



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 47/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 45 443.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 4. Dezember 2012

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 24. März 2009 und vom 26. Februar 2010 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistung „Immobilienwesen“ zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 11. Juli 2007 die Wortmarke

WPControl

für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

Mit Beschlüssen vom 24. März 2009 und vom 26. Februar 2010 - letzterer im Erinnerungsverfahren - hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass dem schutzsuchenden Zeichen jede Unterscheidungskraft fehle. „WP“ sei die Abkürzung für „Wertpapier“. Der Verkehr werde das schutzsuchende Zeichen dahin verstehen, dass die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapieren, die einer besonderen Kontrolle unterliegen, erbracht werden. Das Publikum werde dies als werbenden Hinweis auf ein Qualitätsmerkmal verstehen, nicht jedoch als Hinweis auf ein Unternehmen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.

Die Anmelderin beanstandet, dass sich der Beschluss des Erstprüfers mit anderen, hier nicht verfahrensgegenständlichen Zeichen befasse. Offenkundig seien nur Textbausteine aus anderen Verfahren übernommen worden.

Darüber hinaus wiederholt und vertieft die Anmelderin ihre bereits im Verfahren vor der Markenstelle vorgebrachten Argumente. Sie weist darauf hin, dass sich die Buchstaben- und Wortfolge „WPControl“ im Sprachgebrauch nicht nachweisen lasse; sie werde nur von der Anmelderin selbst verwendet. Tatsächliche Anhaltspunkte für ein aktuelles oder in absehbarer Zukunft entstehendes Freihaltungsbedürfnis seien nicht gegeben.

Ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt liege nicht vor; vielmehr handle es sich um eine originelle Zusammensetzung von selbst nicht eindeutig beschreibenden Zeichen. Soweit die Elemente des schutzsuchenden Zeichens an beschreibende Angaben angelehnt seien, ergebe sich daraus allenfalls, dass die einzutragende Marke nur einen geringen Schutzzumfang haben werde.

Die Buchstabenfolge „WP“ werde von der Anmelderin in ihrer Firma verwendet, außerdem in mehreren für sie eingetragenen Marken, namentlich „dwpbank“, WPDynamic“, „WPIntegrator“, „WPLayout“, „WPOutput“ und „WPTicket“. Die Anmelderin genieße insofern einen äußerst hohen Bekanntheitsgrad. Daher werde das hier schutzsuchende Zeichen nicht als beschreibend, sondern als Hinweis auf die Anmelderin verstanden werden.

Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt in vergleichbaren Fällen zugunsten anderer Anmelder anders entschieden, darin liege eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung. Namentlich seien die Marken „GENO WP“, „wp-soft“ und „WP Design“ eingetragen worden. Zwar seien Voreintragungen nach der Rechtsprechung des BPatG nicht bindend. Die Markenstelle sei jedoch gehalten, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen zu berücksichtigen, was vorliegend nicht geschehen sei. Aus diesem Grund komme eine Zurückverweisung an die Markenstelle in Betracht.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 36, vom 24. März 2009 und vom 26. Februar 2010 aufzuheben;

hilfsweise: die vorgenannten Beschlüsse unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben;

hilfsweise: die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der Senat hat einen Hinweis erteilt; die Anmelderin hat Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.

1.

Wenn der Erstprüfer seine Entscheidung auf eine Beurteilung anderweitig angemeldeter Zeichen gestützt hat, so kann dieser Umstand der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Insbesondere liegt darin kein wesentlicher Mangel, der eine Zurückverweisung an die Markenstelle rechtfertigen würde (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Eine widersprüchliche oder völlig unzureichende Entscheidungsbegründung kann zwar einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen (Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 70 Rn. 8). Im vorliegenden Fall ist jedoch der Erinnerungsbeschluss ordnungsgemäß begründet worden. Ob die unzureichende Begründung des Erstbeschlusses dennoch einen „wesentlichen“ Mangel des behördlichen Verfahrens darstellt, kann offenbleiben; denn auch dann steht eine Zurückverweisung im Ermessen des Senats (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker a. a. O. § 70 Rn. 5). Nachdem der Erinnerungsbeschluss auf Erwägungen gestützt ist, die sowohl der Anmelderin eine Grundlage für ihre Beschwerdebegründung an die Hand gegeben haben als auch dem Senat eine Sachprüfung ermöglichen, würde eine Zurückverweisung nicht dem Gebot der Verfahrensökonomie entsprechen.

2.

Mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme des Immobilienwesens - steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegen.

a)

Dieses Schutzhindernis verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, freizuhalten (EuGH GRUR 2008, 503

(Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es liegt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - im Allgemeininteresse, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD).

Im Lichte dieses Schutzzwecks kommt es nicht darauf an, ob die Buchstaben- und Wortfolge „WPControl“ im Sprachgebrauch nachgewiesen werden kann. Die Zeichenfolge ist bereits dann schutzunfähig, wenn sie dazu dienen kann, Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen zu bezeichnen, also hierzu geeignet ist (EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 (Nr. 8) - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 280). Das kann auch dann zutreffen, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (EuGH a. a. O. (Nr. 38, 39) - BIOMILD).

Besteht das schutzsuchende Zeichen aus mehreren Elementen, so kommt es darauf an, ob der Verkehr das Zeichen in seiner Gesamtheit unmittelbar, also ohne analysierende Betrachtung, als beschreibend versteht (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 20 f.) - Maglite; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 298). Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur dann vor, wenn das Zeichen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den angemeldeten Produkten aufweist, der es dem angesprochenen Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder eins ihrer Merkmale zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) - PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27) - Patentconsult; BPatG vom 29.5.2012, 33 W (pat) 517/11 - Rock and Seal).

Abkürzungen sind dann als beschreibend einzuordnen, wenn sie üblich sind und von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden werden (BPatG vom 14.11.2011, 28 W (pat) 47/11 - LCM). Das trifft auch dann zu, wenn dieselbe Buchstabenfolge als Abkürzung für unterschiedliche Wortfolgen verstanden werden kann und insofern mehrdeutig ist (BPatG vom 14.2.2012, 24 W (pat) 84/10 - ERP Doktor; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 377 f.). Das entspricht dem allgemeinen Grundsatz, wonach ein Wortzeichen bereits dann schutzunfähig ist, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 15) - Marlene-Dietrich-Bildnis II; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 301).

b)

Nach diesem Maßstab beschreibt das schutzsuchende Zeichen aus der Sicht des angemessen aufmerksamen und verständigen Publikums unmittelbar verständlich ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme des Immobilienwesens.

aa) Das angesprochene Publikum wird die Abkürzung „WP“ mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als Abkürzung für „Wertpapier“ oder „Wirtschaftsprüfer“ verstehen. Mit Bezug auf diese Dienstleistungen handelt es sich um eine geläufige und ohne analysierende Betrachtung verständliche Abkürzung (BPatG vom 2.8.2011, 33 W (pat) 73/10 - WPPowerLink; BPatG vom 4.12.2012, 33 W (pat) 46/10 - WPSofort). Die Mehrdeutigkeit der Abkürzung reicht nach dem oben dargelegten Maßstab nicht aus, um die Schutzfähigkeit zu begründen.

bb) Somit ist auch das Gesamtzeichen „WPControl“ mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme des Immobilienwesens - unmittelbar verständlich. Ob das Zeichen bereits verwendet wird und sich - abgesehen von seiner Verwendung durch die Anmelderin - im Sprachgebrauch nachweisen lässt, ist aus den oben dargelegten Gründen unerheblich. Verstehen die angesprochenen Verkehrskreise „WP“ als „Wertpapier“ oder „Wirtschaftsprüfer“, so ist auch das Gesamtzeichen als Hinweis auf Wertpapiere, die einer besonderen Kontrolle unterliegen, oder als Hinweis auf einer besonderen Kontrolle unterliegende Leistungen für Wirtschaftsprüfer unmittelbar verständlich. Dies gilt nicht nur für Finanzwesen und Geldgeschäfte, sondern auch für Telekommunikation und die Entwicklungs- und Forschungsdienste in Klasse 42. Soweit Dienstleistungen des Versicherungswesens beansprucht werden, kann das Zeichen auch als Hinweis darauf verstanden werden, dass die versicherten Risiken unter Kontrolle gehalten werden.

Der Beschwerde kann nicht darin gefolgt werden, dass das Gesamtzeichen nicht ohne weiteres verständlich sei, sondern allenfalls einen beschreibenden Anklang enthalte. Die Kombination von „Wertpapieren“ oder „Wirtschaftsprüfern“ mit einer Kontrolle und mit den beanspruchten Dienstleistungen ist weder ungewöhnlich, noch erschließen sich die in Betracht kommenden Bedeutungen des Gesamtzeichens erst nach einigem Nachdenken. Vielmehr ist eine Kontrolle sowohl bei dem Umgang mit Wertpapieren als auch bei Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern und für Wirtschaftsprüfer von praktischer und unmittelbar einleuchtender Bedeutung. Insofern unterscheidet sich das schutzsuchende Zeichen von den nicht ohne weiteres Nachdenken verständlichen und deshalb für schutzfähig erachteten Wortzeichen „WPPowerLink“ und „Medpilot“ (BPatG vom 2.8.2011, 33 W (pat) 73/10 - WPPowerLink; BPatG vom 19.12.2006, 33 W (pat) 233/04 - Medpilot).

c)

Wenn die Anmelderin vorbringt, dass sie die Buchstabenfolge „WP“ in ihrem Firmennamen und in weiteren für sie eingetragenen Marken verwende und dadurch eine erhebliche Bekanntheit erlangt habe, so kann dies der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Für die Beurteilung der originären Schutzfähigkeit der Marke (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) kommt es nicht darauf an, wie das Zeichen verwendet worden ist (BPatG, Beschluss vom 2.11.2011, 29 W (pat) 545/11 - fine selection). Auf Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) beruft sich die Anmelderin nicht; dafür sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich.

d)

Auch mit dem Argument, dass andere vergleichbare Marken eingetragen worden seien, kann die Anmelderin nicht durchdringen.

Die Markenstelle und der Senat sind - wie die Anmelderin nicht verkennt - an Voreintragungen aus anderen Verfahren nicht gebunden (EuGH GRUR 2009, 667 - Schwabenpost; BGH GRUR 1997, 527- Autofelge; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BPatGE 51, 157 - Linuxwerkstatt; BPatG GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 36 ff.). Die in der Beschwerdebegründung genannten Voreintragungen rechtfertigen auch keine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle (vgl. BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl).

3.

Soweit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, steht auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung entgegen.

Beschreibt ein Zeichen - wie hier - Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar, so fehlt ihm auch im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel

versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

4.

Die Beschwerde ist begründet, soweit mit der Anmeldung Dienstleistungen des „Immobilienwesens“ beansprucht werden.

Für das Immobilienwesen hat die Zeichenfolge „WPControl“ keine unmittelbar verständliche, beschreibende Bedeutung. Immobiliengeschäfte werden nicht dadurch für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich beschrieben, dass sie mit Wirtschaftsprüfern oder Wertpapieren zu tun haben. Beteiligungen an Immobilienfonds können zwar in Wertpapieren verbrieft werden; außerdem ist es denkbar, die Finanzierung eines Immobiliengeschäfts auf den Erwerb von Wertpapieren zu stützen (Anlage 22 zum schriftlichen Senatshinweis). In diesen Fällen handelt es sich aber um Dienstleistungen, die nicht zum Immobilienwesen gehören, sondern zum Finanzwesen (vgl. BPatG vom 14.7.2009, 33 W (pat) 121/07 - Keiner bringt mehr Menschen in die eigenen 4 Wände - Schwäbisch Hall).

Die Zurückweisung der Anmeldung kann nicht auf solche Dienstleistungen erstreckt werden, die durch das schutzsuchende Zeichen zwar nicht beschrieben werden, aber denjenigen Dienstleistungen ähnlich sind, für die das Zeichen als beschreibend einzuordnen ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 8 Rn. 64; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309). Wenn das vorliegende Zeichen für Dienstleistungen des Immobilienwesens geschützt ist, mag zwar die Gefahr bestehen, dass das Zeichen auch Schutz für Finanzdienstleistungen beansprucht, weil diese den geschützten Dienstleistungen des Immobilienwesens ähnlich seien (vgl. dazu BGH GRUR 2002, 544 (Nr. 32) - BANK 24). Dieser Gefahr ist jedoch nicht im Anmeldeverfahren, sondern erst im Kollisionsfall - also im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren - zu begegnen (Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309).

5.

Die Voraussetzungen, unter denen die Rechtsbeschwerde zuzulassen ist (§ 83 Abs. 2 MarkenG), liegen nicht vor.

Die Anmelderin hat nämlich weder Gründe dafür vorgetragen, noch sind Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden wären, noch dass die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des BGH erfordere.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

Cl