

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	33 W (pat) 13/07
Entscheidungsdatum:	15. April 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

DeutschlandCard

Zwischen der angemeldeten Wortmarke „DeutschlandCard“ und den (noch) beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42, die insbesondere Informations- und Servicekarten (Smartcards), Datenlesegeräte hierfür, Entwicklung, Organisation von Kundenbindungssystemen sowie Plattformen hierfür und Druckereierzeugnisse sowie elektronische Publikationen umfassen, besteht ein derart enger beschreibender Bezug, dass das angesprochene allgemeine Publikum bzw. der Fachverkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Sinngehalt als solchen in Richtung auf eine Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Informations-, Bonus-, Prämien-, Kredit-, Zahlungs-, Service- und/oder Kundenkarte) erfasst und deshalb in der Beschreibung kein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 16.12.2004 - ZB 12/02, GRUR 2005, 417 - BerlinCard).



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 13/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 42 994.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Dr. Kortbein und Kätker

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Am 11. Juli 2006 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

DeutschlandCard

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 29. November 2006 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen (gemäß dem Klassifizierungsvorschlag der Anmelderin)

Klasse 9: magnetische und optische Datenträger; codierte Informations- und Servicekarten mit Magnetstreifen und/oder integrierten Schaltkreisen (Smartcards); Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger; Computersoftware, insbesondere Computersoftware für Kundenbindungsprogramme (gespeichert);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse;

Klasse 35: Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kundenbindungssystemen zu Werbezwecken; Zusammenstellen, Pflege und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 36: Ausgabe von Kundenkarten für Bonus- und Prämienprogramme, mit Bonus- oder Zahlungsfunktion;

Klasse 38: Betreiben einer Plattform für ein Kundenbindungsprogramm, insbesondere ein Bonus- oder Prämienprogramm, in einem Computernetzwerk;

Klasse 41: Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar);

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerdatenbanken; Datenverwaltung auf Servern.

Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, da sie insoweit allein eine sachbezogene Angabe dahingehend enthalte, dass diese Waren und Dienstleistungen einen Bezug zu einer deutschlandweiten Kunden- oder Mitgliedskarte aufwiesen. Die angemeldete Marke setze sich aus dem Wort "Deutschland" und dem ursprünglich aus dem Englischen stammenden, mittlerweile in die deutsche Sprache eingegangenen Begriff "Card" zusammen. Die Kombination von deutschen mit englischen Begriffen sei werbeüblich und werde vom Verkehr kaum noch wahrgenommen.

Alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen könnten einen Bezug zu Kundenkartensystemen haben, etwa entsprechende Computerprogramme. Die Anmeldemarke gebe somit keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen,

sondern auf das Thema der Dienstleistung oder der Ware, nämlich deutschlandweite Kundenkarten. So wie es Karten für bestimmte Regionen gebe, könne es auch Karten geben, mit denen deutschlandweit z. B. telefoniert werden oder Rabatte gewährt werden könnten. Für Telefonkarten werde der Begriff "Deutschland Card" bereits belegbar verwendet.

Im Gegensatz zu dem der Entscheidung "BerlinCard" zu Grunde liegenden Fall sei die vorliegende Anmeldemarke für die Ausgabe von Kundenkarten, codierte Informations- und Servicekarten, Betreiben einer Plattform für ein Kundenbindungsprogramm usw. angemeldet. Hier gehe es also nicht nur darum, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses mit einer "DeutschlandCard" bezahlt würden. Ergänzend hat die Markenstelle auf Zurückweisungen von Markenmeldungen wie "Magdeburg Card" oder "Wiesbaden Card" hingewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Vorsorglich regt die Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Zur Begründung ihrer Beschwerde trägt sie vor, dass die Markenstelle den Grundsätzen der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht gerecht geworden sei.

Unter Berücksichtigung des zugrunde zu legenden großzügigen Maßstabs sei die angemeldete Marke unterscheidungskräftig. Zunächst sei aufgrund der Zusammensetzung der Anmeldemarke aus einem deutschen und einem englischen Wort von einer gewissen Originalität auszugehen, die dem Verkehr verdeutliche, dass es sich nicht um einen Fachbegriff, sondern um eine Fantasiebezeichnung handle. Die auf das Beispiel "Bahn Card" gestützte gegenteilige Auffassung der Markenstelle überzeuge nicht, denn diese Bezeichnung stelle ein Paradebeispiel ei-

nes Herkunftshinweises (für die Deutsche Bahn AG) dar und sei bereits 1993 als Marke (2 037 165) eingetragen worden. Da bereits die Mischung aus einer deutschen Landesbezeichnung und einem englischen Ausdruck die Aufmerksamkeit des Verkehrs erwecke, werde der Verkehr in der Anmeldemarke keine Sachbezeichnung erkennen, wie sie beispielsweise bei der Kombination der Begriffe "Germany" und "Card" näher läge.

Geografische Bestimmungsangaben würden hingegen regelmäßig unter Zuhilfenahme einer Präposition gebildet, etwa in der Form "Karte aus/für Deutschland". Die angemeldete Wortkombination "DeutschlandCard" lasse offen, ob eine so bezeichnete Karte in Deutschland hergestellt werde, dort eingesetzt werden könne oder ein sonstiger örtlicher Bezug zu Deutschland bestehe. Auch aus den vom Senat übersandten Internetfundstellen ergebe sich nichts anderes. Teilweise belegten diese sogar im Gegenteil, dass der Verkehr nur dann von einer regionalen Begrenzung der Kartengültigkeit ausgehe, wenn auf ihren Geltungsbereich ausdrücklich hingewiesen werde, etwa "Calling Cards für Deutschland", "256MB-SD-Card für ganz Deutschland", "Aufpreis für die deutschlandweite Gültigkeit der Member Card" oder "Mobil-Card für ganz Deutschland".

Selbst wenn man mit der Markenstelle annehme, dass der Verkehr in der Bezeichnung "DeutschlandCard" eine Bezeichnung für ein Kundenkartensystem erkenne, so werde er dennoch nicht auf dessen deutschlandweite Gültigkeit bzw. die Gültigkeit ausschließlich in Deutschland schließen. Auch einer Bezeichnung wie "BerlinCard" fehle eine solche regionale Beschränkung. Soweit diese dennoch einen Hinweis darauf gebe sollte, dass sie jedenfalls nicht für den Einsatz in anderen Städten wie etwa München gedacht sei, vermittle die angemeldete Marke "DeutschlandCard" eine derartige regionale Beschränkung hingegen nicht. Vielmehr könnte eine solche Karte durchaus auch über die Grenzen Deutschlands hinaus einsetzbar sein, etwa im Rahmen eines touristischen Angebots. Bei Kunden-, Rabatt-, Geldkarten o. Ä. sei eine territoriale Beschränkung aus sachlichen Gründen nicht geboten oder zu erwarten. Der Verkehr werde sogar im Gegenteil

davon ausgehen, dass z. B. eine von einem Einzelhandelsunternehmen akzeptierte Rabattkarte auch in ausländischen, z. B. österreichischen Geschäften des selben Unternehmens zum Sammeln von Rabattpunkten vorgelegt werden könne. Gerade weil eine regionale Beschränkung auszuschließen sei, werde der Verkehr die Anmeldemarke als betriebliches Unterscheidungsmittel verstehen. Der Verbraucher werde den Bestandteil Deutschland innerhalb von "DeutschlandCard" eher als diffus, etwa im Sinne der Deutschlandbegeisterung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, also mit einer positiven Assoziation besetzt, verstehen.

Etwa anderes ergebe sich auch nicht aus den vom Senat übersandten Internetauszügen, in denen Begriffe wie "Calling Card" oder "Member Card" aufgeführt seien. Deren Bedeutung "Telefonkarte" bzw. "Mitgliedskarte/-ausweis" sei im Gegensatz zur Kennzeichnung "DeutschlandCard" unmissverständlich. Zudem sei es bei Telefonkarten durchaus nachvollziehbar, dass sie auf das Telefonieren in bzw. innerhalb Deutschlands beschränkt seien. Im Übrigen habe der Anbieter "Callax" der Anmelderin auf schriftliche Anfrage mitgeteilt, dass er nicht die Bezeichnung "Deutschland Card", sondern Begriffe wie "Callax Deutschland Calling Card" (zur Bezeichnung einer bestimmten Calling Card) verwende. Die insoweit vom Senat ermittelten Internetauszüge beruhten offenbar auf einer "versehentlich" durch den Anbieter VERIVOX verwendeten Bezeichnung.

Auch lasse der Hinweis auf eine "Card" offen, ob dahinter eine Kunden-, Kredit-, Ausweis-, Rabatt- oder sonstige Karte stehe. Selbst wenn man davon ausgehe, dass der Verkehr die Anmeldung als "deutschlandweit gültige Multifunktionskarte" betrachte, fehle es völlig an einem beschreibenden Element in Bezug auf die Einsetzbarkeit der Karte.

Zudem stehe die Zurückweisung der Markenmeldung in Widerspruch zur Entscheidung BGH GRUR 2005, 417 - BerlinCard. Zu Unrecht habe die Markenstelle im angefochtenen Beschluss die Auffassung vertreten, dass die Anmeldemarke "DeutschlandCard" für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen einen

unmittelbaren Bezug zu deren Merkmalen und Eigenschaften aufweise. Dieser unmittelbare Bezug im Sinne der "BerlinCard"-Entscheidung fehle hier schon deshalb, da eine Kundenkarte "DeutschlandCard" weder die Ware noch die Dienstleistung selbst darstelle und als solche auch nicht angebe, in welchem Waren- oder Dienstleistungsbereich die Karte letztlich bestimmungsgemäß einsetzbar werde. Die Karte selbst diene - für den Verkehr ohne weiteres erkennbar - nur als Medium, das den Zugang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ermögliche. Die dahinter stehenden Waren und Dienstleistungen würden also mit der Karte selbst nicht in Verbindung gebracht, so dass die Bezeichnung der Karte ohne weiteres auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweise. Damit fehle der angemeldeten Bezeichnung ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Ein nur mittelbarer Bezug reiche nach der "BerlinCard"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs hingegen zur Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht. Soweit eine mit der Anmeldemarke gekennzeichnete Karte vom Verkehr dahingehend verstanden werden könne, dass sie in Deutschland einsetzbar sei und dass die weiteren streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen sich auf in Deutschland einsetzbare Karten bezögen, wie dies der Senat in der mündlichen Verhandlung eingeworfen habe, handele es sich um eine rein triviale und nicht als ernsthaft anzusehende Angabe. Die Einsetzbarkeit einer Karte in Deutschland sei für den Verkehr eine Selbstverständlichkeit.

Ergänzend verweist die Anmelderin auf die Folgeentscheidung des 25. Senats des Bundespatentgerichts vom 26. Januar 2006 (25 W (pat) 127/01) zur Marke "BerlinCard". Darin habe der 25. Senat die Schutzfähigkeit dieser Marke für alle ursprünglich beanspruchten Waren und Dienstleistungen, u. a. für "Finanzwesen; elektronischer Kapitaltransfer, Ausgabe von Kreditkarten, Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten, Kreditvermittlung, Leasing, Ausgabe von Reiseschecks; Vermögensverwaltung durch Treuhänder" festgestellt. Diese Entscheidung lasse sich auch auf den vorliegenden Fall übertragen. Weiter weist die Anmelderin auf die Entscheidung EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2 hin, wonach der Umstand,

dass jeder von mehreren Bestandteilen eines Zeichens für sich genommen nicht unterscheidungskräftig sei, nicht ausschlieÙe, dass deren Kombination Unterscheidungskraft aufweisen könne und die Unterscheidungskraft zudem nicht von der Feststellung eines bestimmten Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Einbildungskraft des Markeninhabers abhänge. Zudem verweist die Anmelderin auf die Eintragung der Wort-/Bild-Marke 303 55 112 - "Volks Karte" für ihrer Auffassung nach vergleichbare Waren und Dienstleistungen. Es könne keinen Unterschied machen, ob das Wort "Deutschland" oder "Volks-" mit dem Begriff "Card" oder "Karte" kombiniert werde. Somit lasse sich ein unmittelbar beschreibender Bezug zwischen der Anmeldemarke und den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht erkennen, selbst nicht mittels (unzulässiger) erheblicher weiterer gedanklicher Zwischenschritte. Der angemeldeten Marke könne damit auch insoweit nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Im Übrigen bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung, wobei die Anmelderin auf ihre Ausführungen im Verfahren vor der Markenstelle verweist.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden. In der mündlichen Verhandlung ist die Anmelderin vom Senat darauf hingewiesen worden, dass auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegen stehen könnte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a) Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 Nr. 24 - SAT.2). Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Die aus den - in werbeüblicher Binnengroßschreibung getrennten - Begriffen "Deutschland" und "Card" zusammengesetzte Anmeldemarke wird von den angesprochenen Verkehrsteilnehmern unmittelbar (wörtlich) als "Deutschland-Karte" bzw. "Deutschlandkarte" verstanden. Dies gilt sowohl für die allgemeinen Durch-

schnittskonsumenten, an die sich z. B. magnetische und optische Datenträger (Smartcards), Druckereierzeugnisse, elektronische Publikationen oder Plattformen für ein Kundenbindungsprogramm richten, als auch und insbesondere für die Spezialverkehrskreise des Handels und der Publikumsunternehmen, die sich an derartige Kundenbindungssysteme angeschlossen haben und zu deren Betrieb sie Datenlesegeräte, einschlägige Computersoftware sowie weitere auf Kundenbindungssysteme spezialisierte wirtschaftliche und technische Dienstleistungen benötigen.

Die geografische Bezeichnung "Deutschland" braucht nicht weiter erläutert zu werden. Auch der Bestandteil "Card" ist ohne weiteres als Karte verständlich. Hierfür spricht neben der schriftbildlichen und klanglichen Nähe des englischen Worts "card" zu seinem deutschen Pendant "Karte" auch die Verbreitung von gleichartig aufgebauten Wortzusammensetzungen mit dem nachgestellten Begriff "Card" im deutschen Sprachgebrauch. Derartige Wortzusammensetzungen bezeichnen stets Karten, sei es in kennzeichnender (z. B. "BahnCard", "VISA-Card", "Eurocard") oder beschreibender Form (z. B. "Calling Card", "SD-Card" "Smartcard", wobei das Beispiel "Smartcard" auch im streitgegenständlichen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses enthalten ist). Das vom Senat angenommene Verständnis der Anmeldemarke als "DeutschlandKarte" wird im Übrigen auch durch einen Internetbeitrag belegt, in dem ein Internetnutzer kurz vor der geplanten Markteinführung des Produkts der Anmelderin die hier streitgegenständliche Kennzeichnung wie folgt kommentiert hat:

"... Warum eigentlich "DeutschlandCard" und nicht "Deutschland-Karte"??? Auch hier mal wieder eine fiese Kombination aus Deutsch und Englisch. Aber diesen Trend können wir wohl alle nicht mehr zurückschrauben."

(www.mixitup.de/2008/02/rabattkarten-in-deutschland.html).

Unter einer solchen "DeutschlandCard" bzw. "DeutschlandKarte" wird wiederum nahe liegend eine Karte mit Bezug zu Deutschland bzw. eine auf Deutschland bezogene Karte verstanden. Welcher genauen Art dieser Bezug ist (Deutschlandkarte i. S. einer Land- oder Straßenkarte, Karte für Deutschland, deutschlandweit gültige Karte, (evt. zugleich:) auf Deutschland beschränkte Karte), geht zwar bei isolierter Betrachtung aus der Wortzusammensetzung noch nicht hervor. Eine solche isolierte Beurteilung ist jedoch nicht maßgeblich, denn die Unterscheidungskraft ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 8, Rdn. 67; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8, Rdn. 67, jew. m. w. N.), wobei ein branchenüblicher Einsatz von Marken als Herkunftshinweis maßgeblich ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 51). Spätestens wenn die angemeldete Marke dem Verkehrsteilnehmer als Kennzeichnung der konkreten Waren oder Dienstleistungen entgegentritt, weiß er nicht nur, um welche Ware oder Dienstleistung es geht, sondern auch, wie die Bezeichnung "Deutschland-Card" in Bezug darauf zu verstehen ist. Daher spielt es auch keine Rolle, dass die Marke aus sich heraus nicht deutlich macht, ob es sich zum Beispiel um eine Telefon-, Mitglieds-, Kredit- usw. ... karte handelt. Die Kenntnis der Art der Ware oder Dienstleistung wird vielmehr beim Verkehr vorausgesetzt und ist Ausgangspunkt der Schutzfähigkeitsbeurteilung.

b) Weiter ist zu berücksichtigen, dass die angemeldete Marke "DeutschlandCard" in ihrer Zusammensetzung aus einer vorangestellten geografischen Bezeichnung und dem nachgestellten Wort "Card" dem Zeichen "BerlinCard" entspricht, das bereits Gegenstand von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des 25. Senats des Bundespatentgerichts war (BPatG GRUR 2002, 693 - BerlinCard, aufgehoben durch BGH GRUR 2005, 417 - BerlinCard, sodann stattgebender Beschluss des 25. Senats vom 26. Januar 2006 (25 W (pat) 127/01). Dabei hat der Bundesgerichtshof die Feststellung des 25. Senats unbeanstandet gelassen, dass sich die Bezeichnung "BerlinCard" dem Durchschnittsverbraucher sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin" er-

schließe. Diese Feststellungen, so der Bundesgerichtshof, genügten indes zur Annahme eines hinreichend engen beschreibenden Bezugs zu allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht. Die Bezeichnung "BerlinCard" sei im dortigen Streitfall nicht für eine "Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte)" als solche, sondern für einzelne Waren wie Computer, Lampen, Zeitschriften, Aktenordner etc. und für Dienstleistungen wie Immobilienvermittlung und -verwaltung, Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten, Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen etc. angemeldet worden. Selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im Zusammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhältlich seien oder in Anspruch genommen werden könnten, werde allein dadurch noch kein so enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung "BerlinCard" und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsgehalt als solchen erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht (BGH a. a. O., LS 1 und S. 419 unter III. 2. a) und b)).

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin besteht vorliegend jedoch ein enger beschreibender Bezug der Bezeichnung "DeutschlandCard" zu den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Denn sie sind bzw. umfassen (als Oberbegriffe) gerade solche, wie sie der Bundesgerichtshof im oben wiedergegebenen Teil seiner Entscheidungsgründe als Waren und Dienstleistungen angesehen hat, für die ein enger beschreibender Bezug in Richtung auf eine Multifunktionskarte in Betracht kommt. Diese beinhaltet neben den vom Bundesgerichtshof genannten Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkartenfunktionen ausweislich der hier verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen auch Informations- und Service-, Bonus-, Prämien- und Zahlungsfunktionen. So umfassen die Waren "magnetische Datenträger; codierte Informations- und Servicekarten mit Magnetstreifen und/oder integrierten Schaltkreisen (Smartcards)" zumindest oberbegrifflich auch Multifunktionskarten, ebenso wie spezielle Ausweis-, Berechtigungs-,

Kredit- oder Kundenkarten (zum beschreibenden Charakter von Marken für Waren- und Dienstleistungsoberbegriffe vgl. BGH GRUR 2001, 261, 262 - AC; Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 69). Gleiches gilt für Druckereierzeugnisse, da Karten mit Magnetstreifen, wie etwa Kreditkarten, bekanntlich in dafür spezialisierten Druckereien (Kartendruckereien) bzw. entsprechend spezialisierten Produktionsstätten großer Druckereien hergestellt werden.

Für diese Waren stellt die angemeldete Marke "DeutschlandCard" nach Auffassung des Senats schlicht eine Angabe über die Art der Waren (Karten) und das für sie vorgesehene Einsatzgebiet (Deutschland) dar. Dabei ist die Angabe "Deutschland" nicht unbedingt im Sinne einer "regionalen Beschränkung" dahingehend aufzufassen, dass ein Einsatz solcher Karten außerhalb Deutschlands nicht möglich ist. Zwar wäre diese von der Anmelderin problematisierte Interpretation bereits eine klare Merkmalsbezeichnung. Wesentlich näher liegend erscheint es jedoch, dass der Verkehr die angemeldete Marke "DeutschlandCard" ohne jegliche gedankliche Überlegungen bzw. analysierende Zwischenschritte schlicht dahingehend versteht, dass die Karte in Deutschland einsetzbar bzw. für den deutschen Raum bestimmt ist. Wie genau diese Deutschlandbestimmung aussehen mag, spielt für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe keine Rolle mehr. So mögen einzelne Verkehrsteilnehmer davon ausgehen, dass eine "DeutschlandCard" in ganz Deutschland einsetzbar ist, andere, dass sie möglicherweise nur in Teilen Deutschlands, jedenfalls aber innerhalb dieses Gebiets eingesetzt werden kann, oder wiederum andere mögen (umgekehrt) davon ausgehen, dass sie mindestens in Deutschland, eventuell aber auch zusätzlich in bestimmten Nachbarländern einsetzbar ist. Ergänzend oder alternativ können Verkehrsteilnehmer auch auf eine in ökonomischer Hinsicht deutschlandweite Marktdurchdringung abstellen, wofür ein vom Senat ermittelter Internetauszug mit einem Beitrag von Handelsblatt.com vom 22. Februar 2008 über das Produkt der Anmelderin spricht.

Darin heißt es:

"... Inhaber der Karte könnten daher schnell verwirrt sein. "Mit dem Anspruch einer "Deutschland"-Card müsste sie eigentlich eine größere Marktdurchdringung haben, als sie faktisch besitzt", sagt IEB-Kundenbindungsexperte Thomas Schildhauer. ..."

(<http://de.biz.yahoo.com/22022008/299/payback-happy-digits-bekommen-kokurrenz...>).

In jedem der o. g. Fälle liegt eine ohne weiters und ohne Unklarheiten für den Verkehr erkennbare beschreibende Angabe vor. Soweit dabei variierende oder sogar unterschiedliche beschreibende Begriffsinhalte vorliegen können, wird auf die Entscheidung EuGH GRUR 2044, 146 - Doublemint hingewiesen, wonach ein Wortzeichen eine beschreibende Angabe sein kann, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet. Im Übrigen ist der Bezug eines Kartenprodukts zu Deutschland auch nicht rein trivial oder selbstverständlich, was schon die vom Senat ermittelten Belege zeigen, in denen verschiedene Karten mit teilweise unterschiedlichen Bezügen zu Deutschland in verschiedener sprachlicher Form genannt sind. Die Benennung der Kurzform des für den Markenschutz vorgesehenen Staates bzw. Staatsgebiets ist nicht trivial, sondern - auch in Wortkombinationen - eine der am ehesten als beschreibend verstandenen und im Übrigen auch freihaltungsbedürftigsten geografischen Angaben überhaupt (vgl. a. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 25, 26 - Chiemsee).

Die weiter streitgegenständlichen Waren "Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger; Computersoftware, insbesondere Computersoftware für Kundenbindungsprogramme (gespeichert)" werden mit der Anmeldemarke als Geräte und Software beschrieben, die für die an das System angeschlossenen Unternehmen dem Auslesen und der Verarbeitung von Daten dienen, die in Zusammenhang mit in Deutschland einsetzbaren Karten gewonnen oder benötigt wer-

den. Die übrigen streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 werden mit der Anmeldemarke als solche beschrieben, die - je nach Dienstleistung - in wirtschaftlicher oder technischer Hinsicht der Vorbereitung, Durchführung, Verwaltung und Verwertung des Einsatzes von Karten dienen, die in Deutschland einsetzbar sind oder einen sonstigen Bezug zu Deutschland haben.

Nach Auffassung des Senats ist damit der vom Bundesgerichtshof verlangte enge beschreibende Bezug zu den Waren und Dienstleistungen vorhanden. Die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen beziehen sich entweder bereits nach ihrer Formulierung konkret auf Daten enthaltende Karten, Kundenkarten und Kundenbindungssysteme oder sie stellen Oberbegriffe dar, die diese Bereiche wirtschaftlich-technisch mit erfassen. Darüber hinaus handelt es sich bei der angemeldeten Marke sogar um eine direkte Angabe über Merkmale der Waren und Dienstleistungen, nämlich über deren Art, Eignung und Bestimmung. Insoweit liegt noch nicht einmal eine Angabe vor, die sich bloß auf Umstände bezieht, die die Ware oder Dienstleistungen selbst nicht unmittelbar betreffen und für die der Bundesgerichtshof daher zur der Feststellung eines Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 (und 2) MarkenG einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen verlangt (vgl. BGH, a. a. O., S. 419 unter III. 1. und 4.). Denn ein engerer und daher vom Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassbarer beschreibender Bezug als der einer direkten Merkmalsangabe ist kaum vorstellbar.

Soweit die Anmelderin hiergegen einwendet, dass geografische Bestimmungangaben regelmäßig anders, insbesondere unter Zuhilfenahme einer Präposition gebildet werden, etwa in der Form "Karte aus/für Deutschland" vermag dies nicht zu überzeugen. Zwar wäre eine Bezeichnung wie "Karte für Deutschland" oder "Kundenrabattkarte für das Gebiet Deutschlands" eine detailliertere bzw. treffendere, wiewohl umständlichere Bezeichnung. Dies ändert jedoch nichts daran, dass bereits die Anmeldemarke einen sich ohne weiteres erschließenden be-

schreibenden Bedeutungsgehalt aufweist. Jedenfalls dann, wenn die Marke dem Verkehr als Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen begegnet, wird er sofort erkennen, dass es um Karten, zugehörige Lesegeräte, ggf. ergänzende Druckschriften und entsprechende wirtschaftlich-technische Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen unter Ausgabe von Kunden- o. Ä. Karten mit Bezug zu Deutschland geht. Denn bei der Beurteilung, ob eine Anmeldung eine beschreibende Angabe darstellt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können. Ebenfalls ist ohne Bedeutung, ob andere Zeichen oder Angaben, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen existieren (s. EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 57, 101 - Postkantoor).

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr in der Marke allein deshalb einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, weil sie nicht rein deutsch oder englisch gebildet ist, sondern sich aus einem deutschen Begriff mit dem nachgestellten englischen Wort "Card" zusammensetzt. Das ursprünglich englische Wort "card" hat sich bereits so nachhaltig in den deutschen Sprachgebrauch eingebürgert, dass es dem Verkehr auch in deutsch-englischen (genauer: deutsch-neudeutschen) Wortkombinationen nicht mehr als ungewöhnlich auffällt bzw. als betriebsherkunftshinweisend wahrgenommen wird. Zwar konnte die Anmelderin auf verschiedene Wortzusammensetzungen verweisen, die nur als Kennzeichnungen bekannt sind, wie etwa "BahnCard". Hierbei soll es offen bleiben, ob bei dieser Kennzeichnung eine inzwischen erreichte Verkehrsbekanntheit eine Rolle spielt. Vergleichbare Wortzusammensetzungen wie "U-BahnCard", "Straßenbahn-Card", "EDV-Card", "Besuchercard", "Europacard", "Americacard" oder umgekehrt (neudeutsch-deutsch) "Servicekarte", "First-Class-Karte", "Security-Karte" erscheinen jedenfalls heutzutage als gewöhnliche Wortbildungen, wie sie ohne jeglichen betrieblichen Herkunftshinweis in der Werbung oder ad hoc im täglichen Sprachgebrauch gebildet werden können.

c) Der Senat verkennt nicht, dass seine Beurteilung nicht mit der des 25. Senats des Bundespatentgerichts übereinstimmt. Nach der Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof (a. a. O.) hat der 25. Senat in seiner Anschlussentscheidung vom 26. Januar 2006 unter Beachtung der Bindungswirkung nach § 89 Abs. 4 MarkenG die angefochtenen Zurückweisungsbeschlüsse des Patentamts ohne Einschränkung aufgehoben. Damit hat er die Eintragbarkeit der Marke "BerlinCard" nicht nur für Waren und Dienstleistungen wie Lampen, Verpflegung von Gästen o. Ä. bejaht, sondern auch für Warenoberbegriffe, die etwa Datenspeicher- und Chipkarten von Kartensystemen erfassen und zu denen unterbegrifflich auch Waren gehören, die beim Betrieb eines solchen Kartensystems Verwendung finden können, etwa Computer-Peripheriegeräte. Dabei ging der 25. Senat davon aus, dass es seitens des Verkehrs erst der weiteren Überlegung bedürfe, dass hinter dem Begriff "BerlinCard" ein EDV-Kartensystem stehe, für dessen Betrieb und Unterhaltung der Einsatz solcher Geräte möglich bzw. erforderlich sei. Zwischen der Bezeichnung "BerlinCard" und (auch) diesen Waren bestehe daher kein derart unmittelbarer, beschreibender Bezug, der nach dem vom Bundesgerichtshof vorgegebenen Beurteilungsmaßstab zwangsläufig dazu führen müsste, der angemeldeten Marke zumindest insoweit das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft abzusprechen.

Der erkennende Senat sieht hingegen keine Notwendigkeit einer weiteren Überlegung des Verkehrs, dass hinter einer Marke wie "DeutschlandCard" oder "BerlinCard" ein EDV-Kartensystem stehe, für dessen Betrieb und Unterhaltung der Einsatz solcher Geräte möglich bzw. erforderlich sei. Wie bereits oben ausgeführt, ist bei der Beurteilung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu berücksichtigen, dass eine Marke dem Verkehr nicht isoliert, sondern gerade als Kennzeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegentritt. Begegnet also dem Verkehr z. B. ein magnetischer Datenträger in Form einer Kunden-, Berechtigungs-, Mitglieds- oder Kreditkarte mit der Aufschrift "DeutschlandCard", so erkennt er ohne weiteres einen beschreibenden Bezug, wobei es nach den Grundsätzen der Doublemint-Entscheidung des Europäischen

Gerichtshofs unerheblich ist, wenn sich dabei mehrere (jeweils beschreibende) Bedeutungen ergeben (s. o.). Dass hinter solchen Karten ein EDV-Kartensystem stehen muss, um sie einsetzen zu können, entspricht der Natur solcher Waren und bedarf keiner weiteren Überlegung. Dies gilt ähnlich für Peripheriegeräte wie Datenlesegeräte zum Lesen der genannten Datenträger. Werden solche Geräte mit "DeutschlandCard" oder "BerlinCard" gekennzeichnet, so wird der Verkehr davon ausgehen, dass damit Karten mit Bezug zu Deutschland bzw. Berlin ausgelesen werden können und sollen. Dass dahinter ein EDV-Kartensystem stehen wird, für dessen Betrieb das Gerät erforderlich ist, liegt für einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher wiederum auf der Hand, bedarf also keiner gesonderten Überlegung. Im Übrigen könnte dies für das Erkennen eines beschreibenden Charakters einer Marke wie "DeutschlandCard" oder "BerlinCard" in Bezug auf das Lesegerät auch keine Rolle mehr spielen, da selbst ohne dahinter stehendes Kartensystem (etwa bei Karten mit rein geografischen Inhalten) bereits eine Merkmalsbezeichnung vorliegen würde. Gleiches gilt für die vorliegend weiter streitgegenständlichen technischen Waren und Dienstleistungen wie Computersoftware, Druckereierzeugnisse, Zusammenstellen, Pflege und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken sowie Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und Datenbanken, die oberbegrifflich auch Software, Druckereierzeugnisse, Daten- und Entwicklungsdienstleistungen mit umfassen, die auf den Einsatz solcher auf Karten spezialisiert sein können, wie z.B. "Softwareberatung", "Datenverwaltung auf Servern" und "Bereitstellung von elektronischen Publikationen". Erst recht gilt dies für Dienstleistungen, die regelmäßig schon (ober-)begrifflich ein Kartensystem mit erfassen, wie etwa "Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kundenbindungssystemen zu Werbezwecken; Ausgabe von Kundenkarten für Bonus- und Prämienprogramme, mit Bonus- und Zahlungsfunktion; Betreiben einer Plattform für ein Kundenbindungsprogramm, insbesondere ein Bonus- oder Prämienprogramm, in einem Computernetzwerk".

Der vom Bundesgerichtshof geforderte enge beschreibende Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen, der die Annahme rechtfertigt, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, a. a. O., S. 419 unter III. 1.), ist daher nach Auffassung des erkennenden Senats auch und gerade für solche Waren und Dienstleistungen vorhanden, die technisch oder wirtschaftlich von einem Kartensystem erfasst werden, oder die beim Betrieb eines solchen Kartensystems Verwendung finden. Die angemeldete Marke verfügt damit für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

2. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu. Nachdem der erkennende Senat in einer markenrechtlichen Frage von der Auffassung des 25. Senats abgewichen ist, die sich angesichts gleichartig aufgebauter Marken und teilweise direkt entsprechender streitgegenständlicher Waren und Dienstleistungen für beide Senate in gleicher Weise gestellt hat, erscheint die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

Für die Abweichung der beiden Senate voneinander mag es auch eine Rolle gespielt haben, dass in dem Fall, der den o. g. BerlinCard-Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des 25. Senats zugrunde gelegen hat, u. a. die Waren "Magnetaufzeichnungsträger und Datenträger, Computerperipheriegeräte, Computer-Hardware, Fahrkarten, Ausgabe von Kreditkarten, Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten" angemeldet und bis zuletzt streitgegenständlich waren. In seiner Entscheidungsbegründung hat der Bundesgerichtshof allerdings ausgeführt, dass die Bezeichnung "BerlinCard" im Streitfall nicht für eine "Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte)" als solche, sondern für einzelne Waren wie Computer, Lampen, ... und für Dienstleistungen wie Immobilienvermittlung und -verwaltung, ... angemeldet worden sei, ohne dabei auf die o. g. Waren und Dienstleistungen, insbesondere die angemeldete Dienstleistung "Ausgabe

von Kreditkarten" einzugehen. Die Kriterien, wie ein solcher enger beschreibender Bezug festzustellen und abzugrenzen ist, bedürfen daher offenbar noch einer weiteren Ausfüllung. Insofern dient die Zulassung der Rechtsbeschwerde zugleich der Rechtsfortbildung.

Bender

Dr. Kortbein

Kätker

Cl