



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 525/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 004 349.0

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 19. März 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 21. Januar 2010 die Wortmarke

Durch die Bank mehr Möglichkeiten

für die folgenden Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 42:

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

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 27. Januar 2011 zurückgewiesen, da dem schutzsuchenden Zeichen die erforderliche Un-

terscheidungskraft fehle. Es handle sich um einen Werbeslogan, der einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen aufweise. Auch die von der Anmelderin geltend gemachte Doppeldeutigkeit könne die Schutzfähigkeit nicht begründen; denn beide in Betracht kommenden Bedeutungen seien beschreibend. Auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen komme es nicht an.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Eine Beschwerdebe-gründung hat sie nicht eingereicht.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss aufzuheben und die angemeldete Marke einzutra-gen.

Der Senat hat einen schriftlichen Hinweis erteilt und das Ergebnis einer Internet-Recherche mitgeteilt. Die Anmelderin hat Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Der begehrten Eintragung steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-kenG entgegen.

a)

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtspre-chung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemein-interesse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR

2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, für die Verwendung durch die Allgemeinheit freizuhalten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II; EuGH MarkenR 2012, 147 (Nr. 32) - NAI-Der-Natur-Aktien-Index). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb 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; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

Das Schutzhindernis ist gegeben, wenn das schutzsuchende Zeichen den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen/Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 30), unmittelbar als verständlich erscheint. Dabei darf einerseits die Verständnissfähigkeit des Publikums nicht zu gering veranschlagt werden. Andererseits darf nicht davon ausgegangen werden, dass das Publikum die Marke einer näheren analysierenden Betrachtung unterzieht (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 57, 59) - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 298). Der Aussagegehalt der Marke muss also so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist.

Die Mehrdeutigkeit des Zeichens hilft für sich genommen nicht über das Schutzhindernis hinweg. Hat eine der in Betracht kommenden Bedeutungen beschreibenden Charakter, so ist das Eintragungshindernis gegeben, auch wenn noch andere Bedeutungen als möglich erscheinen (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 301). Das Schutzhindernis setzt nicht voraus, dass das Zeichen im aktuellen Sprachgebrauch bereits verwendet wird und lexikalisch nachgewiesen werden kann (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 a. a. O. § 8 Rn. 280). Entgegen der Stellungnahme der Anmelderin gegenüber der Markenstelle kommt es auch nicht darauf an, ob die Wortfolge zur Beschreibung der Leistungen einer Bank „erforderlich“ ist. Nach dem Sinn und Zweck des Schutzhindernisses sollen alle Zeichen freigehalten werden, die zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignet sind, also hierzu dienen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT). Ob noch andere, gleichbedeutende Zeichen zur Verfügung stehen, ist unerheblich (EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 38) - Patentconsult).

b)

An diesem Maßstab gemessen ist die Wortfolge „Durch die Bank mehr Möglichkeiten“ nicht schutzfähig.

aa) Die Wortfolge kann sowohl dahingehend verstanden werden, dass von einer Bank (von einem Bankgeschäfte betreibenden kaufmännischen Unternehmen) mehr Möglichkeiten geboten oder verschafft werden, als auch dahingehend, dass „durch die Bank“ (durchgehend, ausnahmslos) mehr Möglichkeiten geboten oder verschafft werden.

Die Doppeldeutigkeit der Wortfolge hilft für sich genommen - wie sich aus dem oben dargestellten Maßstab ergibt - nicht über das Schutzhindernis hinweg, so-

lange mindestens eine der in Betracht kommenden Bedeutungen unmittelbar verstanden wird und die beanspruchten Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH vom 13.9.2012, I ZB 68/11 (Nr. 13) - „Deutschlands schönste Seiten“). Hier werden die angesprochenen Verkehrskreise beide Bedeutungen unmittelbar und nicht erst nach einigem Nachdenken verstehen. Das Wortspiel mit den beiden Bedeutungen des Wortes „Bank“ ist nicht so originell und schwierig, dass es den angesprochenen Verbraucher erst einmal stutzen und nachdenken lässt; vielmehr wird das Gesamtzeichen in beiden Bedeutungen ohne weiteres verstanden.

Hindernisse, die einem unmittelbaren Verständnis entgegenstehen würden, sind nicht zu erkennen. Zudem sind Wortspiele, die sich die Doppeldeutigkeit der Wortfolge „durch die Bank“ mit Bezug auf Geldinstitute zunutze machen, in der Werbe- und Journalistensprache häufig, worauf der Senat die Anmelderin hingewiesen hat. Im Einzelnen hat die Internetrecherche folgende, durch den Textzusammenhang auf Banken bezogene Beispiele ergeben:

„Durch die Bank besser!“, „Durch die Bank optimal“, „Immobilien durch die Bank“, „Durch die Bank weg: Unsere Kunden im O-Ton“, „Durch die Bank geblendet“, „durch die Bank Gewinn“, „Krank durch die Bank“, „Durch die Bank gelungen“.

Ergänzend wird auf die Belege verwiesen, die die Markenstelle der Anmelderin mit Verfügung vom 10. März 2010 übersandt hat.

Ist das Publikum an die doppeldeutige Verwendung der Wortfolge „durch die Bank“ gewöhnt, so spricht das zusätzlich für die ohnehin naheliegende Annahme, dass das Publikum die Wortfolge und das sie enthaltende Gesamtzeichen ohne weiteres versteht. Insgesamt bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass das Gesamtzeichen unmittelbar, also ohne analysierende Gedankenschritte in seinen beiden Bedeutungen verstanden wird.

bb) Beide Bedeutungen des Gesamtzeichens sind mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als beschreibend einzuordnen.

Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen werden von Banken angeboten oder vermittelt. Für diese Dienstleistungen bringt das schutzsuchende Zeichen zum Ausdruck, dass sie von einer Bank angeboten werden und ihren Kunden weitere, zusätzliche Möglichkeiten verschaffen. In seiner zweiten Bedeutung sagt das Zeichen aus, dass „durchgehend“ (stets, immer, verlässlich) weitere, zusätzliche Möglichkeiten verschafft werden.

Die Dienstleistungen der Klasse 35, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, können speziell Banken als Kunden angeboten werden. Die angebotene Werbung kann darauf gerichtet sein, möglichen Kunden gegenüber die Botschaft zu vermitteln, dass sie aufgrund der Leistungen der beworbenen Bank ein weiteres Spektrum an Möglichkeiten haben oder ihren Kunden bieten können. Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten können eine Bank in die Lage versetzen, ihren Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten. Die Wortfolge „Durch die Bank mehr Möglichkeiten“ bezeichnet dieses Merkmal der genannten Dienstleistungen.

Entsprechendes gilt für die beanspruchten wissenschaftlichen, technologischen und Forschungsdienstleistungen der Klasse 42. Auch diese können speziell Banken angeboten werden. Sie können den Zweck haben, die von den Banken ihren Kunden angebotenen Möglichkeiten zu erweitern. Das schutzsuchende Zeichen kann diese Eigenschaft der Dienstleistungen beschreiben.

Wenn das Zeichen nicht im Einzelnen beschreibt, welche zusätzlichen Möglichkeiten geschaffen oder angeboten werden, so mag es zwar in gewissem Ausmaß unbestimmt sein. Ein Zeichen ist jedoch nicht erst dann im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig, wenn es feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einheitliche Auffassung zu seinem Sinngehalt herausgebildet hat (BGH GRUR 2000, 882 (Nr. 17) - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II; BGH vom 13.9.2012, I ZB 68/11 (Nr. 14) - Deutschlands schönste Seiten). Somit lässt ein gewisses Maß an Unbestimmtheit, wie es hier vorliegt, das Allgemeininteresse an der Freihaltung des Zeichens und die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nicht entfallen.

cc) Ob es sich bei dem schutzsuchenden Zeichen um einen Werbeslogan handelt, ist unerheblich. Auf Werbeslogans - und allgemein auf Wortfolgen - sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als auf alle anderen Zeichen (vgl. zur Unterscheidungskraft EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 36) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 38) - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2009, 778 (Nr. 12) - Willkommen im Leben). Auf die von der Anmelderin in ihrer Stellungnahme gegenüber der Markenstelle genannten Kriterien - Originalität, Prägnanz, Einprägsamkeit, Mehrdeutigkeit - kommt es für das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht an. Diese Kriterien können allenfalls dann Bedeutung gewinnen, wenn die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) eines nicht beschreibenden Zeichens zu prüfen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 12) - My World; BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 11) - Link economy; BGH vom 13.9.2012, I ZB 68/11 (Nr. 9) - Deutschlands schönste Seiten).

2.

Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist gegeben.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unter-

nehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 (Nr. 35) - Philips-/Remington; GRUR 2004, 428 (Nr. 30, 48) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042, (Nr. 23 f.) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE).

Soweit ein Zeichen - wie hier - Merkmale von Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, fehlt ihm auch 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.).

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI