretation eines Zeichens abhängig von Vorkenntnissen und Branche führe beispielsweise dazu, dass für Druckereierzeugnisse und Papierwaren lediglich Phantasiebezeichnungen als Marken geschützt werden könnten. Auch sei die Anmeldemarke unterscheidungskräftig, da die relevanten Verkehrskreise aufgrund der zahlreichen Firmennamen daran gewöhnt seien, Abkürzungen bzw. Buchstabenkombinationen als Herkunftshinweis aufzufassen. Zudem sei auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen, dass die Bezeichnung „CIF“ keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt besitze. Schließlich führe die Argumentation der Markenstelle faktisch zu einer generellen Eintragungsunfähigkeit von Kennzeichnungen, die aus drei Buchstaben bestünden. Es ließen sich in Google immer Seiten finden, auf denen solche Zeichen als Abkürzung für beschreibende Angaben verwendet würden.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis hilfsweise wie folgt beschränkt:

Computer-Software; elektronische Publikationen zugänglich und herunterladbar im Internet oder in anderen Datenbanken; keine der vorgenannten Waren in Bezug auf Haushaltsreinigung und nicht im Zusammenhang mit Bild- und Videoformaten.

Gedruckte Publikationen; Zeitschriften; Werbematerialien; Papierwaren; keine der vorgenannten Waren in Bezug auf Haushaltsreinigung und keine der vorgenannten Waren für Lieferbedingungen im internationalen Transport und nicht für die Berechnung von Import-Preisen im Handel und das Gebiet der Corporate Income Funds.

Dienstleistungen im Bereich des Finanzmanagements; Dienstleistungen im Investitions-, Fonds-, Portefeuille- und Wertpapiermanagement; Dienstleistungen des Risikokapitalmanagements; Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Wirtschafts- und Investitionsforschung und deren Analyse; Finanz-, Wirtschafts- und Investitionsberatung; Beratung und Unternehmensberatung für alle vorgenannten Dienstleistungen; keine der vorgenannten Dienstleistungen für Lieferbedingungen im internationalen Transport und nicht für die Berechnung von Import-Preisen im Handel und das Gebiet der Corporate Income Funds.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Der Eintragung der Marke steht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

a) Die Buchstabenkombination „CIF“ wird unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung als Abkürzung für die unterschiedlichsten Wortfolgen verwendet. So ist sie u. a. als Bezeichnung eines Katalogdatenformats („Catalog Interchange Format“) oder einer Anlageform („Corporate Income Fund“), aber beispielsweise auch als internationaler Airport-Code für China („Chifeng“) nachweisbar (vgl. [www.abkuerzungen.de](http://www.abkuerzungen.de) unter „<http://www.abkuerzungen.de/result.php?abbreviation=CIF&language=de&style=stand...>“). Daneben lassen sich noch vielfältige weitere Bedeutungen finden. So wird „CIF“ als spezifischer Fachbegriff im wissenschaftlichen Bereich (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/CIF>“), als Kürzel für „Conseil international des femmes“ (vgl. Wortschatz Universität Leipzig unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“) oder als Firmenkennzeichen bzw. Produktname verwendet (vgl. Google-Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=CIF&btnG=Google-Suche&meta=cr%3Dcou...>“).

Nach den Ermittlungen des Senats wird unter „CIF“ vor allem eine aus dem Englischen stammende Rechtsklausel („Cost, Insurance, Freight“) verstanden (vgl. LEO-Wörterbuch unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHd...>“). In diesem Sinne lässt sich die Anmeldemarke auch lexikalisch in der deutschen Sprache nachweisen (vgl. Duden, Rechtschrei-

bung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 192). Mit ihr wird entsprechend den Ausführungen der Markenstelle zum Ausdruck gebracht, dass der Verkäufer die Kosten für Verladung, Versicherung und Fracht zu tragen hat (vgl. u. a. QM-Lexikon unter „<http://www.quality.de/lexikon/cif.htm>“).

Daneben wird die Anmeldemarke häufig als Abkürzung für „Common Intermediate Format“ eingesetzt, womit ein bestimmtes Bildformat bezeichnet wird, das besonders im Rahmen von Videotelefon bzw. -konferenzen zum Einsatz kommt (vgl. ITWissen unter „[http://www.itwissen.info/definition/lexikon///\\_cifcif\\_cifcommon%20intermediate%20...](http://www.itwissen.info/definition/lexikon///_cifcif_cifcommon%20intermediate%20...)“ und @t-mix unter „<http://www.at-mix.de/cif.htm>“).

b) Trotz der von der Beschwerdeführerin zutreffend angesprochenen Mehrdeutigkeit der Buchstabenfolge „CIF“ ist sie dennoch als unmittelbar beschreibende und freihaltungsbedürftige Angabe anzusehen. Eine solche liegt bereits dann vor, wenn sie jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, unabhängig davon, ob ihr noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können. Dass eine Marke neben der beschreibenden Aussage noch andere Bedeutungen aufweisen und insoweit mehrdeutig sein kann, beseitigt für sich gesehen nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnrn. 195 und 197).

Mit der Bezeichnung „CIF“ wird einmal zum Ausdruck gebracht, dass die angemeldete „Computer-Software“ der Bearbeitung bzw. Übertragung von Bildern im „Common Intermediate Format“ oder der Erstellung von Produktkatalogen im „Catalog Interchange Format“ dient. Die weiterhin beanspruchten elektronischen Publikationen können Bilder oder Kataloge in diesen Formaten umfassen. Insofern stellt die Anmeldemarke bezüglich der Waren der Klasse 9 eine Bestimmungs- und Inhaltsangabe dar.

Des Weiteren ist es möglich, dass die gedruckten Publikationen, Zeitschriften, Werbematerialien und Papierwaren Informationen beispielsweise zum „Common Intermediate Format“, zum „Catalog Interchange Format“, zu einem „Corporate Income Fund“ oder zur „Cost, Insurance, Freight“-Klausel enthalten. Folglich weist die angemeldete Marke auf den Gegenstand dieser Medien hin.

Schließlich lässt sich der Abkürzung „CIF“ im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen die Aussage entnehmen, dass sie sich mit einem „Corporate Income Fund“ beschäftigen. Es handelt sich hierbei um einen Investmentfonds mit einem festen Bestand an hochwertigen Wertpapieren, der die Kapitalerträge meist monatlich auszahlt (vgl. Answers.com unter „<http://www.answers.com/topic/corporate-income-fund-cif>“). Das Finanz-, Investitions-, Fonds-, Portefeuille-, Wertpapier- und Risikokapitalmanagement, die Finanz-, Wirtschafts-, Investitionsforschung und -analyse sowie die Finanz-, Wirtschafts- und Investitionsberatung als auch die weiteren damit im Zusammenhang stehenden Arten von Beratungsdienstleistungen können „Corporate Income Funds“ zum Gegenstand haben. Es handelt sich hierbei um Tätigkeiten aus dem Bereich des Finanzwesens, das gerade auch Investmentfonds umfasst.

c) An dem gegenständlichen Zeichen besteht darüber hinaus ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber der Beschwerdeführerin. Es ist davon auszugehen, dass der beschreibende Sinngehalt der Anmeldemarke zumindest den einschlägigen Fachkreisen sowie den am Im- und Export Beteiligten bekannt ist. Mit ihr werden zwar sehr spezifische englische Ausdrücke abgekürzt. Doch reicht es bei fremdsprachigen Markenwörtern, deren beschreibende Bedeutung vom inländischen Durchschnittsverbraucher nicht ohne weiteres erkannt wird, aus, dass eine beschreibende Verwendung des ausländischen Ausdrucks im Geltungsbereich des MarkenG ernsthaft in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 254). Dies ist vorliegend der Fall. Bei Englisch handelt es sich um eine Weltsprache, die gerade auch im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen internationale Bedeutung hat. So wird beispielsweise die Be-

zeichnung „Corporate Income Fund“ weltweit häufig im Bereich des Finanzwesens verwendet (vgl. Google-Trefferliste unter „<http://google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Corporate+Income+Fun...>“). Die besonderen Bedeutungen der Anmeldemarke im Verkehr, die gerade im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehen, sprechen gegen eine Monopolisierung zugunsten der Beschwerdeführerin.

2. Die hilfsweise geltend gemachte Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet ebenfalls nicht die Schutzfähigkeit des Kürzels „CIF“. Zum einen geht der Zusatz „und nicht im Zusammenhang mit Bild- und Videoformaten“ im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 nicht weit genug, da Inhalt von Computer-Software und elektronischen Publikationen auch „Corporate Income Funds“ sein können. Umgekehrt verbleibt trotz der Konkretisierung „und keine der vorgenannten Waren für Lieferbedingungen im internationalen Transport und nicht für die Berechnung von Import-Preisen im Handel und das Gebiet der Corporate Income Funds“ hinsichtlich der Waren der Klasse 16 die Möglichkeit, dass Thema der Publikationen, der Zeitschriften, der Werbematerialien und der Papierwaren das „Common Intermediate Format“ ist.

Zum anderen sieht der Senat die von der Beschwerdeführerin hilfsweise eingefügten Ausnahmevermerke als unbehelflich an, da der waren- und dienstleistungsmäßige Schutzgegenstand der ursprünglich angemeldeten Marke durch sie keine wirtschaftlich nachvollziehbare und damit rechtlich relevante Reduzierung erfährt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 207). Wird die Eintragung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen beantragt, so ist es nicht zulässig, dass die Marke nur insoweit eingetragen wird, als die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen. Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen, da Dritte im Allgemeinen nicht darüber informiert sind, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen. Folg-

lich könnten sie darauf verzichten, das Zeichen als Sachhinweis auf gerade dieses Merkmal ihrer eigenen Produkte zu verwenden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 114 und 115) - Postkantoor). Vorliegend dienen die Beschränkungen nur dazu, einen beschreibenden Sinngehalt der Anmeldemarke auszuschließen. Sie sind jedoch wirtschaftlich nicht begründbar, da sämtliche Waren und Dienstleistungen typischerweise gerade die ausgeschlossenen Eigenschaften aufweisen können und somit von der Natur der Sache her ein Zusammenhang besteht.

3. Ob dem gegenständlichen Zeichen darüber hinaus die notwendige Unterscheidungskraft fehlt und es somit auch dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt, kann folglich dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften