



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 106/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 001 393.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe am 27. April 2010

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 9. Januar 2008 hat die Anmelderin die Wortmarke 30 2008 001 393

XtraCheck

für das nachfolgende Verzeichnis von Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 35:

Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Dateiverwaltung mittels Computer; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten) und Rechnungsausdrucken für Dritte, insbesondere für die Inanspruchnahme von Abonnements für Telekommunikationsdienste und Internetportale; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Nachforschung in Computerdateien, auch für Dritte; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte, Adressen zu Werbezwecken, Handelsgeschäften für Dritte (auch im Rahmen von e-commerce) und Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Werbung, auch im Internet für Dritte; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken

Klasse 36:

Elektronische Abwicklung von Geldgeschäften mit Kreditkarten oder Debitkarten mittels verifizierter elektronischer Bezahlung, verifizierter mobiler Payment-Systeme und virtueller Kontoführung (auch für Dritte); Betrieb eines Abrechnungssystems (Billing-Systems), auch für Dritte; Einziehen von Außenständen (Inkassogeschäfte), auch für Dritte; Finanzwesen, Geldgeschäfte, Kapitaltransfer (elektronisch), jeweils auch für Dritte

Klasse 38:

Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen und Informationen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; E-Mail-Dienste; Kommunikationsdienste mittels Telefon; Mobiltelefondienste; Telekommunikation, auch mittels Plattformen und Portalen im Internet; Übermittlung von Nachrichten; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken, insbesondere die verifizierte Zugangskontrolle zu elektronischen Medien im Internet und Telekommunikationszugängen; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)

Klasse 42:

Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung von Internetseiten; Ausgabe, Verwaltung und Überprüfung von digitalen Signaturen; Benutzer- und Rechteverwaltung in Computernetzwerken; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Design und Erstellung von Internetseiten; Design von Computersoftware, insbesondere für den elektronischen Zahlungsverkehr und der Altersverifikation/ Personenidentifikation, jeweils im Internet oder mittels Mobiltelefon oder sonstigen

mobilen Endgeräten; Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle (Trust-Center), nämlich Ausgabe und Verwaltung von digitalen Schlüsseln und/oder digitalen Unterschriften; elektronische Datensicherung und -speicherung; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen, insbesondere Betrieb eines Jugendschutzsystems im Internet; Zertifizierungen

Klasse 45:

Persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Nachforschungen über Personen, nämlich Dienstleistungen der Altersverifikation und Personenidentifikation.

Mit Beschluss vom 7. August 2008 (Bl. 15 VA) hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die Markenmeldung wegen fehlender Schutzfähigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie auf den Beanstandungsbescheid vom 2. Juni 2008 (Bl. 11 VA) Bezug genommen, in dem ausgeführt wird, dass die Kurzform „Xtra“ eine werbeübliche Abwandlung des Wortes „extra“ sei und das englische Wort „Check“ eine Kontrolle, eine Prüfung oder einen Test bezeichne. Die begehrte Wortkombination sei daher lediglich ein beschreibender Hinweis, der besage, dass die beantragten Dienstleistungen einer besonderen (über das Übliche hinausgehenden) Prüfung unterlägen, hierfür bestimmt seien, bzw. damit in unmittelbarem Sachzusammenhang stehen würden. Der Marke fehle darüber hinaus jegliche Unterscheidungskraft, weil sie sich nicht zur Unterscheidung von Dienstleistungen eigne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss des DPMA aufzuheben und die Marke für die beantragten Dienstleistungen einzutragen.

Die Anmelderin hat die eingelegte Beschwerde nicht begründet.

Mit Schreiben vom 17. Februar 2010 hat der Senat die Anmelderin unter Vorlage von Belegen aus dem Internet auf das Vorliegen von Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG hingewiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

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.

a Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die

auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG (MarkenRL) zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es gibt nämlich insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 222 m. w. N.).

b) Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel). Die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 42 und 45 richten sich im vorliegenden Fall neben dem Geschäftsverkehr überwiegend auch an allgemeine und breite Verbraucherkreise, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen ist (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Die Dienstleistungen der Klasse 35, die in Zusammenhang mit Werbedienstleistungen stehen (Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Publikation von Druckerzeugnissen für Werbezwecke; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Adressen zu Werbezwecken; Werbung für Dritte) sowie „verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen“ werden allerdings ausschließlich von gewerblichen Unternehmern in Anspruch genommen werden.

c) Ausgehend von diesen Vorgaben ist die angemeldete Wortkombination für die angemeldeten Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend.

Die angemeldete Marke besteht aus den Zeichen „Xtra“ und dem englischen Wort „Check“, die weder für sich gesehen noch als Gesamtzeichen schutzfähig sind. Eine aus mehreren Worten zusammengesetzte Marke muss zwar auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden, abhängen. Dies schließt indes nicht aus, zunächst jeden ihrer Begriffe oder Bestandteile getrennt zu untersuchen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 28) - Sat.2; EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 41 - 48) - Eurohypo; EuGH GRUR 2006, 229 (31) - BioID).

Das Wort „extra“, das ursprünglich der lateinischen Sprache entstammt, ist in den deutschen Sprachschatz übernommen worden und bedeutet: nebenbei, außerdem, besonders (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 25. Auflage). Als häufig vorkommendes Wortbildungselement kennzeichnet der Begriff in Kombination mit Substantiven eine Sache oder Tätigkeit als etwas Zusätzliches oder Besonderes und wird als werbeübliches Schlagwort zum Ausdruck der Verstärkung in Verbindung mit weiteren Begriffen für Waren und Dienstleistungen jeder Art verwendet (ebenso: BPatG, 29 W (pat) 292/02 - XtraCodes; 29 W (pat) 115/03 - XtraClever; 29 W (pat) 194/02 - XtraKontoservice). Die bei dem angemeldeten Wortzeichen „extra“ vorgenommene Weglassung des Buchstaben „E“ und die Voranstellung des Buchstaben „X“ in Großschreibung ist eine werbeübliche und gängige Abwandlung, die bei Worten verschiedenster Art (z. B. Xact; Xpress; Xpert) Verwendung findet (vgl. hierzu auch mit weiteren Nachweisen: BPatG 24 W (pat) 270/97 - XPERTWARE). Insbesondere bei dem Wort „extra“ ist die verkürzte Schreibweise „Xtra“ sehr gebräuchlich, was die Google-Recherche mit über 932.000 Treffern eindrucksvoll belegt (siehe hierzu Anlage 1, 1a - c, 9 der Internetrecherche des Senats; sowie: BPatG, 29 W (pat) 292/02 - XtraCodes; 29 W (pat) 115/03 - XtraClever; 29 W (pat) 194/02 - XtraKontoservice).

Das Wortzeichen „Check“ entstammt der englischen Sprache und umschreibt eine Überprüfung von Personen, Informationen oder Sachen, insbesondere im technischen Bereich (vgl. Anglizismen Wörterbuch 2001). Der Gebrauch in der deutschen Sprache ist sowohl in der Einzelform als auch als zweiter Wortbestandteil in Wortkombinationen durchaus üblich (vgl. hierzu Beispiele aus: Anglizismen Wörterbuch 2001 (Anlage 2 der Internetrecherche des Senats); EuG GRUR Int. 2009, 128 - PharmaCheck; HABM R0148/08 vom 9.4.2009 - FASTCHECK). Insbesondere im Zusammenhang mit Dienstleistungen aus dem Computer- oder Telefonbereich finden sich zahlreiche Wortkombinationen, wie z. B. „Browsercheck“, „Energiesparcheck“, „Linkcheck“, „Zoomcheck“, „Speed Check“, „E-mailcheck“, „notebookcheck“, „backlinkcheck“, „Passwort-Check“, „Computer Check“, „Page Rank Check“.

Auch die - bei Zeichen, die aus mehreren Worten oder Wortbestandteilen zusammengefügt sind - vorzunehmende Gesamtbetrachtung (vgl. dazu: EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 28) - SAT.2; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 96) - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 13) - VISAGE) führt vorliegend nicht zu einem Eindruck oder Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile des Wortzeichens hinausgehen würde. Die Kombination der beiden Begriffe „Extra“ und „Check“ ist in der deutschen Sprache nämlich ebenfalls gebräuchlich und wird in unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsbereichen mit beschreibendem Bedeutungsgehalt verwendet. Bei der Recherche unter Google sind unter diesem Stichwort 940 Seiten zu verzeichnen (vgl. Anlagen 3 bis 7 der Internetrecherche des Senats). Darin findet sich die Wortkombination als Hinweis auf zusätzliche Tests, Vergleiche und Untersuchungen und ist damit ersichtlich beschreibend. Selbst die verkürzte Schreibweise „XtraCheck“ wird bereits mit entsprechender beschreibender Sachaussage benutzt (siehe hierzu Anlagen 8 bis 9 der Internetrecherche des Senats). Es ist auch kein besonderer, phantasievoller Gehalt oder eine eigentümliche Charakteristik der Wortzusammensetzung erkennbar, denn es handelt sich nicht um eine Wortneuschöpfung, sondern um die Kombination gebräuchlicher Begriffe der englischen Sprache, die Eingang in die deutsche Spra-

che gefunden haben und deren Bedeutung sich den beteiligten Verkehrskreisen aufgrund der Häufigkeit der Verwendung der Einzelbestandteile auch als Wortkombination ohne weiteres erschließt.

Vor diesem Hintergrund wird auch der hier angesprochene Verkehr die Wortkombination „XtraCheck“ in Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 42 und 45 lediglich als beschreibenden Hinweis auf zusätzliche, besondere Kontrollen verstehen. Insbesondere im Hinblick auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung, Internet, E-mail, E-Commerce (Klasse 35, 38, 42) und Telekommunikation (Klasse 38, 35) sowie Finanz- und Abrechnungsgeschäften (Klasse 36) werden Verbraucher und Unternehmer das begehrte Zeichen als beschreibenden Hinweis auf ein Merkmal der angemeldeten Dienstleistungen verstehen. Denn wegen des besonderen Sicherheitsbedürfnisses in diesen Bereichen liegt es nahe, die Dienstleistungsangebote dahingehend zu verstehen, dass sie eine zusätzliche Kontrolle ermöglichen oder selbst einer solchen unterliegen und damit auch besondere Sicherheit gewährleisten. Aber auch für die übrigen Dienstleistungen liegt ein derartiger beschreibender Bezug, der eine zusätzliche bzw. besondere Kontrolle verspricht, nahe. Sämtliche angemeldeten Dienstleistungen können nämlich auf die Vornahme einer zusätzlichen, besonderen Überprüfung vorhandener Verhältnisse, sei es technischer (Klasse 35, 36, 38, 42) finanzieller (Klasse 36, 45) oder persönlicher Art (Klasse 45, 36) abzielen, so dass ein Merkmal der Dienstleistung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bezeichnet werden kann. Dies gilt gleichermaßen für die Dienstleistungen der Klasse 35, die auf der Grundlage einer besonderen inhaltlichen oder betriebswirtschaftlichen Bewertung (Preiskalkulation; Absatzmarkt, Kundenkreis, Kundeninteresse, etc.) ergehen oder auf eine solche abzielen können, wie z. B. Ermittlungen und Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellung von Abrechnungen; Erteilung von Auskünften; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen sowie jede Art von Werbetätigkeit.

d) Die Aneinanderreihung mehrerer Wörter, aus denen sich das Zeichen zusammensetzt, unter Verwendung einer Binnengroßschreibung, ist werbeüblich (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 (Nr. 71) - BioID; EuG GRUR Int. 2008, 1037 (Nr. 30) - BioGeneriX; vgl. beispielhaft auch die Marken in den Verfahren: BPatG, 29 W (pat) 292/02 - XtraCodes; 29 W (pat) 115/03 - XtraClever; 29 W (pat) 194/02 - XtraKontoservice) und stellt kein schöpferisches Element dar, das geeignet wäre, von dem beschreibenden Gehalt wegzuführen (EuG GRUR Int. 2009, 929 - PharmaCheck).

2.

Zudem fehlt der begehrten Marke die Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline). Soweit der

BGH insoweit einen *großzügigen Maßstab* postuliert hat (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 (418) - BerlinCard), hat er nunmehr klargestellt, dass gleichwohl - entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline) - eine *strenge und umfassende Prüfung* zu erfolgen hat (BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World).

b) Die angemeldete Bezeichnung ist angesichts ihrer inhaltlichen Sachaussage über Merkmale der angemeldeten Dienstleistungen bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs nicht unterscheidungskräftig. Einer Wortmarke, die i. S. von Art. 3 I lit. c MarkenRL (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, fehlt zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - Biomild). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). Das angesprochene Publikum wird mit dem Begriff im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen sofort und auf den ersten Blick Tätigkeiten verbinden, die eine zusätzliche Prüfung gewährleisten oder die selbst eine besondere Kontrolle durchlaufen haben, nicht aber den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Die vom Senat vorgenommene Internetrecherche hat - wie bereits oben dargelegt - (siehe Beispiele unter Ziffer 1.) gezeigt, dass entsprechende Bezeichnungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen aus den hier begehrten Bereichen sogar bereits tatsächlich mit entsprechendem beschreibenden Inhalt genutzt werden, so dass davon auszugehen ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Wortkombination keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen, sondern auf ein Merkmal bzw. die Bestimmung der angemeldeten Dienstleistungen entnehmen werden; zumal es die Verkehrskreise gewöhnt sind, durch prägnante Wortbindungen und Abkürzungen auf bestimmte Merkmale hin-

gewiesen zu werden. Dies gilt insbesondere bei sprachüblich gebildeten Wortzeichen aus Bestandteilen einer gängigen Fremdsprache, die mit einer ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung in die Umgangssprache eingegangen sind und nur in diesem Sinne verstanden werden (BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; BGH GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard m. w. N.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 8 Rd. 49). Bei dem zusammengesetzten Wortzeichen „XtraCheck“ handelt es sich um einen derart gebräuchlichen Begriff. Dies zeigt die Vielzahl seiner Verwendung in allen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens (siehe dazu die bereits zitierten Beispiele aus der Internetrecherche).

c) Die typografische Wortbildung unter Weglassung des Buchstaben „E“ in dem Wort „Extra“ und die Binnengroßschreibung vermag ebenfalls keine Unterscheidungskraft zu bewirken, denn sie ist ein werbeübliches Mittel (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 (Nr. 71) - BioID; EuG GRUR Int. 2008, 1037 (Nr. 30) - BioGeneriX) und wird auch bereits für die schriftbildliche Darstellung der Wortkombination „XtraCheck“ verwendet (vgl. Anlagen 8 und 9 der Internetrecherche des Senats).

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI