



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 224/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 25 127.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke "TelePay" für die Waren und Dienstleistungen

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Bildern und Filmen auf Ton- und Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Musik, Tönen und Geräuschen auf Ton- oder Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Schriften, Ziffern, Grafiken, Zeichnungen und Texten auf Ton- und Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet,

Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zum Schutz von Daten und Informationen vor unberechtigten Zugriffen Dritter

Hardware und/oder Software zur elektronischen Bezahlung von Waren und Dienstleistungen sowie Verrechnung von Bonusleistungen mittels dafür geeigneter Karten, Informationsträgern und Geräten

Hardware und/oder Software zur Anzeige, Speicherung und Verarbeitung von Finanz- und Geldgeschäften

Finanzwesen und Geldgeschäfte

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Bildern und Filmen auf Ton- und Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Musik, Tönen und Geräuschen auf Ton- oder Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Schriften, Ziffern, Grafiken, Zeichnungen und Texten auf Ton- und Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zum Schutz von Daten und Informationen vor unberechtigten Zugriffen Dritter

Hardware und/oder Software zur elektronischen Bezahlung von Waren und Dienstleistungen sowie Verrechnung von Bonusleistungen mittels dafür geeigneter Karten und Informationsträgern

Hardware und/oder Software zur Anzeige, Speicherung und Verarbeitung von Finanz- und Geldgeschäften

Erstellung von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im, für und über das Internet-, Intranet- und Extranet

Design von Home-Pages und WWW-Seiten im, für und über das Internet-, Intranet- und Extranet

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Bildern und Filmen auf Ton- und Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Musik, Tönen und Geräuschen auf Ton- oder Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zur Suche, Erstellung, Erzeugung, Speicherung, Übermittlung, Empfang und Wiedergabe von Schriften, Ziffern, Grafiken, Zeichnungen und Texten auf Ton- und Bildträgern oder dazu geeigneten Geräten und Brillen als auch im oder über das Telekommunikationsnetz, Internet, Intranet, Extranet, Satellit, Radiowellen, Funkwellen, Fernsehwellen, Mobilfunk, UTMS

Hardware und/oder Software zum Schutz von Daten und Informationen vor unberechtigten Zugriffen Dritter

Hardware und/oder Software zur elektronischen Bezahlung von Waren und Dienstleistungen sowie Verrechnung von Bonusleistungen mittels dafür geeigneter Karten und Informationsträgern

Hardware und/oder Software zur Anzeige, Speicherung und Verarbeitung von Finanz- und Geldgeschäften

Bereitstellung von Rechnerleistung und Speicherplatz für Anwendungen und Programme

Schulung im Gebrauch und der Anwendung von Software und Programmen

Software und Programme zur Ansicht und/oder Bestellung und/oder Reservierung und/oder Lieferung und/oder Bezahlung von Waren und Dienstleistungen über das Internet, Intranet, Extranet, UTMS.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Es handele sich um eine Sachaussage über die Art bzw das hauptsächliche Betätigungsfeld eines Unternehmens und bringe zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die Zahlungsabwicklung per Telekommunikationsmedien bestimmt und geeignet seien bzw im engsten Sach- und Funktionszusammenhang hiermit stünden. Es handele sich um eine sprachüblich gebildete Wortbildung und nicht um eine Wortneuschöpfung.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Die angemeldete Bezeichnung sei ein Phantasiewort, das weder Bestandteil des gebräuchlichen deutschen, noch des englischen Sprachschatzes sei. Im Internet werde "TelePay" stets nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und nicht beschreibend. Zudem habe "TelePay" keinen feststehenden Bedeutungsgehalt, sondern sei mehrdeutig. Es sei auch sprachregelwidrig gebildet und besitze dadurch eine phantasievolle Eigenart, korrekt wäre die Bezeichnung "telepayment" oder "telepaying". Sie verweist auf die Voreintragung einer Marke "TeleCash".

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 165 Abs 4 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg. Die angemeldete Marke "TelePay" ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmißverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnissfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 380).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus be-

schreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int 2004, 500, 507 – Postkantoor).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen, wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck "dienen können". Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH aaO S 410, 412 - BIOMILD; EuGH aaO S 500, 507 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Bestandteilen "Tele" und "Pay" zusammen, die durch die Binnengroßschreibung des Bestandteils "Tele" als solche deutlich erkennbar sind, so dass trotz des fehlenden Leerzeichens kein echtes Einwortzeichen vorliegt.

Das aus dem Griechischen stammende Präfix "Tele" wird mit seiner ursprünglichen Bedeutung "fern, weit" schon seit langem, insbesondere auf dem Gebiet der Telekommunikation, verwendet. Es kann jede Form der Telekommunikation bezeichnen, wobei nicht nur die Sprach- und Bildübermittlung, sondern auch der Datentransfer mit Computern gemeint sein kann (vgl. 33 W (pat) 115/98 – TeeOrder; 29 W (pat) 312/99 – Tele-CHECK; 32 W (pat) 075/99 – TeleCash; 25 W (pat) 068/01 – TeleMall). Das Präfix Tele wird in Wortzusammensetzungen

verwendet, die Geräte oder technische Einrichtungen für eine lange Entfernung oder entsprechende Methoden, Arbeiten oder Verständigungen bezeichnen bzw sich darauf beziehen und zwar insbesondere im Hinblick auf über Telefon oder Computerverbindungen angebotene Dienste oder abgewickelte Geschäfte. Das Präfix ist in dieser Bedeutung in zahlreichen Kombinationen mit einem englischen Substantiv oder Verb belegbar, die teilweise direkt in die deutsche Sprache eingegangen sind wie "teleshopping, teleconferencing, telediagnosis, teleprinter, telework" (vgl. LEO Online-Wörterbuch der TU München) und wird auch in den entsprechenden deutschen Zusammensetzungen verwendet wie in "Telearbeit, Telebrief".

Den zweiten Markenbestandteil bildet das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort "pay", das als Substantiv "Bezahlung, Entlohnung, Lohn, Gehalt, Entgelt, Vergütung" und als Verb "zahlen, bezahlen, Zahlung leisten" bedeutet.

Es wird in zahlreichen Zusammensetzungen verwendet, wie in "advance pay" für "Gehaltsvorauszahlung", "average pay" für "Durchschnittsbezahlung", "back pay" für "Nachzahlung", "bad pay" für "schlechte Bezahlung", "continued pay" für "Lohnfortzahlung", "extra pay" für "Sondervergütung", "net pay" für "Auszahlungsbetrag" (vgl LEO aaO.) sowie auch in zahlreichen zusammengesetzten Kombinationen verwendet wie "payback" für "Rückzahlung", "payout" für "Auszahlung", "payroll" für "Gehaltsliste", "paymaster" für "Zahlmeister".

Neben dem allgemein bekannten Begriff "pay-TV" lassen sich gerade im Bereich des sogenannten "e-commerce" Wortbildungen belegen wie "pay per sale" für "Bezahlung pro Verkauf" oder "pay per click" für "Ranking nach Bezahlung" (vgl www.google.de unter den entsprechenden Begriffen).

Dabei ist erkennbar, dass gerade im Bereich des sogenannten "e-commerce" knappe und prägnante Begriffe und Formulierungen verwendet werden. Der Begriff "pay" für "Bezahlung" läßt sich dabei neben seiner lexikalischen Belegbarkeit auch in diesem Bereich in zahlreichen Zusammensetzungen belegen, wogegen

die im Englischen synonym verwendeten Begriffe "payment" und "paying" in Zusammensetzungen nicht in dieser Häufigkeit nachweisbar sind.

Die angemeldete Bezeichnung bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung "Fernbezahlung" bzw "Bezahlung mittels Telekommunikation, Zahlweise per Telefon per Computer, per Internet".

Die Kombination "TelePay" ist zwar lexikalisch (noch) nicht nachweisbar, angesichts der Fülle möglicher Wortkombinationen mit einem ohne weiteres erkennbaren und sinnvollen Bedeutungsgehalt kommt diesem Umstand für sich allein bezüglich der Schutzfähigkeit jedoch wenig Bedeutung zu. Ebenso wie die oben genannten im Englischen wie auch im Deutschen unter Verwendung beider Bestandteile üblichen Zusammensetzungen ist auch die angemeldete Bezeichnung "TelePay" eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung. Beide Einzelbestandteile werden dabei entsprechend ihrem Sinngesamt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Der Gesamtbegriff "TelePay" wird auch bereits – wie aus dem Internetrechercheergebnis der Markenstelle und den von der Anmelderin selbst übersandten Verwendungsbeispielen ersichtlich – im Zusammenhang mit der bargeldlosen Bezahlung mittels elektronischer Datenübertragung tatsächlich verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit der Bezahlung mittels Internet.

Wie auch in der mündlichen Verhandlung eingehend erörtert, ergibt sich aus den angeführten Verwendungsbeispielen keine kennzeichenmäßige Verwendung, sondern der Begriff "TelePay" wird in seiner beschreibenden Funktion erläutert und damit lediglich klargelegt, welche Art der elektronischen Bezahlung angeboten wird, beispielsweise entweder mittels Zahlungskarte und entsprechendem Terminal wie bei der Anmelderin oder über Internet.

Es liegt für den Verkehr in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen deshalb nahe, die angemeldete Marke "TelePay" als Hinweis auf eine elektronische Bezahlung/Zahlweise zu verstehen.

Wie auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Ausdruck gebracht, das Hard- und Software zur elektronischen Bezahlung von Waren und Dienstleistungen sowie Verrechnung von Bonusleistungen mittels dafür geeigneter Karten, Informationsträgern und Geräten sowie Finanzwesen und Geldgeschäfte und entsprechende Hard- und Software zur Anzeige, Speicherung und Verarbeitung von Finanz- und Geldgeschäften benennt, ergibt die Bezeichnung unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit oder Bestimmung um Waren handeln kann, die als Teile eines elektronischen Bezahlsystems bzw zur Bezahlung mittels Telekommunikation Verwendung finden. Die beanspruchten Dienstleistungen können sich hierauf beziehen.

Auch für die weiteren Waren, die den Bild-, Ton- und Text- bzw Graphikbereich betreffen, lässt sich die angemeldete Marke beschreibend verwenden, da elektronische Bezahlssysteme bzw Bezahlssysteme mittels Telekommunikation oftmals auch mit Bild-, Ton-, Text- oder Graphikunterstützung arbeiten, um dem Nutzer die erforderlichen Bedienhinweise und Fehlermeldungen geben zu können.

Dabei ist es ohne Belang, welche Waren und Dienstleistungen die Anmelderin konkret anbietet und ob die hierfür angemeldete Marke eine beschreibende Sachaussage beinhaltet. Es ist ausschließlich auf die von der Anmelderin im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen. Hierbei ist zu beachten, dass die Eintragung für einen Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle darunterfallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91 – AC).

Auch, wenn das Präfix "Tele" für sich betrachtet insofern unterschiedliche Sinngehalte aufweist als es allgemein Telekommunikation bedeuten kann, oder je nach Art des bei der Bezahlung verwendeten Mediums auf Telefon, Internet oder sonstige Medien hinweist, liegt jedoch eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit nicht vor. Die möglichen Bedeutungsinhalte beziehen sich dabei lediglich auf die verschiedenen oben genannten Möglichkeiten, wie ein derartiges bargeldloses Bezahlungssystem funktionieren kann, ohne den beschreibenden Charakter der Wortkombination "TelePay" aufzuheben (vgl. BGH MarkenR 2004, 345 – URLAUB DIREKT).

So kann auch ein weiterer zusätzlicher Begriffsgehalt der angemeldeten Bezeichnung eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 – DOUBLEMINT).

Die Anmelderin kann sich auch nicht darauf berufen, dass es anstelle der angemeldeten Marke "TelePay" die Bezeichnungsmöglichkeiten "electronic paying" oder "electronic payment" für die elektronische Bezahlung gebe, da es nicht erforderlich ist, dass die Bezeichnung "TelePay" die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale ist (vgl. EuGH aaO – BIOMILD, Postkantoor).

Dabei ist es auch ohne Bedeutung, dass aus dem Begriff "TelePay" nicht entnommen werden kann, welche Art der Telekommunikation angeboten werden soll. Es handelt sich zwar um eine eher allgemein gehaltene Angabe, – aber um eine hinsichtlich ihrer Verwendung -, zB im Gegensatz zu mechanischen Bezahlungssystemen – bedeutsame Sachinformation, die den Mitbewerbern zur Beschreibung ihrer Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen muß (vgl. EuGH aaO – Postkantoor; Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 295).

Soweit sich die Anmelderin auf die Voreintragung einer US-Marke "TeleCash" beruft, vermag dies nicht zu einer Bindungswirkung zu führen. Nachdem sich aus

einer inländischen Voreintragung für sich oder in Verbindung mit dem Gleichheitssatz schon keine anspruchsbegründende Selbstbindung für das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben kann, da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt, kann dies auch nicht für die Entscheidung einer ausländischen Behörde, die nach Maßgabe der dortigen Gesetze getroffen wurde, gelten (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 264). Anhaltspunkte für eine tatsächliche Indizwirkung einer ausländischen Voreintragung haben sich nicht ergeben (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 268), zumal die US-Marke die Schutzfähigkeit auch aufgrund ihrer Benutzung erlangt haben könnte.

Wegen des in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinaus geht, handelt es sich um eine deutlich und unmissverständlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann.

Dr. Buchetmann

Paetzold

Hartlieb

Hu