



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 87/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 05 297.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

STOCKWEB

soll für Waren und Dienstleistungen

- Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;
- Klasse 38: Sammeln, Bereitstellen und Übertragen von Informationen, insbesondere mittels Internet;
- Klasse 41: Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Datenträgern aller Art; Organisation und Durchführung von Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen

in das Markenregister eingetragen werden.

Die **Markenstelle für Klasse 38** des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Erstbeschluß vom 15.10.2001 und, auf die Erinnerung der Anmelderin vom 30.11.2001 gegen den Beschluß auf Ablehnung der Eintragung hin, mit **Erinne-**

rungsbeschluß vom 15.03.2002 die Eintragung des angemeldeten Zeichens wegen mangelnder Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und Bestehen eines Freihaltebedürfnisses im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Das DPMA vertritt die Auffassung, die Wortschöpfung **STOCKWEB** bestehe aus den Wortbestandteilen „Stock“ und „Web“, die einerseits „Aktie, Wertpapier“ bedeuten, andererseits auf das „World Wide Web“ hinweisen. „Web“ für sich allein stehe lediglich für einen Hinweis auf das Internet. Das jeweilige dazugefügte Bestimmungswort spezifiziere dann nur den Gegenstand, Adressaten oder die sonstige Zweckbestimmung des Netzes. Alle gefundenen Zusammensetzungen mit „Web“ (*StudyWeb, PsychWeb, NativeWeb, GardenWeb, SpiritWeb* usw.) seien – obwohl teils Etablissementsbezeichnung – immer rein beschreibender Natur. Die Wortkombination bezeichne daher lediglich ein „Informationsnetz zum Thema Wertpapiere, insbesondere Aktien (im Internet)“.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom **11.04.2002** (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass das angemeldete Zeichen über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge und darüber hinaus kein Freihaltebedürfnis bestehe. Der Begriffsinhalt der Wortkombination sei nicht klar und unmissverständlich, sondern so diffus, dass der genaue Bedeutungsgehalt nicht unmittelbar erkennbar sei. Der Begriff lasse daher aufgrund einer gewissen Unschärfe nicht *jegliche* Unterscheidungskraft vermissen, was für die Eintragungsfähigkeit ausreichend sei (unter Hinweis auf BGH GRUR 2001, 162/ 163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE). Der Gesamtbegriff bedeute wörtlich „Wertpapier-Internet“, was im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen keine konkrete Aussage beinhalte und für Mehrdeutigkeit, und damit Eintragungsfähigkeit spreche.

„WEB“ selbst sei insbesondere im Hinblick auf die Klassen 36 und 41 in keinem Fall beschreibend, da dort keine Dienstleistung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung angemeldet sei. Schon aus diesem Grund sei **STOCKWEB** in seiner Gesamtheit schutzfähig, da nur ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehende Marken nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen sein könnten.

Aus dem Gesamtbegriff sei auch kein unmittelbarer Dienstleistungsbezug hinsichtlich der beantragten Klassen erkennbar. Die Dienstleistungen der Klasse 41 würden allenfalls mittelbar umschrieben.

Das DPMA habe darüber hinaus auch die Wortschöpfungen „FONDSWEB“ und „WARRANTWEB“ eingetragen, was im Sinne einer tatsächlichen Indizwirkung berücksichtigt werden könne.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 5 d. A.):

Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15.03.2002 wird aufgehoben und die angemeldete Wortmarke „STOCKWEB“ antragsgemäß eingetragen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg.

Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen, da der Wortfolge für die beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt und ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Bei dem angemeldeten Zeichen **STOCKWEB** handelt es sich um ein zusammengesetztes Zeichen, dessen Komponenten dem Verkehr auch einzeln gegenübertreten, und zwar in den Worten *STOCK* und *WEB*.

Das englische Wort „*Stock*“ hat in der Übersetzung unterschiedliche Bedeutungen, von „Vorrat, Bestand“ über „Stamm, Abstammung“ bis hin zu „Griff, Schafft“ (*Collins*, Globalwörterbuch Englisch, Band 1). Speziell auf dem Finanzsektor wird es jedoch übersetzt mit „Aktienkapital, Anteil“ (a.a.O.) bzw. „Aktie, Aktien, Gesellschaftskapital, Grundkapital“ (LEO – Onlineservice der Informatik der TU München). Die signifikanten Kollokationen zu „*stock*“ im deutschen (Fach-) Sprachgebrauch beziehen sich fast ausschließlich auf Bedeutungen im Zusammenhang mit dem Finanzwesen, so z. B. *stock employee*, *stock company*, *stock exchange*,

stock market, stock option etc. (http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/cgi-bin/wort_www.exe).

Das englische Wort „Web“ hat die allgemeinverständliche Bedeutung von „(Daten-)Netz“, „Netzwerk“ bzw. ist eine Abkürzung für das „WorldWideWeb“ (<http://de.wikipedia.org/wiki/Web>). Die angesprochenen Verkehrskreise messen diesem Begriff keine weitere Bedeutung mehr zu, sondern verstehen das Zeichen wie eine Top-Level-Domain, vergleichbar den ebenfalls im Internet verwendeten Top-Level-Domains „.de“, „.com“, „.org“ etc.. „Web“ als Synonym für „net“ beschreibt somit alles, was mit Datennetzen und dem Internet zu tun hat und ist insoweit auch zu einem Synonym für Netz bzw. Datennetz geworden („web = an interconnected system of things or people = network“: www.thefreedictionary.com/web). Insoweit wird es entgegen der Auffassung der Anmelderin - durchaus auch in einem engeren Sinne z.B. im Sinn von „Portal“ verwendet, so z.B. „Wiesen Web“ als Eingangsadresse für Informationen zum Oktoberfest oder bei „RadioWeb“ „alles über die deutschsprachige Radioszene“ (www.radioweb.de). Es gibt weiterhin Eintragungen zu einem „SchulWeb“, dem „Architekt(o)ur-Web“, dem „Pastaweb“ (Rezepte rund um die Nudel), einem „kathweb“ (Titel aktueller Meldungen der katholischen Presse) usw.

Die Verwendung des Wortes „WEB“ ist damit nichts anderes als ein ganz allgemeiner, allen Verkehrskreisen verständlicher Hinweis auf das Internet bzw. das EDV- „Netz“, der vielfach in Verbindung mit anderen Ausdrücken verwendet wird.

Für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit des Begriffs **STOCKWEB** ist jedoch von der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks auszugehen, worauf die Anmelderin zu Recht hinweist.

Die angesprochenen Abnehmer müssen aus dem *Gesamtbegriff* unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen herstellen können, ohne eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile vorzunehmen (*Fezer*, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 42; *Ingerl/ Rohnke*, Kommentar zum MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 53; *Ströbele/ Hacker*, Kommentar zum MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 125). In seiner Entscheidung vom 16.09.2004 (EuGH Rs. C-329/02, Rn. 28 – SAT.2) hat der EuGH zum wiederholten Male klargestellt, dass bei einem aus mehreren Elementen bestehenden Zeichen „eine eventuelle Unterscheidungskraft teilweise für jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile geprüft werden“ könne, dann „aber auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die

sie bilden, abhängen“ müsse. Der Umstand allein, dass jeder der Wortbestandteile für sich genommen *nicht* unterscheidungskräftig sei, schließe nämlich nicht aus, dass deren Kombination trotzdem unterscheidungskräftig sein könne. Dies ist hier allerdings nicht der Fall.

2. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist 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 (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 - BONUS II).

Kann einem Zeichen jedoch für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK; BGH WRP 2001, 1082/1083 – marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BGH BifPMZ 2001, 398 - LOOK, BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 – BONUS II).

Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187/190 Rn. 41 – Linde, Winward und Rado; EuGH MarkenR 2004, 116/120 Rn. 50 – Waschmittelflasche).

Die Kombination **STOCKWEB** ist eine beschreibende Bezeichnung für „Alles über Aktien im/aus dem Netz“, denn es ist sprachlich gebildet wie „Wiesen Web“, „SchulWeb“ etc. Aus dieser Übung der Verbindung von Sachangabe mit „web“ ergibt sich, dass der Verkehr das ganze Zeichenwort nur als Verkürzung des aus

dem „World wide web“ abrufbaren – mit der Sachangabe bezeichneten – Inhalts „Alles über Aktien“ ansieht.

Soweit die Finanzdienstleistungen angesprochen sind, steht **STOCKWEB** für alle Informationen über Aktien, Anteilscheine, Geldanlagen usw., die man sich aus dem Internet beschaffen kann.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden in Bezug auf die beanspruchten Finanzdienstleistungen und Geldgeschäfte ausschließlich einen Sachhinweis darauf sehen, dass es sich um ein Dienstleistungsangebot handelt, das das Thema „Aktien“ betrifft und im Internet verfügbar bzw. online abrufbar ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass – aufgrund des Kontextbezuges zu den mit dem Verzeichnis beanspruchten Dienstleistungen – ein Fachpublikum angesprochen wird, das genau weiß, was mit „stock“ gemeint ist. Dieses Publikum wird nämlich nicht annehmen, dass damit eine der anderen Übersetzungsmöglichkeiten wie „Vorrat, Bestand“ oder „Stamm, Abstammung“ bzw. „Griff, Schaft“ gemeint ist.

Der Begriff „stock“ ist im Bank- und Finanzwesen dabei prägend für das Aktiengeschäft und – wie bereits ausgeführt – bekannt.

Ebenso verhält es sich für die weiter beantragten Dienstleistungen der Klasse 36, „Immobilienwesen“, „Versicherungswesen“ und „Geldgeschäfte“. Die Internetrecherche hat ergeben, dass Anlagestrategien zur Vorsorge und Versicherung bzw. allgemein dem Investment, mit Informationen über Immobilien, Aktien, Zertifikate, Fonds, Renten, Rohstoffe usw. werben.

Im Dienstleistungskatalog besteht dabei eine so enge Verflechtung zwischen Versicherungswesen und Finanzdienstleistung, dass ein Unterschied nicht gemacht werden kann. Versicherungen bieten Finanzdienstleistungen an, Finanzdienstleister verkaufen Versicherungen. Anlageberater bieten Immobilien oder Aktien zur Anlage und Vermögenssicherung bzw. – vorsorge an. Für Immobilienkäufe ist ein gewisses Grundkapital (= „stock“), ggf. aus Aktien, erforderlich. Deshalb ist **STOCKWEB** auch für das Versicherungs-, Immobilienwesen und Geldgeschäfte glatt beschreibend, im Sinne von „Alles über Aktien im/ aus dem Netz“.

Bezüglich Klasse 41 gibt es Druckereierzeugnisse, die die o.g. Dienstleistungen zum Inhalt haben.

Die Anmelderin hat darauf hingewiesen, dass insbesondere „Web“ für die Eintragung in Klassen 36 und 41 keinerlei Bezug zum Internet habe.

Die Bereiche Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen, sowie die Geldgeschäfte sind heute aber ohne das Internet nicht mehr denkbar. Vom Anbieten der Dienstleistungen, über den Kundenkontakt bis hin zum Abschluß entsprechender Geschäfte wird – fast – alles über das Internet abgewickelt.

Dabei werden aufgrund der heutigen Technisierung und Verbreitung der Kommunikationstechniken diese Dienstleistungen nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig im Internet angeboten, so dass eine Differenzierung zwischen Klasse 36 und 38 fernliegend ist. Gerade das „Sammeln, Bereitstellen und Übertragen von Informationen, insbesondere mittels Internet“ dient dazu, die Dienstleistungen zu erbringen, die die Anmelderin in Klasse 36 beansprucht.

Derartige Informationsportale, die unter dem Namen „SchulWeb“, „kathweb“, „Pastaweb“ etc. Leistungen und Informationen im Internet zu einem bestimmten Thema anbieten, sind im Zuge der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Online-Diensten der Ersatz für die herkömmlichen Waren- und Dienstleistungsstätten (BPatG 29 W (pat) 176/02 – rheuma-world). Daher kommt ihnen Bedeutung im Sinn von § 5 MarkenG als Bezeichnung für ein „virtuelles Etablissement“ zu, nicht jedoch Schutzfähigkeit als Marke. Im Falle einer derartigen Wortverbindung bezeichnet das erste Element des Zeichens häufig nur den inhaltlichen Sachzusammenhang in gattungsmäßiger Weise, das zweite Element „web“ weist auf die „Vertriebsstätte im Internet“ hin, so dass für das Publikum die Annahme nahe liegt, hierbei handle es sich um den Hinweis auf ein „Geschäftslokal“ oder „Etablissement“, das grundsätzlich unter den Schutz des § 5 Abs. 2 S. 1 2. Alt. MarkenG fällt, aber weder auf die Firma als Träger der Lokalität subjektbezogen noch herstellerhinweisend für die darin angebotenen Waren und Dienstleistungen ist (*Fezer*, Markenrecht, 3. Aufl., § 5 Rn. 7; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rn. 28; *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rn. 41).

Da derartige virtuelle Informations- und Vertriebsstätten in der Vorstellung des Verkehrs mit den dort angegebenen Informationen und Produkten eine Einheit bilden, erfasst der Verkehr den beschreibenden Aussagegehalt nicht nur hinsichtlich der Dienstleistung der Klasse 38, sondern sämtlicher über das Portal angebotenen Waren und Dienstleistungen wie sie dem Gesamteindruck nach zum Ausdruck gebracht werden.

Das allgemein aufgeklärte Publikum im Sinne des europäischen Verbraucherleitbildes wird – im konkreten Fall – nur darauf hingewiesen, dass rund um die Uhr eine Fülle von „Angeboten“ zum Thema Aktien im Internet abrufbereit ist.

STOCKWEB erweist sich daher weder im Hinblick auf die belegte Verwendung des Bestandteils „web“, noch in Bezug auf den Sachbegriff „stock“ als ein begrifflich unbestimmter und interpretationsbedürftiger Gesamtbegriff. Für die Bejahung von Mehrdeutigkeit bzw. Interpretationsbedürftigkeit kommt es nämlich darauf an, dass kein bestimmter Sinngehalt im Vordergrund steht, was wiederum nur in Berücksichtigung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden kann (*Ströbele/Hacker*, a.a.O., § 8 Rn. 75; BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt).

Das angemeldete Zeichen stellt deshalb eine den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf den hier maßgeblichen Dienstleistungssektoren entsprechende, allgemeine – aber jeweils eindeutige – Sachangabe des Internetportals oder der elektronisch angebotenen Leistung dar, die lediglich offen lässt, welche Leistungsinhalte sich hinter dem so bezeichneten Dienstleistungsangebot im Einzelfall verbergen. Die Möglichkeit, dass sich dem Verbraucher aufgrund einer verallgemeinernden Aussage die im Einzelfall repräsentierten Inhalte nicht sofort erschließen, steht dem Verständnis als Sachangabe aber nicht entgegen (BGH GRUR 2002, 884 – B-2 alloy; BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt; BPatG 25 W (pat) 110/03 - beauty24.de). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weit gefächerten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Inhalte bzw. Eigenschaften zu umfassen, damit die positive Erwartungshaltung des Kunden gefördert wird (BPatG a.a.O.).

3. Das Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG liegt vor, wenn im Interesse der Mitbewerber der Monopolisierung des Zeichens entgegengetreten werden muß. Deshalb ist die Eintragung solcher Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen *dienen können*. Dabei hat die Anmelderin ebenfalls zu Recht darauf hingewiesen, dass das Freihaltebedürfnis nur dann bejaht werden kann, wenn das Zeichen „ausschließlich“ aus beschreibenden Angaben besteht.

Aufgrund der gerade im E-Commerce und im E-Business bestehenden Bedeutung des Aktienmarktes sowie der ständigen Wortschöpfungen kann das angemeldete Zeichen ohne weiteres zu einer Angabe über den Erbringungsort und die Art der

Dienstleistungen dienen. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das einzutragende Zeichen im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird (EuGH, GRURInt. 2004, 410 - BIOMILD; EuGH, GRUR 2003, 58 - Companyline).

4. Der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen mit gleichen Wortbestandteilen oder mit ebenfalls beschreibendem Inhalt wie z.B. juraweb, brandweb, artweb etc. muß erfolglos bleiben.

Auch auf bestehende Voreintragungen von Marken mit möglicherweise rein beschreibendem Gehalt kann sich die Anmelderin nicht mit Erfolg berufen. Eventuell rechtsfehlerhaft vorgenommene Eintragungen begründen weder nach dem Gleichheitssatz noch nach anderen Rechtsgrundsätzen einen Anspruch auf eine gleiche rechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer eigenen Prüfung unterliegt (BGH GRUR 1997, 527 ff. – Autofelge; BIPMZ 1998, 248/249 - Today). Das ergibt sich im übrigen daraus, dass eingetragene Marken auch nachträglich wieder gelöscht werden können (Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 29; BPatG GRUR 1998, 1021/ 1023 – MONA LISA). Die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren und Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, hat ebenfalls keinen Einfluß auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit im jeweils zu prüfenden Fall. Es sind noch nicht einmal amtliche Ermittlungen erforderlich, ob und in welchem Umfang identische oder ähnliche Marken eingetragen bzw. von der Eintragung ausgeschlossen wurden (EuGH, GRUR 2004, 428/ 432 - Waschmittelflasche).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI