



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 183/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 56 695.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. August 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenstelle vom 19. März 2009 wird aufgehoben.
- II. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

PayEngine

für folgende Waren

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 19. März 2009 zurückgewiesen:

Das ist damit begründet, „PayEngine“ gebe lediglich den beschreibenden Sachhinweis, dass die Produkte im Sinn eines automatisch arbeitenden Hilfsmittels mit einem Bezahlvorgang zu tun hätten, der mittels einer „engine“, also in irgendeiner Weise automatisiert, abgewickelt werde.

Damit wirke das angemeldete Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen als sachbezogener, beschreibender Hinweis.

Soweit die Waren der Klasse 9 ein Thema haben könnten, sei der Begriff eine Inhaltsangabe.

Bei den beanspruchten Dienstleistungen zeige „PayEngine“, worum es bei diesen Dienstleistungen gehe; bei der Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software“ könne es sich auch um die Entwicklung von entsprechender Software handeln.

Am Fehlen der Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis ändere der Umstand, dass „PayEngine“ derzeit fast ausnahmslos von der Anmelderin bzw. auf sie bezogen verwendet werde, nichts, solange „PayEngine“ nicht im Sinn des § 8 Abs. 3 MarkenG zugunsten der Anmelderin verkehrsdurchgesetzt sei, worauf hier nichts hindeute.

Der Beschluss ist der Anmelderin am 8. April 2009 zugestellt worden.

Die Anmelderin hat am 7. Mai 2009 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, „PayEngine“ sei kein gebräuchlicher Begriff und nicht beschreibend. „Engine“ stehe in keinem Zusammenhang mit Bezahlvorgängen. Die Anmelderin habe „PayEngine“ entwickelt und intensiv benutzt.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 19. März 2009 aufzuheben
und die Marke vollumfänglich einzutragen.

II.

1) Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch nur teilweise Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke steht mit Ausnahme der Waren und Dienstleistungen „Rettungsapparate und -instrumente; Schallplatten; Feuerlöschgeräte; Werbung; Immobilienwesen“ das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen erscheint jedoch nach Beschränkung auf spezielle Angebote eine Verkehrsdurchsetzung möglich, der die Markenstelle nachzugehen hat (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerk-

samen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist.

Einer fremdsprachigen Wortmarke, wie der vorliegenden, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn die beteiligten inländischen Verkehrskreise, hier also der Handel und die Durchschnittsverbraucher, im Stand sind, deren Bedeutung zu erkennen. Dies ist hier zu erwarten, weil „pay“ und „engine“ geläufige Begriffe aus dem Englischen sind, die in der Kombination „PayEngine“ - auch durch das großgeschriebene E - jeweils separat erkennbar bleiben. Die Kombination entspricht zudem bekannten Zusammensetzungen. Sie ist nicht vergleichbar mit einem Werbeslogan, wie etwa „Vorsprung durch Technik“ (EuGH GRUR 2010, 228). Letzterer verlangt vom Publikum einen Interpretationsaufwand, während „PayEngine“ den Vorgang und die dafür anzuwendende Technik ohne weiteres aufzeigt.

Der Verbraucher wird einer Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme der „Rettungsapparate und -instrumente; Schallplatten; Feuerlöschgeräte; Werbung; Immobilienwesen“ - mit dem Begriff „PayEngine“ lediglich den Hinweis entnehmen, dass diese Produkte mit einem Bezahlvorgang zu tun haben, der vermittelt einer „Engine“, also jedenfalls in irgendeiner Weise automatisiert, abgewickelt wird. Das in der Marke enthaltene englische Wort „engine“ bedeutet im Deutschen ganz allgemein „Maschine“ (vgl. Langenscheidt, Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, 2001 S. 386; Langenscheidts Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, 1. Aufl. 2002 S. 664). Maschinen wurden als technische Hilfsmittel ursprünglich mechanisch betrieben; die Computertechnologie verhalf seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts den Maschinen zu so genannter künstlicher Intelligenz, die durch Computerprogramme (Software) gesteuert wird. Bereits in dieser allgemeinen Bedeutung ist das in der Marke enthaltene Wort „Engine“ beschreibend für die im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Produkte und Dienstleistungen.

Im Bereich der Computertechnologie bezeichnet „engine“ ferner einen Teil eines Programms, der für die Verwaltung und Manipulierung der Daten maßgebend ist

(vgl. Microsoft Press, Computerlexikon Ausgabe 2001 S. 255, Ausgabe 2005 S. 245). Auch in dieser Bedeutung ist „Engine“ im Sinn einer Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe als beschreibend von der Eintragung als Marke ausgeschlossen.

Dies ist unabhängig davon, ob „PayEngine“ eine lexikalisch nachweisbare Wortneubildung ist. Dem Verbraucher begegnen in der modernen Werbesprache ständig neue Begriffe, die er verstehen muss. Dies geschieht im Regelfall über den Vergleich mit bereits existierenden Begriffen. Als vorliegend einschlägige, analog gebildete Begriffe hat die Markenstelle zutreffend u. a. „Search Engine (Suchmaschine)“, „Graphic Engine“, „Render Engine“, „Browser Engine“, „Mail Engine“, „Game Engine“, „Widget Engine“ angeführt.

Der Begriff „engine“ bezeichnet dabei nicht (nur) technische Maschinen, sondern auch (Software-)Programme.

Vor diesem Hintergrund ist das Verständnis des Begriffs „PayEngine“ im Sinn eines in einer bestimmten Weise automatisch arbeitenden Hilfsmittels, das im Bereich von Zahlungen zum Einsatz kommen soll, naheliegend.

Damit wirkt das Anmeldezeichen als ein sachbezogener, beschreibender Hinweis, auch wenn keine Beschreibung einer konkreten Funktion vorliegen mag.

Obwohl Schallplatten einen bestimmten Inhalt, ein bestimmtes Thema haben können, erscheint es hier allerdings nicht naheliegend, dass der Begriff der „PayEngine“ insoweit nichts anderes als die Angabe des Themas ist. Die wissenschaftlichen Geräte können dagegen einen Bezug zu Zahlungsvorgängen aufweisen, soweit sie sich mit dem Zahlungsverhalten oder der Identifikation der Zahlenden befassen. Die Identifikation ist dabei besonders wichtig. Dafür sind auch Vermessungs-, fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente von Bedeutung. Auch für diese Geräte wirkt „PayEngine“ daher nicht als Herkunftshinweis, sondern als Funktions- oder Bestimmungsangabe.

Soweit bei automatisierten Bezahlvorgängen Bargeld in Münzen und Scheinen eine Rolle spielt, sind Apparate ebenfalls von Bedeutung, so dass auch insoweit „PayEngine“ keine Unterscheidungskraft aufweist.

Entsprechendes gilt für die Dokumentation von Zahlvorgängen und ihrer Kontrolle durch Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sowie Magnetaufzeichnungsträger. Verkaufsautomaten und ihre Mechaniken sowie Registrierkassen können die vorgenannten Elemente enthalten oder andere Bauteile, für die ebenso wie für die Kassen und Verkaufsautomaten „PayEngine“ als Bestimmungs- und Zweckangabe wirkt.

Auch Datenverarbeitungsgeräte/Computer können für Zahlungsvorgänge bestimmt sein bzw. deren Verwaltung unterstützen, so dass „PayEngine“ wiederum als Bestimmungsangabe wirkt.

Für alle diese Geräte, ihre Handhabung, Pflege und Reparatur, sind auch Unterrichtsapparate einsetzbar, deren Thema dann mit „PayEngine“ bezeichnenbar ist.

Es sind auch Schifffahrtsapparate denkbar, bei denen die Fahrtmöglichkeit über automatisierte Zahlvorgänge freigeschaltet wird.

Dies ist nur bei Rettungsapparaten und Feuerlöschern auszuschließen.

Bei den beanspruchten Dienstleistungen „Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, Finanz- und Versicherungswesen, Geldgeschäfte“ wirkt der Begriff „PayEngine“ als Hinweis darauf, worum es bei diesen Dienstleistungen geht. Bei den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 kann es sich um die Entwicklung entsprechender Software oder damit ausgestatteter Geräte handeln.

Dies ist lediglich für Werbung und Immobilienwesen nicht der Fall.

Die Binnengroßschreibung, an die sich das Publikum durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, kann die somit weitgehend fehlende Unterscheidungskraft nicht aufwiegen.

b) Einer Registrierung steht für die Waren und Dienstleistungen „Rettungsapparate und -instrumente; Schallplatten; Feuerlöschgeräte; Werbung; Immobilienwesen“ auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der

Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. STRÖBELE, FS für Ullmann, S. 425, 428). Dies ist bei Rettungsapparaten und Feuerlöschgeräten nicht der Fall, da Zahlvorgänge insoweit keine Rolle spielen. Bei Schallplatten könnte dies nur das Abspielgerät betreffen. Werbung und Immobilien werden zwar gegen Bezahlung vermittelt, dies erfolgt dabei aber nicht in einer automatisierten Form.

c) Bei der Prüfung, ob ein als Marke beanspruchtes Zeichen infolge von Benutzung Unterscheidungskraft im Sinn des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL oder – was auf dasselbe hinausläuft – nach § 8 Abs. 3 MarkenG Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, ist eine Gesamtschau aller Gesichtspunkte maßgeblich (vgl. EuGH 1999, 723 Rn. 54 – Windsurfing Chiemsee). Dazu gehören einmal alle Maßnahmen, die Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, der mit der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsätze, Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand für die Marke usw. Ferner bedarf es eines Nachweises, dass die Bemühungen auch Erfolg gehabt haben; die Maßnahmen müssen zumindest bei einem maßgeblichen Teil der Interessenten und der Mitbewerber angekommen sein. Das können Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch demoskopische Befragungen belegen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – WINDSURFING CHIEMSEE).

Zur Überwindung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft reicht es aus, wenn auf Grund der Verwendung nicht unbeträchtliche Kreise dem Zeichen einen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter entnehmen.

Dagegen liegt eine Überwindung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erst vor, wenn nur mehr ein nicht beachtlicher Teil der Verbraucher von einer Sachbezeichnung ausgeht und das Zeichen einen bestimmten Anbieter zuordnet.

Die Anmelderin hat eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Aussicht gestellt, das den Kreis der Angesprochenen auf Fachleute

einer sehr kleinen Branche beschränken kann, so dass es dem Senat denkbar erscheint, dass die Anmelderin insoweit die Voraussetzungen der Durchsetzung nach Maßgabe der vorstehenden Kriterien schlüssig darlegen und belegen kann.

2) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, da die Markenstelle bislang keinen Anlass hatte, der Frage der Verkehrsdurchsetzung nachzugehen.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa