



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 71/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 34 144.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems und der Richterin Bayer sowie des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

fundsreen

ist am 29. Mai 2006 für die Dienstleistungen

„Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Finanzwesen, Finanzanalysen; Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Informationen im Internet; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschungsdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ist die Anmeldung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom 4. April 2007 und 2. September 2008, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen worden, weil der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Die angesprochenen und mit Englisch als Fachsprache vertrauten Verkehrskreise würden die aus den englischen Begriffen „fund“ und „screen“ gebildete Wortkombination ohne weiteres i. S. von „Fonds-Display, Fonds-Überprüfung“ verstehen.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen bringe die angemeldete Wortkombination damit aber zum Ausdruck, dass diese sich mit der Überprüfung von Geldanlagen befassen oder sich auf die Ergebnisse einer solchen Analyse stützen bzw. die hierfür erforderliche technologische und EDV-technische Basis bereitstellen. So könnten die beanspruchten Dienstleistungen auf dem Bereich des Finanzwesens die Analyse und Bewertung von Geldanlagemöglichkeiten zum Gegenstand haben. Die weiterhin beanspruchten „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschungsdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ könnten ihrem Inhalt nach entsprechende Konzeptionen, Analysen und Beobachtungen zum Gegenstand haben bzw. die für die Erhebung und/oder Darstellung der Ergebnisse erforderlichen technischen/EDV-technischen Voraussetzungen schaffen. Die Dienstleistung „Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Informationen im Internet“ könne sich ebenfalls inhaltlich mit der Überprüfung und Auswertung von Geldanlagen beschäftigen.

Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher in der angemeldeten Bezeichnung keinen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb, sondern nur eine beschreibende Angabe zu Inhalt und Gegenstand der Dienstleistungen entnehmen. Dem stehe nicht entgegen, dass die beiden Begriffe „fund“ und „screen“ jeweils eine Reihe weiterer Bedeutungen haben könnte, da ein abweichendes Verständnis in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Dienstleistungen nicht nahe liege, zumal die sprachüblich gebildete Wortkombination in der vorgenannten Bedeutung auch bereits als Inhalts-/Themenangabe zur Bezeichnung einer Auswahl oder Analyse auf einem bestimmten Gebiet verwendet werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß begehrt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2007 und 2. September 2008 aufzuheben.

Von einem von der Markenstelle angenommenen Verständnis der angemeldeten Bezeichnung i. S. von „Überprüfung von Geldanlagen“ könne schon aufgrund der Vielzahl weiterer Bedeutungsmöglichkeiten der Begriffe „fund“ und „screen“ nicht ausgegangen werden. Könne der Wortschöpfung aber keine eindeutige Interpretation zugewiesen werden, verfüge sie auch über die für die Eintragung gebotene Unterscheidungskraft. Soweit nach Auffassung der Markenstelle abweichende Verständnismöglichkeiten nicht nahe lägen, handele es sich um eine persönliche, individuelle Interpretation, welche im Rahmen der Prüfung von Schutzhindernissen unzulässig sei. Selbst wenn man aber mit der Markenstelle von einer Interpretation i. S. von „Überprüfung von Fondsanlagen ausgehe, sei nicht erkennbar, inwieweit die angemeldete Bezeichnung in dieser Bedeutung für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 38 und 42 unmittelbar oder auch nur mittelbar beschreibend sein solle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der als Marke angemeldeten Bezeichnung „fundscreen“ im Hinblick auf die bean-

spruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV).

Die angemeldete Bezeichnung ist aus den beiden englischen Wörtern „fund“ und „screen“ zusammengesetzt. Den Begriff „fund“ werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das allgemeine Publikum, ohne weiteres entsprechend seiner Bedeutung i. S. von „(Geld-)anlage/Fond“ verstehen, zumal Englisch auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet gängige Fach- und Werbesprache ist (so auch BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 344/02 - Fundraising Profile; HABM R008/02-2 - the fundmanager). Der weitere Begriff „screen“ weist für sich genommen sowohl als Substantiv wie auch als Verb zum Substantiv „screening“ (to screen) eine Vielzahl verschiedener Bedeutungen auf. Zu beachten ist aber, dass die Bedeutung eines Begriffs bzw. einer Wortkombination nicht abstrakt, sondern in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt (BGH, MarkenR 2009, 162, 163 Tz. 8 - STREETBALL). In Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen liegt aber - worauf die Markenstelle zutreffend hinweist - ein Verständnis von „screen“ als Substantiv in einem mechanisch/technischen Sinne mit der Bedeutung „(Bild)schirm; Sichtblende, (Filter)sieb“ fern; naheliegender erscheint vielmehr auch aufgrund der Verbindung mit dem Begriff „fund“ ein Verständnis als Verb (to screen) mit der Bedeutung „abschirmen, verbergen, überprüfen, (durch)sieben, einer Auswahlprüfung unterziehen“ (vgl.

Hamblock, Wessels, Großwörterbuch Wirtschaftsenglisch Englisch, Deutsch, 6. Aufl., S. 1019). Dabei sprechen die seitens der Markenstelle ermittelten Belege zu Wort- und Begriffskombinationen mit „screen“ in Nachstellung wie z. B. „party-screen“ oder auch „infomed-screen“, dass dieser Begriff dabei auf Grundlage dieser wörtlichen Übersetzung i. S. einer „strukturierten Zusammenfassung“ (vgl. dazu den dem Beschluss der Markenstelle vom 2. September 2008 beigefügten Internet-Auszug betreffend die Wortbildung „infomed-screen“) oder einer schematischen Darstellung bzw. Übersicht gebraucht wird (vgl. dazu auch BPatG PAVIS ROMA 33 W (pat) 162/04 v. 31. Januar 2006 - Market Screen). Aufgrund dieses seitens der Markenstelle belegten Sprachgebrauchs liegt dann für den Verkehr in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen ein Verständnis von „fundscreen“ i. S. von „(Geld)Anlagenprüfung“ bzw. „Überprüfung von Geldanlagen“ nahe, und zwar unabhängig davon, ob diese Begriffsbildung grammatikalisch korrekt ist.

In dieser Bedeutung vermittelt die angemeldete Bezeichnung „fundscreen“ dann aber im Gesamteindruck nur den Begriffsinhalt einer beschreibenden Angabe in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen; sie erweckt hingegen nicht den Eindruck einer individualisierenden betrieblichen Kennzeichnung. Soweit die Anmelderin geltend macht, dass die beanspruchten Dienstleistungen nicht unmittelbar als solches beschrieben würden, zumindest in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungsoberbegriffe noch vielfältige und eine Unterscheidungskraft begründende Interpretationsmöglichkeiten der Begriffskombination „fundscreen“ bestünden, beachtet sie nicht hinreichend, dass nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und des BGH Unterscheidungskraft auch solchen Angaben fehlt, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und

Dienstleistungen sieht (vgl. BGH MarkenR 2009, 163, 163 Tz. 9 - STREETBALL; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Bei weit gefassten Waren- und Dienstleistungsoberbegriffen genügt dabei für eine Schutzversagung, dass ein Eintragungshindernis in Bezug für einzelne unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen besteht (vgl. BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR 2006, 850, 856 Tz. 36 - FUSSBALL WM 2006), so dass es nicht darauf ankommt, ob die beanspruchten Dienstleistungsoberbegriffe auch solche umfassen, für die die angemeldete Bezeichnung nicht als Sachbegriff verstanden würde, sondern vielmehr umgekehrt darauf, ob unter die beanspruchten Oberbegriffen auch solche Dienstleistungen fallen, die sich inhaltlich/thematisch mit einer Überprüfung von Geldanlagen (Fonds) befassen können.

Dies ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 offensichtlich und bedarf keiner näheren Erörterung. Auch die Dienstleistungen der Klasse 42 können sich inhaltlich und thematisch mit der Darstellung/Zusammenstellung oder auch Prüfung von (Geld)Anlagen bzw. Fonds beschäftigen, indem sie z. B. - wie die Markenstelle bereits zutreffend festgestellt hat - Konzeptionen, Analysen oder sonstige Beobachtungen zum Gegenstand haben bzw. sich inhaltlich im Rahmen einer EDV-technischen Verarbeitung damit beschäftigen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 38 „Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Informationen im Internet“ enthält die angemeldete Bezeichnung lediglich eine Angabe dazu, welche Art von Information, nämlich solche in Zusammenhang mit einer Auswertung und Überprüfung von Geldanlagen, im Wege der Telekommunikation bzw. im Internet bereitgestellt werden.

Die angemeldete Wortfolge erschöpft sich damit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Sachbegriff mit dem Hinweis, dass sich die Dienstleistungen ihrem Gegenstand

und Inhalt nach mit der schematischen Darstellung/Zusammenstellung der Prüfung von (Geld)Anlagen beschäftigen. Zwar ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einer Marke verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 - 41 - BIOMILD). Die angemeldete Bezeichnung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Sie trifft eine für den Verkehr aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare schlagwortartige Sachaussage zur Bestimmung bzw. dem Inhalt und Gegenstand der Waren und Dienstleistungen. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft.

Selbst wenn „fundsreen“ im Einzelfall in zwei Richtungen interpretiert werden könnte und insoweit eine Mehrdeutigkeit aufweisen würde, ließe sich daraus keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ableiten, da es für das Vorliegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft ausreicht, wenn nur eine der möglichen Bedeutungen der Wortfolge die Waren oder Dienstleistungen beschreibt bzw. ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 33 - DOUBLEMINT, GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II).

Ob sich eine entsprechende beschreibende Verwendung dieser Bezeichnung nachweisen lässt, ist angesichts des ohne weiteres erkennbaren Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung nicht entscheidend, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, vor allem im Bereich der Werbung ständig mit neuen, schlagwortartigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen einprägsamer und schlagwortartiger übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 89). So wie die Begriffskombination

jedoch auf der seitens der Markenstelle ermittelten Internetseite www.smartmoney.com (vgl. die entsprechende Anlage zum Beschluss der Markenstelle vom 4. April 2007) sowie durch die Anmelderin selbst verwendet wird (vgl. http://www.fww.de/documents/pressemitteilung_20070705_fundsreen.pdf: „FWW® Fundsreen, das neue Profi-Research-Tool der FWW GmbH, bietet umfangreiche Recherche-, Vergleichs- und Analysemöglichkeiten zu Investmentfonds“), legt sie aber ein Verständnis des Lesers als Sachangabe nahe.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren und Dienstleistung eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Kliems

Bayer

Merzbach

CI