



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 46/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 45 436.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 4. Dezember 2012

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistung „Immobilienwesen“ zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 11. Juli 2007 die Wortmarke

WPSofort

für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 38: Telekommunikation

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

Mit Beschlüssen vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010 - letzterer im Erinnerungsverfahren - hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass dem schutzsuchenden Zeichen jede Unterscheidungskraft fehle. „WP“ sei die Abkürzung für „Wertpapier“. Zusammen mit dem Zusatz „Sofort“ bringe das Zeichen zum Ausdruck, dass es um Dienstleistungen gehe, die mit Bezug auf Wertpapiere und ohne zeitliche Verzögerung erbracht werden. Es handle sich somit um eine schlagwortartig verkürzte Sachaussage, die von dem angesprochenen, aufmerksamen und verständigen Verbraucher verstanden werde. Ob die Buchstaben- und Wortfolge lexikalisch nachweisbar sei und bereits anderweitig im Sprachgebrauch verwendet werde, sei nicht maßgeblich.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.

Die Anmelderin wiederholt und vertieft ihre bereits im Verfahren vor der Markenstelle vorgebrachten Argumente. Sie weist darauf hin, dass sich die Buchstaben- und Wortfolge „WPSofort“ im Sprachgebrauch nicht nachweisen lasse; sie werde nur von der Anmelderin selbst verwendet. Tatsächliche Anhaltspunkte für ein aktuelles oder in absehbarer Zukunft entstehendes Freihaltungsbedürfnis seien nicht gegeben.

Ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt liege nicht vor; vielmehr handle es sich um eine originelle Zusammensetzung von selbst nicht eindeutig beschreibenden Zeichen. Soweit die Elemente des schutzsuchenden Zeichens an beschreibende Angaben angelehnt seien, ergebe sich daraus allenfalls, dass die einzutragende Marke nur einen geringen Schutzzumfang haben werde.

Die Buchstabenfolge „WP“ werde von der Anmelderin in ihrer Firma verwendet, außerdem in mehreren für sie eingetragenen Marken, namentlich „dwpbank“, WPDynamic“, „WPIntegrator“, „WPLayout“, „WPOutput“ und „WPTicket“. Die An-

melderin genieße insofern einen äußerst hohen Bekanntheitsgrad. Daher werde das hier schutzsuchende Zeichen nicht als beschreibend, sondern als Hinweis auf die Anmelderin verstanden werden.

Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt in vergleichbaren Fällen zugunsten anderer Anmelder anders entschieden, darin liege eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung. Namentlich seien die Marken „GENO WP“, „wpsoft“ und „WP Design“ eingetragen worden. Zwar seien Voreintragungen nach der Rechtsprechung des BPatG nicht bindend. Die Markenstelle sei jedoch gehalten, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen zu berücksichtigen, was vorliegend nicht geschehen sei. Aus diesem Grund komme eine Zurückverweisung an die Markenstelle in Betracht.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 36, vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010 aufzuheben;

hilfsweise: die vorgenannten Beschlüsse unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben;

hilfsweise: die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der Senat hat einen Hinweis erteilt; die Anmelderin hat Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.

1.

Mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme des Immobilienwesens - steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegen.

a)

Dieses Schutzhindernis verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, freizuhalten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es liegt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - im Allgemeininteresse, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen 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).

Im Lichte dieses Schutzzwecks kommt es nicht darauf an, ob die Buchstaben- und Wortfolge „WPSofort“ im Sprachgebrauch nachgewiesen werden kann. Die Zeichenfolge ist bereits dann schutzunfähig, wenn sie dazu dienen kann, Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen zu bezeichnen, also hierzu geeignet ist (EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 (Nr. 8) - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 280). Das kann auch dann zutreffen, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (EuGH a. a. O. (Nr. 38, 39) - BIOMILD).

Besteht das schutzsuchende Zeichen aus mehreren Elementen, so kommt es darauf an, ob der Verkehr das Zeichen in seiner Gesamtheit unmittelbar, also ohne analysierende Betrachtung, als beschreibend versteht (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 20 f.) - Maglite; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 298). Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur dann vor, wenn das Zeichen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den angemeldeten Produkten aufweist, der es dem angesprochenen Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) - PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27) - Patentconsult; BPatG vom 29.5.2012, 33 W (pat) 517/11 - Rock and Seal).

Abkürzungen sind dann als beschreibend einzuordnen, wenn sie üblich sind und von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden werden (BPatG vom 14.11.2011, 28 W (pat) 47/11 - LCM). Das trifft auch dann zu, wenn dieselbe Buchstabenfolge als Abkürzung für unterschiedliche Wortfolgen verstanden werden kann und insofern mehrdeutig ist (BPatG vom 14.2.2012, 24 W (pat) 84/10 - ERP Doktor; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 377 f.). Das entspricht dem allgemeinen Grundsatz, wonach ein Wortzeichen bereits dann schutzunfähig ist, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 15) - Marlene-Dietrich-Bildnis II; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 301).

b)

Nach diesem Maßstab beschreibt das schutzsuchende Zeichen aus der Sicht des angemessen aufmerksamen und verständigen Publikums unmittelbar verständlich ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme des Immobilienwesens.

aa) Wenn die Abkürzung „WP“ sowohl für „Wertpapier“ als auch für „Wirtschaftsprüfer“, „Wahlperiode“, „Westfalenpost“ u. a. stehen kann, so reicht das nach den oben dargelegten Grundsätzen nicht aus, um die beschreibende Wirkung entfallen zu lassen.

bb) Für das Versicherungswesen kann „WP“ entweder als Abkürzung für „Wertpapier“ oder als Abkürzung für „Wirtschaftsprüfer“ verstanden werden. In beiden Fällen handelt es sich um geläufige und den angesprochenen Verkehrskreisen bekannte Abkürzungen (vgl. für „Wirtschaftsprüfer“ die Anlagen 2 und 3 und für „Wertpapier“ die Anlagen 5 bis 9 zum schriftlichen Senatshinweis).

Im zuerst genannten Fall - also in Bezug auf Wertpapiere - kann eine Versicherung gemeint sein, die das Risiko eines möglichen Wertverlustes absichert. Solche Versicherungen und ihre Anbieter werden zwar wohl häufiger als „Anleiheversicherer“ oder „Depotversicherung“ bezeichnet (Anlagen 10 und 11 zum schriftlichen Senatshinweis); die Benennung als „Wertpapierversicherung“ findet sich jedoch auch (Anlage 12 zum schriftlichen Senatshinweis).

Wird „WP“ dagegen als „Wirtschaftsprüfer“ verstanden, so kann es sich um ein spezielles Versicherungsangebot für Wirtschaftsprüfer handeln. Dabei kann es insbesondere um eine Haftpflichtversicherung gehen (vgl. Anlage 13 zum schriftlichen Senatshinweis) oder um eine speziell auf Wirtschaftsprüfer zugeschnittene Altersvorsorge (vgl. Anlage 14 zum schriftlichen Senatshinweis).

Der Zusatz „Sofort“ kann dahingehend verstanden werden, dass der Anbieter alle Anträge sofort bearbeitet. Es wird also über den Abschluss eines Versicherungsvertrages und über Erstattungsanträge sofort entschieden. Dem Interessenten wird damit nahegelegt, dass er weder umfangreiche und komplizierte Versicherungsanträge ausfüllen muss, noch auf Entscheidungen des Anbieters lange zu warten hat. Damit reicht der Zusatz „Sofort“ (anders als der Zusatz „PowerLink“,

vgl. dazu BPatG vom 2.8.2011, 33 W (pat) 73/10 - WPowerLink) nicht aus, um die Schutzfähigkeit zu begründen.

Somit beschreibt das gesamte Zeichen „WPSofort“ in für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar verständlicher Form Merkmale der Versicherungs-Dienstleistungen: Es handelt sich entweder um eine Wertpapier-Versicherung oder um eine spezielle Versicherung für Wirtschaftsprüfer, wobei der Anbieter seine Leistungen jeweils ohne zeitliche Verzögerung erbringt.

cc) Soweit es um die Dienstleistung Finanzwesen und Geldgeschäfte geht, wird „WP“ am ehesten als Abkürzung für „Wertpapier“ verstanden werden (vgl. BPatG vom 2.8.2011, 33 W (pat) 73/10 - WPowerLink). Dann bringt die Zeichenfolge „WPSofort“ zum Ausdruck, dass Wertpapiergeschäfte angeboten werden, und dass diese ohne zeitliche Verzögerung abgewickelt werden, was wegen ständiger Wertveränderungen in diesem Bereich von besonderer Bedeutung sein kann.

Es trifft zwar zu, dass sich die Zeichenfolge „WPSofort“ im Sprachgebrauch nicht nachweisen lässt, soweit sie nicht von der Anmelderin selbst verwendet wird. Das lässt jedoch nach dem oben dargelegten Maßstab die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nicht entfallen; vielmehr kommt es darauf an, ob die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichenfolge ohne weiteres als beschreibend verstehen. Das ist der Fall. Sowohl Wertpapiere als auch die rasche („sofortige“) Abwicklung von Wertpapiergeschäften sind von großer praktischer Bedeutung, was dem angemessen aufmerksamen und verständigen Publikum bekannt ist. Eine Eingabe der Wortfolge „Wertpapier sofort“ bei Google ergibt zahlreiche Fundstellen zu der Frage, wie und unter welchen Umständen Wertpapiere sofort veräußert werden können und sollen. Darauf hat der Senat die Anmelderin hingewiesen.

Drängt sich die Bedeutung von „WP“ als „Wertpapier“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen auf, und hat die sofortige Abwicklung von Wertpapiergeschäften hohe praktische Bedeutung, so enthält das schutzsuchende Zeichen nicht nur einen beschreibenden Anklang; vielmehr beschreibt es unmittelbar ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen. Darin unterscheidet es sich von dem Zeichen, das Gegenstand der von der Anmelderin zitierten Entscheidung (BPatG vom 19.12.2006, 33 W (pat) 233/04 - Medpilot) gewesen ist.

dd) Für Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software kann „WP“ ebenfalls als „Wertpapier“ oder „Wirtschaftsprüfer“ verstanden werden. „WP“ kann in diesem Bereich aber auch für Word Processing oder Weblog Publishing stehen (Anlagen 15 und 16 zum schriftlichen Senatshinweis). Am ehesten liegt jedoch das Verständnis als „Wirtschaftsprüfer“ nahe: Es kann sich um Waren handeln, die besonders für die Verwendung durch Wirtschaftsprüfer geeignet sind. Letzteres liegt insbesondere bei Software nahe, da spezielle Software für Wirtschaftsprüfer auf dem Markt ist (Anlage 17 bis 19 zum schriftlichen Senatshinweis).

Entsprechendes gilt für Dienstleistungen aus dem Bereich der Telekommunikation. Auch für diesen Bereich kann „WP“ als Abkürzung für Wirtschaftsprüfer stehen. Insofern besteht ein enger Zusammenhang mit dem Anbieten von spezieller Computerhardware und -software für Wirtschaftsprüfer. Der Zusammenhang ergibt sich einmal daraus, dass die Telekommunikation auch mit Hilfe des Computers durchgeführt wird (e-mail). Außerdem ist es offenbar üblich, Wirtschaftsprüfern „Komplett-Lösungen“ anzubieten, welche sowohl die Datenverarbeitung als auch die Telekommunikation umfassen. Dafür haben sich die Abkürzungen ERP (Enterprise Resource Planning) und ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) gebildet (Anlagen 20 und 21 zum schriftlichen Senatshinweis).

Der Zusatz „Sofort“ bringt auch hier entweder zum Ausdruck, dass die Waren besonders schnell geliefert und die Dienstleistungen besonders schnell erbracht werden. Oder er deutet darauf hin, dass die Daten besonders schnell verarbeitet werden können. Gerade in der Telekommunikation ist die Schnelligkeit ein wichtiges Kriterium; auch bei der Datenverarbeitung ist sie von großer Bedeutung.

ee) Das Schutzhindernis besteht auch für die übrigen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42. Es kann sich insbesondere um Forschungen und sonstige Dienstleistungen handeln, welche die Textverarbeitung (Word Processing), den Wertpapierhandel oder die Arbeit von Wirtschaftsprüfern zum Gegenstand haben.

c)

Wenn die Anmelderin vorbringt, dass sie die Buchstabenfolge „WP“ in ihrem Firmennamen und in weiteren für sie eingetragenen Marken verwende und dadurch eine erhebliche Bekanntheit erlangt habe, so kann dies der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Für die Beurteilung der originären Schutzfähigkeit der Marke (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) kommt es nicht darauf an, wie das Zeichen verwendet worden ist (BPatG, Beschluss vom 2.11.2011, 29 W (pat) 545/11 - fine selection). Auf Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) beruft sich die Anmelderin nicht; dafür sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich.

d)

Auch mit dem Argument, dass andere vergleichbare Marken eingetragen worden seien, kann die Anmelderin nicht durchdringen.

Die Markenstelle und der Senat sind - wie die Anmelderin nicht verkennt - an Voreintragungen aus anderen Verfahren nicht gebunden (EuGH GRUR 2009, 667 - Schwabenpost; BGH GRUR 1997, 527 - Autofolge; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BPatGE 51, 157 - Linuxwerkstatt; BPatG GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 36 ff.). Die in der Beschwerdebegründung ge-

nannten Voreintragungen rechtfertigen auch keine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle (vgl. BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl).

2.

Soweit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, steht auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung entgegen.

Beschreibt ein Zeichen - wie hier - Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar, so fehlt ihm auch im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unterscheidungskraft (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.).

3.

Die Beschwerde ist begründet, soweit mit der Anmeldung Dienstleistungen des „Immobilienwesens“ beansprucht werden.

Für das Immobilienwesen hat die Zeichenfolge „WPSofort“ keine unmittelbar verständliche, beschreibende Bedeutung. Immobiliengeschäfte werden nicht dadurch für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich beschrieben, dass sie mit Wirtschaftsprüfern oder Wertpapieren zu tun haben. Beteiligungen an Immobilienfonds können zwar in Wertpapieren verbrieft werden; außerdem ist es denkbar, die Finanzierung eines Immobiliengeschäfts auf den Erwerb von Wertpapieren zu stützen (Anlage 22 zum schriftlichen Senatshinweis). In diesen Fällen handelt es sich aber um Dienstleistungen, die nicht zum Immobilienwesen gehören, sondern zum Finanzwesen (vgl. BPatG vom 14.7.2009, 33 W (pat) 121/07 - Keiner bringt mehr Menschen in die eigenen 4 Wände - Schwäbisch Hall).

Die Zurückweisung der Anmeldung kann nicht auf solche Dienstleistungen erstreckt werden, die durch das schutzsuchende Zeichen zwar nicht beschrieben werden, aber denjenigen Dienstleistungen ähnlich sind, für die das Zeichen als beschreibend einzuordnen ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 8 Rn. 64; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309). Wenn das vorliegende Zeichen für Dienstleistungen des Immobilienwesens geschützt ist, mag zwar die Gefahr bestehen, dass das Zeichen auch Schutz für Finanzdienstleistungen beansprucht, weil diese den geschützten Dienstleistungen des Immobilienwesens ähnlich seien (vgl. zur Ähnlichkeit von Finanzdienstleistungen und Dienstleistungen des Immobilienwesens BGH GRUR 2002, 544 (Nr. 32) - BANK 24). Dieser Gefahr ist jedoch nicht im Anmeldeverfahren, sondern erst im Kollisionsfall - also im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren - zu begegnen (Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309).

4.

Die Voraussetzungen, unter denen die Rechtsbeschwerde zuzulassen ist (§ 83 Abs. 2 MarkenG), liegen nicht vor.

Die Anmelderin hat nämlich weder Gründe dafür vorgetragen, noch sind Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden wären, noch dass die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des BGH erfordere.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI