



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 216/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. November 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 67 252.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2001 wird aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

UnifiedBanking

ist am 7. September 2000 für die Waren und Dienstleistungen

Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten), photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; CD-Roms; Disketten; Schallplatten; Compact-Disks; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte; Computer, insbesondere tragbare Computer; Internet-Router; Telephonapparate, insbesondere tragbare Telephonapparate; Bildtelephone; integrierte Schaltkreise; Codierer; gespeicherte Computerprogramme; Computerperipheriegeräte; Drucker für Computer; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Telekommunikation; Bildschirmtextdienst; Fernschreibdienst; Fernsprehdienst; Ausstrahlung von Rundfunksendungen, Fernsehprogrammen, Hörfunksendungen und Kabelfernsehsendungen; Kommunikation durch faseroptische

Netzwerke; Mobil-Funktelefondienst; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Übermittlung von Nachrichten; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, insbesondere über das Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; Übertragung von Text-, Audio-, Videodaten über das Internet; Übertragung von Computerprogrammen über das Internet; Presseagenturen; Nachrichtenübertragung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Satellitenübertragung; Telegrammdienst; Telegrammübermittlung; Telegraphendienst; Telekopierdienst; Telefondienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Modems; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Computerberatungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Software-Programmierung; Aktualisieren von Computersoftware; Computersystemanalysen; Konfiguration von EDV-Netzwerken, einschließlich Bereitstellen der zugehörigen Software; Programmierung von Internetseiten; Online-Dienstleistungen, nämlich Übermittlung von Nachrichten aller Art in Ton, Schrift und Bild, Betrieb und Vermietung von Telekommunikations-einrichtungen; Internet-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken, Sammeln, Speichern, Verarbeiten und Übertragen von Daten/Nachrichten, Gestaltung, Design und Bereitstellung von Web-Seiten, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellen einer eCommerce- und/oder Informations-Plattform im Internet; Aufbau und Aktualisieren von geschlossenen Benutzergruppen im Internet (Closed User Groups); Bildreportagen; Wartung von Computer-Software; Vermietung der Zugriffszeit auf Datenbanken, insbesondere über das Internet; Vermietung von Computer-Software; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenbearbeitung; Design von Computer-Software; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Wiederherstellung von Computerdaten; Programmierung von Datenbanken

und Systemen für den elektronischen Handel; Dienstleistungen eines Call-Centers (soweit in Klasse 38 enthalten), insbesondere unter Nutzung des Internets; Druckarbeiten; Photographieren; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte; Dienstleistungen eines Grafikers; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Ingenieurarbeiten; technische Projektplanung

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Juli 2001 als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Die sprachüblich gebildete Wortverbindung sei an Begriffe wie „Unified-Messaging, Internet-Banking, Home-Banking, Online-Banking“ angelehnt. Für den Verkehr sei das Zeichen daher ohne weiteres als Sachhinweis auf eine Zusammenfassung verschiedener Bankdienstleistungen in Netzwerken bzw. ein leichteres Agieren im Bereich der Bankdienstleistungen verständlich. Die Anmelderin selbst verwende das Zeichen in diesem Sinne. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe das Zeichen daher lediglich deren Bestimmungszweck.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Verfahren vor dem Bundespatentgericht das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt hat auf

Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Rettungsapparate und -instrumente; Schallplatten, Presseagenturen; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Druckarbeiten; Photographieren; Dienstleistungen eines Grafikers; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Ingenieurarbeiten.

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass es sich bei „UnifiedBanking“ um eine Wortschöpfung der Anmelderin handle, die das Zeichen ausschließlich markenmäßig verwende. Der Bestandteil „Unified“ könne sowohl „vereinigt“ als auch „vereinheitlicht“ bedeuten, so dass der Aussagegehalt des Gesamtzeichens unklar bleibe. Für die von der Markenstelle angenommene Bedeutung einer Zusammenführung verschiedener Bank- und Finanzdienstleistungen werde der Begriff „Multibanking“ und nicht die Angabe „Unified Banking“ verwendet. Mangels beschreibenden Aussagegehalts sei das Zeichen daher weder freihaltebedürftig noch fehle ihm die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auch in der Sache begründet. Für die Waren und Dienstleistungen, die nunmehr noch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, ist die angemeldete Marke weder als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können. (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – Doublemint; BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE – mwN.). Dies ist hier nicht der Fall.

2. Die angemeldete Marke ist erkennbar aus den beiden englischsprachigen Bestandteilen „Unified“ und „Banking“ zusammengesetzt. In Übereinstimmung mit dem Vortrag der Anmelderin hat die vom Senat durchgeführte Internet-Recherche ergeben, dass die Bezeichnung bisher nur von der Anmelderin als Hinweis auf eine Vernetzung zahlreicher Bankdienstleistungen unter einer Oberfläche verwendet wird, zB in folgender Formulierung: „Unter dem Slogan Unified Banking bietet adisoft ganzheitliche, umfassende e- und m-Finance-Lösungen für die Bereiche Online-Banking, Online-Brokerage, Online-Payment und Mobile Banking (vgl www.adisoft.de/home_de/produkte/produkte.htm).

Daneben finden sich allerdings auch verschiedene Fundstellen für eine Verwendung von Begriffen wie „Unified Messaging, Unified Communication, unified mailbox“, die alle die Verbindung verschiedener Übertragungstechniken bzw Kommunikationsdienstleistungen unter einer gemeinsamen Oberfläche beschreiben. Beispiele hierfür sind „E-Plus bietet seine neuen Unified-Messaging-Dienste im Markt unter der Bezeichnung „Unified Mailbox“ an. Mit der „Unified Mailbox“ ermöglicht E-Plus künftig einem Nutzer, alle für in eingegangen Nachrichten mittels eines einzigen Ausgabemediums seiner Wahl abzufragen und zu verwalten...“ (vgl www.unisys.de/library/presse_22_03_01.htm); „Als weitere Neuerung ist eine „unified mailbox“ geplant, die als Anlauf und Abwicklungsadresse für Telefon, Fax, E-Mails oder auch Sprachnachrichten dienen soll“ (vgl <http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de>); „Viele Systeme, die im Bereich Unified Communication angeboten werden, sind in sich geschlossene Systeme, die mehr schlecht als recht mit vorhandenen Systemen zusammenarbeiten, anstatt sie zu integrieren“ (vgl www.servonic.com).

Auch der weitere Bestandteil „Banking“ ist, wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt, im Zusammenhang mit virtuellen Bankdienstleistungen in Begriffen wie „Internet-Banking; Home-Banking; Online-Banking“ weit verbreitet (vgl <http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de>). Auf Grund der genannten Verwendungen ist das Gesamtzeichen daher im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie ohne weiteres

als Sachhinweis auf ein vernetztes Angebot von Bankdienstleistungen verständlich.

3. Diese Bedeutung der angemeldeten Marke weist jedoch keinen konkret und eindeutig beschreibenden Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf.

Die Waren „Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Rettungsapparate und –instrumente; Schallplatten“ kommen typischerweise nicht bei der Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen über das Internet oder mittels Mobilfunk zum Einsatz. Hinsichtlich der optischen Geräte kommt allenfalls eine Verwendung bei Überwachung und Sicherung von Bankgebäuden und Geldautomaten in Betracht. Insoweit besteht aber zu einer integrierten Oberfläche für Online-Bankkunden allenfalls ein mittelbarer Zusammenhang, so dass „UnifiedBanking“ zur Beschreibung dieser Waren nicht geeignet erscheint.

Für die Dienstleistungen „Presseagenturen; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Druckarbeiten; Fotografieren; Dienstleistungen eines Grafikers“ gilt, dass sie ihrem Gegenstand nach grundsätzlich unabhängig sind von den dargestellten Inhalten. Es ist zwar durchaus denkbar, dass sich Pressemeldungen mit dem Thema „UnifiedBanking“ befassen, Druckarbeiten die Herstellung einschlägigen Informationsmaterials beinhalten und die Abläufe des Unified Banking fotografisch oder grafisch dargestellt werden. Jedoch ist nicht ersichtlich, dass die Dienstleistungen einer Presseagentur, eines Druckers, eines Fotografen oder eines Grafikers dafür speziellen Erfordernissen genügen oder besondere Eigenschaften aufweisen müssen, die eine Beschreibung mit der Angabe „UnifiedBanking“ nahe legen. Für die Dienstleistungen „wissenschaftliche und industrielle Forschung; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Ingenieurarbeiten“ gilt Gleiches, weil auch insoweit ein unmittelbarer Sachzusammenhang mit einer integrierten Benutzeroberfläche für Bankkunden nicht erkennbar ist.

4. Der angemeldeten Marke fehlt für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st Rspr, vgl BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE mwN). Dies ist hier nicht der Fall, weil es sich bei der Bezeichnung „UnifiedBanking“ für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen aus den oben genannten Gründen um keine unmittelbare, hinreichend konkrete Sachangabe handelt.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl