



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 70/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 75 222.7**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Viereck und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2006 und vom 26. Juli 2007 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung bezüglich der Ware „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist

GeldAbo

- nach Einschränkung im Erinnerungsverfahren - für die Waren und Dienstleistungen

„Mit Programmen und sonstigen Inhalten bespielte Datenträger (Medien), insbesondere Audio-, Video- und Softwareprogramme; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Druckerzeugnisse (ausgenommen im Zusammenhang mit Geldgeschäften und Finanzinformationen); Verkaufsförderung für Dritte; Vermittlung von Warenverkäufen für Dritte, auch im Rahmen von

E-Commerce; Vermittlung von Dienstleistungen für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce, Werbung für Dritte, auch im Internet; Vermittlung von Handels- und Dienstleistungskontakten, auch über das Internet; Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken; Bereitstellen von Informationen im Internet; Onlinedienstleistungen, nämlich Sammeln und Liefern von Daten, Informationen, Bildern oder Nachrichten aller Art in Ton, Schrift und Bild; (vorbezeichnete Dienstleistungen ausgenommen im Zusammenhang mit Geldgeschäften und Finanzinformationen)“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung „GeldAbo“ gebe hinsichtlich sämtlicher angemeldeten Waren und Dienstleistungen einen thematischen Sachhinweis bzw. beschreibe deren konkreten Gegenstand. Es handle sich um eine sprachübliche Zusammensetzung aus zwei Wörtern des deutschen Grundwortschatzes; die Wortverbindung sei nicht ungewöhnlich, vielmehr präzisiere das Bestimmungswort „Geld“ - wie in vergleichbaren Zusammensetzungen wie z. B. „Bildungsabo, Jugendabo, Wetterabo, Klageabo, Scheckabo, Kunstabo ...“ den inhaltlich-thematischen Schwerpunkt der verfahrensgegenständlichen medien- und informationsspezifischen Waren und Dienstleistungen näher. Zur Argumentation der Anmelderin, die Wortverbindung enthalte eine unklare, verschwommene und sogar widersprüchliche Gesamtaussage, da Geld nicht mittels eines Abo bezogen werden könne, hat die Erinnerungsprüferin ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise würden „GeldAbo“ ohne weiteres beschreibend dahingehend verstehen, dass ebenso wie z. B. bei dem Begriff „Wetterabo“ Informationen zum Thema Geld - bzw. besonders wertvolle Informationen („so gut wie Geld“) per Abonnement bezogen werden können. Der einschränkende Vermerk der Anmelderin „(ausgenommen im Zusammenhang mit Geldgeschäften und Finanz-

informationen)“ sei gegenständlich nicht fassbar und könne den waren- bzw. dienstleistungsmäßigen Schutzzumfang nicht einschränken.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Auf den Hinweis des Senats mit entsprechendem Beleg zur Verständnismöglichkeit der angemeldeten Bezeichnung im Sinne von „Information zum Thema Geld“ als auch im Sinne von „geldwerte Information“ hat die Anmelderin zur Beschwerdebegründung ausgeführt, „GeldAbo“ sei eine interpretationsbedürftige Bezeichnung. Aber selbst bei einem Verständnis im obengenannten Sinne sei „GeldAbo“ nach der Beschränkung keine unmittelbar beschreibende Angabe mehr, da Finanzdienstleistungen und Online- oder Printmedien im Zusammenhang mit Geldgeschäften oder Finanzinformationen nicht mehr beansprucht würden. Die verbleibenden Dienstleistungen und Waren seien dagegen im Wesentlichen technisch und nicht inhaltsbezogen.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. März 2006 und vom 26. Juli 2007 aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der Ware „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ die absoluten Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen. Im übrigen ist die Beschwerde unbegründet,

da die angemeldete Marke hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, weil ihr für diese angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. 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. BGH MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches 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 (vgl. BGH a. a. O. - City Service). So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder

Wortfolgen anzunehmen, bei denen - ohne eine warenbeschreibende Sachangabe zu sein - ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich - über eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Bei Marken, denen kein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann, hängt die Beurteilung der Frage, ob sie gleichwohl vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, auch davon ab, ob und inwieweit eine Monopolisierung den schutzwürdigen Interessen der Allgemeinheit widerspricht. Die für die Feststellung der Unterscheidungskraft maßgebliche Verkehrsauffassung ist nämlich nicht als solche, sondern im Hinblick auf die berechtigten Belange des freien Wettbewerbs zu bewerten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 27) SAT.2; GRUR Int. 2005, 1012, 1016 (Nr. 60) BioID; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 41, 111 m. w. N.).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

Nach diesen Grundsätzen erfüllt die angemeldete Wortmarke selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der Beschreibung der oben genannten beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch), und zwar auch in der von der Anmelderin beschränkten Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

2. Die angemeldete Marke setzt sich aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache zusammen, die im inländischen Verkehr von jedermann in ihrer Bedeutung („Abo“ ist die gängige Kurzform für „Abonnement“, d. h. „für eine längere Zeit vereinbarter und deshalb meist verbilligter Bezug von Zeitungen, Zeitschriften, Eintrittskarten, Mittagessen o. Ä.“; „Geld“ ist ein Ausdruck für ein „vom Staat geprägtes oder auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel“ - vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 CD-ROM) verstanden werden.

Mit eingehender und rechtlich zutreffender Begründung unter Berücksichtigung der von der Anmelderin vorgebrachten Argumente, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen im vollem Umfang anschließt, hat die Markenstelle festgestellt, dass der Verkehr der angemeldeten Bezeichnung „GeldAbo“ in Bezug auf die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen den sachbezogenen Aussagegehalt entnehmen wird, dass diese sich werbemäßig inhaltlich oder thematisch mit Geld beschäftigen, bzw. den Geld- und Börsenbereich zum Gegenstand haben (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 240/00 - MONEY! - in PAVIS PROMA - CD-ROM). Der Verkehr, der, wie die Markenstelle und auch der Senat festgestellt hat, an zahlreiche mit den Worten „Geld“ und „Abo“ gebildete waren- und dienstleistungsbezogene Sachangaben gewöhnt ist (z. B. Wetterabo, Börsenabo), wird darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, sondern lediglich eine bloße Sachbezeichnung. Dieser inhalts- und themenbezogene Sachaussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung erschließt sich dem Verkehr auch sofort und ohne analysierende Zwischenschritte.

Der Annahme einer allgemein werblichen Anpreisung steht nicht entgegen, dass „GeldAbo“ keine konkrete Aussage darüber enthält, wie im Einzelnen die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen beschaffen sind. So genügt es für die Unterscheidungskraft des Wortzeichens nicht schon, dass es seinem semantischen Gehalt nach keine Informationen über die Art der bezeichneten Waren enthält. Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann nämlich bereits festgestellt

werden, wenn der semantische Gehalt des Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde, oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (vgl. EuG MarkenR 2003, 314 - Best Buy).

Das Schutzhindernis einer beschreibenden nicht unterscheidungskräftigen Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird dabei ferner nicht durch die von der Anmelderin im Erinnerungsverfahren vorgenommene Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ausgeräumt, durch die von den angemeldeten Waren und Dienstleistungen jeweils solche ausgenommen sind, die im Zusammenhang mit Geldgeschäften und Finanzinformationen stehen. Diese enthält nämlich keine gegenständliche Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, sondern nimmt die unter die beanspruchten Oberbegriffe fallenden Waren und Dienstleistungen nur insoweit vom Schutzzumfang der Marke aus, soweit sie ein bestimmtes Merkmal aufweisen, nämlich soweit sie inhaltlich oder thematisch bzw ihrer Zweckbestimmung nach im Zusammenhang mit Geldgeschäften und Finanzinformationen stehen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es aber nicht zulässig, eine für bestimmte Waren und Dienstleistungen beantragte Marke nur insoweit einzutragen, als die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen. Dies würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte - insbesondere Konkurrenten - wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, 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, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 110 f. (Nr. 114 - 117) - KPN/Postkantoor).



Es kann daher im Weiteren dahingestellt bleiben, ob infolge der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses möglicherweise - auch - das absolute Schutzhindernis einer täuschenden Marke i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründet worden ist, weil die durch die Bezeichnung „GeldAbo“ beim Verkehr hervorgerufene Vorstellung einer Inhalts- bzw. Themenangabe nicht (mehr) der tatsächlichen Beschaffenheit oder Bestimmung der angemeldeten Produkte und Dienstleistungen entsprechen kann.

Weist das Zeichen in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bereits keine Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, bedarf es keiner abschließenden Entscheidung darüber, ob die angemeldete Bezeichnung insoweit auch eine beschreibende und Freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

Die Beschwerde ist daher insoweit zurückzuweisen.

3. Für die von der Anmelderin beanspruchte im Tenor genannte Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ kann der angemeldeten Marke dagegen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den obengenannten Waren handelt es sich bei Papier und Pappe um Werkstoffe als Ausgangsprodukte für beispielsweise Druckereierzeugnisse. Es ist jedoch nicht bekannt, dass Papier und Pappe für Informationen zum Thema Geld eine besondere Beschaffenheit aufweisen, da Papier und Pappe grundsätzlich unabhängig vom Inhalt der jeweiligen Druckereierzeugnisse Einsatz finden. So ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass „GeldAbo“ eine Sachangabe hinsichtlich der Eigenschaften oder der Verwendung dieser Waren bzw. daraus gefertigter Waren sein kann. Es kann daher nicht festgestellt werden, dass dem Zeichen die Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfasste Ware eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unter-

nehmen aufgefasst zu werden; „GeldAbo“ fehlt insoweit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf diese Ware auch kein Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; denn es ist aus obengenannten Gründen nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe über Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müsste.

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

Dr. Vogel von Falckenstein

Viereck

Hartlieb

CI