



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 110/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 29 674.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2006 und vom 23. Juli 2007 aufgehoben, soweit darin die Anmeldung zurückgewiesen bzw. die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt worden ist.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

IPAY

ist am 17. August 2001 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zur Eintragung für folgende verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Inkasso für Dritte und Geschäftsführung;

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugriffs auf eine Datenbank mit Abrechnungs- und Inkassoinformationen in einem weltweiten Computernetz;

Klasse 42:

Beratung in Bezug auf Computer und Computernetze.

Nach Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenmeldung ist der Antrag auf Umwandlung in eine nationale Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. Mai 2005 eingegangen.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Markenmeldung wegen fehlender Schutzfähigkeit teilweise zurückgewiesen, und zwar für alle Dienstleistungen außer "Abrechnung für Dritte".

Soweit die Anmeldung zurückgewiesen werde, fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Mit Ausnahme der "Abrechnung für Dritte" weise sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen einen so stark im Vordergrund stehenden Sinngehalt auf, dass der Gedanke an einen betrieblichen Herkunftshinweis fernliegend sei. Sie bestehe aus den Bestandteilen "I" und "PAY". Der Buchstabe "I" sei eine gängige und vielfach verwendete Abkürzung für "Internet" - z. B. "IRC" für "Internet Relay Chat" oder "IP-Nummer" für "Internet-Protokoll-Nummer" - und werde mit nachfolgenden Wörtern verbunden. "PAY" bedeute "Bezahlung, Entlohnung" bzw. "(be)zahlen". Zwar sei die Gesamtbezeichnung lexikalisch nicht nachweisbar. Es könne aber davon ausgegangen werden, dass der Verkehr sie als "I-PAY" lesen werden, da ihm das Wort "PAY" so bekannt sei und ins Auge falle, dass es zu einer Aufspaltung des Markenwortes in die Wortbestandteile "I" und "PAY" komme. Ausgehend davon werde der Verkehr die angemeldete Bezeichnung im Sinne von "Internet-Bezahlung" verstehen. Damit stelle die angemeldete Marke in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen eine klar verständliche und beschreibende Sachangabe auf.

Gegen die Teilzurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden war.

Der Verkehr entnehme dem Kunstwort "IPAY" keinen im Vordergrund stehenden Bedeutungsgehalt. "PAY" könne zwar mit "bezahlen" oder "Bezahlung" übersetzt werden. Allerdings vermittele der vorangestellte Buchstabe "I" im Rahmen des Gesamtzeichens keinerlei eindeutigen und sofort erkennbaren Sinngehalt. Die Bedeutung "Internet" bei den Akronymen "IRC" oder "IP-Nummer" sei nur ersichtlich aufgrund der Zusammensetzung von zwei bzw. drei Buchstaben. Ein einzelnes "I" in der Gesamtbezeichnung "IPAY" würde vom Verkehr nicht als Abkürzung, insbesondere nicht im Sinne von "Internet" verstanden werden. Der Verkehr nehme die angemeldete Marke als einheitliches Zeichen wahr und unterziehe sie keiner analysierenden, zergliedernden Betrachtungsweise. Die Tatsache, dass der Verkehr einen vorangestellten Buchstaben "I" nicht als beschreibende Angabe im Sinne von "Internet" verstehe, werde auch durch die äußerst umfangreichen Eintragungen entsprechender Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt dokumentiert. Außerdem sei die angemeldete Marke auch in den USA für identische Dienstleistungen eingetragen worden. Bei "IPAY" handele sich um ein mehrdeutiges, interpretationsbedürftiges Zeichen, da für den Verkehr offen sei, wofür das "I" stehen solle. Kein möglicher Begriffsinhalt dränge sich unmittelbar auf, wie z. B. international, instant, immediate, ideal. Zudem sei die angemeldete Marke selbst bei einer Interpretation als "Internet-Payment" für die beanspruchten Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle steht nach Auffassung des Senats weder ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das

Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben können, von allen frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für eine Person oder ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) "Chiemsee"; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) "DOUBLEMINT"; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) "Postkantoor"; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 176 m. w. N.).

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist nach der Erkenntnis des Senats vorliegend ein Eintragshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Von den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen können Fachkreise, aber auch die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen sein.

Die angemeldete Bezeichnung "IPAY" ist lexikalisch nicht nachweisbar. Bei einer Internetrecherche konnte die Bezeichnung zwar häufig gefunden werden, wobei sie - soweit ersichtlich nur ein einziges Mal - im Sinne von "Internet Payment" bzw. "Internet-Zahlung" verwendet wird. Im Übrigen wird die Bezeichnung häufig in einem kennzeichnenden Sinne verwendet, wobei insbesondere auch die Schreibweise mit kleinem Anfangsbuchstaben "iPay" "i-Pay" oder "i.Pay" zu finden ist. Bei der entsprechenden Recherche erscheinen zudem zahlreiche Treffer, bei denen "I pay" i. S. v. "ich zahle" verwendet wird. Außerdem gibt es zahlreiche Treffer, bei denen "ipay" als Synonym für das Online-Verkaufsforum "ebay" verwendet wird.

Der Verkehr hat nach Auffassung des Senats zunächst keinen Anlass, die angemeldete Bezeichnung in die Bestandteile "I" und "PAY" zu zerlegen und dann nach möglichen Bedeutungen für die isolierten Bestandteile zu suchen. Bei den von der Markenstelle genannten Beispielen einer Verwendung des Buchstabens "I" als Abkürzung für "Internet" (IP für Internetprotokoll, IRC für Internet Relay Chat) wird das "I" innerhalb einer aus mehreren (Einzel-)Buchstaben bestehenden Abkürzung benutzt, was mit der vorliegenden Fallgestaltung einer Verwendung eines Buchstaben innerhalb einer geschlossenen Gesamtbezeichnung bzw. im Zusammenhang mit einem vollständigen Wort nicht vergleichbar ist. Der Verkehr hat keinen Anlass, bei der angemeldeten Bezeichnung den Anfangsbuchstaben zu isolieren und im Sinne einer Abkürzung zu interpretieren und die nachfolgenden drei Buchstaben als Wort "pay" für "Zahlung" bzw. "Bezahlung" zu lesen. Es ist in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass der Verkehr Kennzeichen regelmäßig in der Gesamtform aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und erfahrungsgemäß wenig geneigt ist, sie begrifflich näher zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 196 mit zahlreichen Nachweisen).

Es mag sein, dass eine solche Aufspaltung der angemeldeten Bezeichnung bei Waren oder Dienstleistungen, die mit den Bezahlssystemen über das Internet zu tun haben, nicht fernliegend ist. Gleichwohl ist auch in diesen Fällen eine entsprechende Lesart nicht naheliegend oder gar zwingend, zumal im Zusammenhang mit dem Internet und entsprechenden Vorgängen über das Internet die Verwendung des Buchstaben "E" für "electronic" üblich geworden ist. So hat sich für den Handel über das Internet der Begriff "E-Commerce" eingebürgert. Entsprechendes gilt z. B. für Begriffe wie "E-Business", "E-Government" oder "E-Administration". Für Zahlungen über das Internet existiert zudem bereits der Begriff "E-Payment" (vgl. z. B. http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_392_e-payment_zur_zahlungsabwicklung.html; vgl. auch Frankfurter Rundschau vom 18. Mai 2009, Seite 14 "Lange wollten die Fußballfans im Stadion von E-Payment nichts wissen, mittlerweile nutzen sie den Service rege"). Außerdem werden entsprechende Wortverbindungen mit dem Buchstaben "i" als Anfangsbuchstaben in großem Umfang kennzeichnend verwendet, z. B. von der Firma Apple für zahlreiche ihrer Produkte "iPhone", "iTunes", "iPhoto" usw., was ebenfalls gegen ein rein beschreibendes Verständnis bei "IPAY" im Sinne von "Internet-Payment" spricht. Schließlich steht der Buchstabe "I" als Abkürzung für eine Vielzahl von Begriffen (z. B. Ident, Information, Integrated, International, Internet oder Indicator). Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung - wenn überhaupt - eher im Sinne von "Ich zahle" interpretieren. Auch in diesem Sinne eignet sich die angemeldete Bezeichnung allerdings nicht zu einer sinnvollen Dienstleistungsbeschreibung, weil auch bei der Dienstleistung "Inkasso für Dritte", bei der beschreibendes Verständnis insoweit am ehesten naheliegen würde, die Dienstleistung nicht in der Zahlung, sondern in der Einziehung einer offenen Forderung besteht bzw. jedenfalls die Zahlung nicht durch den Erbringer der Dienstleistung selbst erfolgt.

Nach Auffassung des Senats bleiben bei der angemeldeten Bezeichnung auch unter angemessener Berücksichtigung des gegebenen Dienstleistungs-

zusammenhangs zu viele Interpretationsmöglichkeiten offen, von denen keine naheliegend oder gar zwingend wäre, so dass ein großes Maß an begrifflicher Unbestimmtheit verbleibt. Dies führt dazu, dass die angemeldete Bezeichnung nicht mehr geeignet erscheint, die beanspruchten Dienstleistungen hinreichend konkret im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beschreiben.

2. Der angemeldeten Bezeichnung kann auch die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden. Diese fehlt einer Marke insbesondere dann, wenn ihr für die fraglichen Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen zum Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht bei der angemeldeten Bezeichnung eine solche hinreichend konkrete beschreibende Bedeutung gerade nicht im Vordergrund.

Bender

Kätker

Knoll

Hu