



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 509/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 001 035.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

cloudable

ist am 11. Januar 2012 unter Nr. 30 2012 001 035.0 als Marke zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden, u. a. für folgende Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten und Bildern; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Computerprogramme; Mikroprozessoren; Teile aller vorgenannten Waren;
- Klasse 35: organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken
- Klasse 38: Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Übermittlung von Nachrichten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging);
- Klasse 41: Aus- und Weiterbildung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Workshops, Symposien, Kongressen und Konferenzen; Bereitstellung von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar];

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; wissenschaftliche und technische Beratungsdienste; Erstellen von technischen und wissenschaftlichen Gutachten; technische und wissenschaftliche Projektplanung; Dienstleistungen eines Programmierers; Dienstleistungen eines Informatikers; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Pflege und Installation von Software; Design von Homepages und Web-Seiten; Recherchen in Datenbanken und im Internet für Wissenschaft und Forschung.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 hat nach vorheriger Beanstandung die Anmeldung mit Beschluss vom 14. Januar 2013 teilweise, nämlich im Umfang der oben genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Dazu wurde ausgeführt, dass die angemeldete Marke insoweit als beschreibende Angabe nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei, denn die angesprochenen Verkehrskreise würden ihr hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen lediglich einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis entnehmen. Die in englischer Sprache und in üblicher Weise gebildete Wortmarke "cloudable" habe in Bezug auf die beanstandeten Waren und Dienstleistungen den leicht verständlichen Aussagegehalt "Cloud-(Computing-)geeignet/ fähig für Cloud-Computing".

Der aus der Informationstechnik stammende Begriff „Cloud Computing“ bezeichne den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen (z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch Software) dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Die Bezeichnung „Cloud Computing“ werde häufig auf den Begriff „cloud“ verkürzt. Dieses (metaphorisch) als Wolke (engl. „cloud“) bezeichnete Konzept sei dadurch gekennzeichnet, dass sich Anwendungen und/ oder Daten nicht mehr bei den lokalen Rechnern oder Rechenzentren befänden, sondern auf entfernten Computersystemen, auf die der

Zugriff über ein Netzwerk, z. B. das Internet erfolge. Das englische Suffix „~able“ diene zu Wortbildungen, die angeben würden, dass etwas/ eine Dienstleistung in der Lage sei, etwas zu tun. Die sprachüblich gebildete Angabe „cloudable“ vermittele deshalb den angesprochenen Verkehrskreisen hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen lediglich den sachbeschreibenden Begriffsinhalt, dass die so gekennzeichneten Waren und/ oder Dienstleistungen für das „cloud computing“ geeignet oder bestimmt seien.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde.

Er ist der Auffassung, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig. Zur Begründung führt er aus, die Angabe „cloudable“ habe nicht die von der Markenstelle angenommene Bedeutung. Bereits die Gleichsetzung der Begriffe „cloud computing“ und „cloud“ sei unzutreffend. Das englische Wort „cloud“ bedeute übersetzt „Wolke“. Wolken seien Wasserdampfformationen in der Atmosphäre und hätten mit EDV- und IT-Dienstleistungen nichts zu tun. Gleiches gelte für die Übersetzung des Verbs „to cloud“, welches übersetzt „sich bewölken“ bedeute. Da der angesprochene Verkehr bei „cloud“ an ein Wettergeschehen denke, erfordere jede gedankliche Verbindung zum Begriff „cloud computing“ eine analysierende Betrachtungsweise des Verkehrs, die dann für die Frage der Unterscheidungskraft der Angabe unschädlich sei. Der Anmelder meint weiter, die Angabe sei grammatikalisch fehlerhaft gebildet, dem englischen Suffix „-able“ entspreche im Deutschen die Endungen „-fähig“ oder „-bar“, die Übersetzung „bewölkbar“ sei aber sinnlos und stehe auch in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Vielmehr sei die angemeldete Bezeichnung eine phantasievolle Wortneuschöpfung mit einem diffusen Aussagegehalt.

Darüber hinaus habe sich die Markenstelle nicht ausreichend bezüglich aller zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen mit dem angeblichen Schutzhindernis auseinandergesetzt. Dazu trägt der Anmelder vor, die beanspruchten Waren der Klasse 9 könnten mit dem Begriff „cloud“ bzw. „cloudable“ i. S. v. „für

cloud computing geeignet“ nicht beschrieben werden, weil die Waren gerade für den lokalen Endanwender bestimmt seien und damit im Gegensatz zum Konzept des „cloud computing“ stünden. Auch für die beanspruchten Dienstleistungen sei der Begriff „cloudable“ in der von der Markenstelle vertretenen Form nicht geeignet, irgendeine Eigenschaft zu beschreiben. Zum großen Teil würden die Dienstleistungen von besonders qualifizierten Personen erbracht und könnten nicht automatisch durch programmierte Computer aus einem Netzwerk erbracht werden, andere Dienstleistungen seien schon länger bekannt und erforderten kein „cloud computing“ oder stünden dazu im Gegensatz.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Anmelder nicht gestellt.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG stattliche Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen. Denn die angemeldete Bezeichnung „cloudable“ kann für alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen und ist als solche auch nicht unterscheidungskräftig, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche zur Beschreibung der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Solche Zeichen weisen ausschließlich auf die von ihnen beschriebenen Waren hin, nicht dagegen auf deren Herkunftsunternehmen und erfüllen deshalb nicht die für die Eintragung erforderliche Herkunftsfunktion. Diese Vorschrift verfolgt zudem das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern des Anmelders, frei verwendet werden können. Solche Zeichen sind demnach vom Schutz ausgeschlossen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35-36) - BIOMILD).

Gemessen an diesen Voraussetzungen ist das angemeldete Zeichen geeignet, für alle beanspruchten Waren als beschreibende Angabe, insbesondere als Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu dienen.

Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass der angesprochene Verkehr die aus der englischen Sprache stammende Angabe „cloudable“ ausschließlich als Sachangabe, nämlich im Sinne von „für ein Cloud-Netzwerk geeignet, „cloud-fähig“ auffasst. Englisch ist im Bereich der IT-Technik auch bei den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen Fachsprache, englische Fachtermini werden in diesem Bereich auch vom allgemeinen Endverbraucher verstanden und verwendet, zumal entsprechende deutschsprachige Begriffe entweder nicht vorhanden oder ungebräuchlich sind.

Wie im angefochtenen Beschluss zutreffend hergeleitet und belegt ist, bezeichnet der für den angesprochenen Verkehr ohne weiteres verständliche Begriff „Cloud-Computing“ (vgl. dazu nur: Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 377) „das dynamisch an den Bedarf angepasste Anbieten, Nutzen und

Abrechnen von IT-Dienstleistungen über ein Netz“. Angebot und Nutzung dieser Dienstleistungen erfolgen dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle. Die Spannweite der im Rahmen von Cloud Computing angebotenen Dienstleistungen umfasst das komplette Spektrum der Informationstechnik und beinhaltet unter anderem Infrastruktur (z. B. Rechenleistung, Speicherplatz), Plattformen und Software“ (siehe z.B.: BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Eckpunktepapier Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter , 2012, S. 14, der Anmelderin mit Vfg. v. 19.3.2014 übersandt). Es beinhaltet nach der anerkannten Definition des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) hauptsächlich drei verschiedenen Servicemodelle, nämlich

- Nutzungszugang zu virtualisierten Computerhardware-Ressourcen, wie Rechnern, Netzwerken und Speicher (Infrastructure as a Service (IaaS));
- Nutzungszugang zu Programmierungs- oder Laufzeitumgebungen mit flexiblen, dynamisch anpassbaren Rechen- und Datenkapazitäten (Platform as a Service (PaaS));
- Nutzungszugang zu Software-Sammlungen und Anwendungsprogrammen (Software as a Service (SaaS)).

Der englische Begriff „cloud“ hat sich im Bereich der Informationstechnik, teilweise bereits auch in der Unterhaltungselektronik, insbesondere im Bereich der Multimediadienste, als Bezeichnung des beim Cloud-Computing benutzten Netzwerks mehrerer verteilter Rechner auch schon vor dem Anmeldezeitpunkt durchgesetzt und wird in der deutschen Sprache auch in Alleinstellung, d.h. ohne Verbindung mit „Computing“ verwendet (vgl. z. B. Duden-online, <http://www.duden.de/node/847699/visions/1233449/view>; sowie die der Anm. mit Vfg. v. 19.3.2014 übersandten Belege).

Gleichfalls zutreffend hat das DPMA im angefochtenen Beschluss festgestellt, dass in zahlreichen Wörtern der englischen Sprache die Endung „~able“ (i. S. v. „capable of“, „suitable for“ bzw. „able to“, „causing“; s. dazu z. B. Collins Dictionary

2010, S. 4) als adjektivisches Suffix bei der Wortbildungen die Funktion hat, dass das vorangestellte Hauptwort als zu etwas fähig, geeignet bzw. kausal charakterisiert wird (vgl. auch Collins Dictionary, aaO.). Entgegen der Auffassung des Anmelders entspricht diese Form der Wortbildung auch den Regeln der englischen Grammatik, denn „~able“ dient dort – neben anderen Möglichkeiten - der Adjektivierung von Substantiven, hier „cloud“ (vgl. Collins aaO.). Die Wortableitung gleicht somit, wie auch der Anmelder einräumt, den deutschen Suffixen „~bar“ (vgl. Duden, a. a. O., S. 255) oder „~fähig“ (vgl. Duden a. a. O. S. 567).

Die Angabe „cloudable“ weist somit in verständlicher Form darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren der Klasse 9 speziell dafür geeignet sind, in der sog. Cloud, also in einem dezentralen Computernetzwerk eingesetzt zu werden, wobei es unerheblich ist, ob die Geräte beim Endkunden, beim Netzwerkbetreiber oder beim Anbieter der oben definierten Service-Dienste eingesetzt werden.

Die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35 und 38 betreffen ausschließlich Leistungen, die für die Funktion von derartigen IT-Netzwerken benötigt werden oder in einem solchen Netzwerk angeboten werden können.

Die Dienstleistungen der Klasse 41 können sich entweder inhaltlich mit Cloud-Computing befassen, darauf bezogen sein oder können mithilfe eines als Cloud bezeichneten Netzwerkes erbracht werden. Soweit der Anmelder sich darauf beruft, die Dienstleistung „Bereitstellung von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar]“ stehe einer Verwendung eines Computernetzwerkes entgegen, widerspricht dies den Feststellungen des Senates. Es ist gerichtsbekannt, dass zahlreiche elektronische Publikationen unterschiedlicher Art in mannigfachen öffentlichen und nicht-öffentlichen Netzwerken nur zur Ansicht bereitgestellt werden, ohne dass dem jeweiligen Nutzer gestattet wird, die Daten (dauerhaft) herunterzuladen.

Die Angabe ist weiterhin als Bestimmungs- oder Beschaffenheitsangabe für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 geeignet, weil diese

dazu dienen können, eine sog. Cloud für Computernetzwerke zu entwickeln, zu betreiben oder unter deren Mithilfe die Leistungen in der Cloud erbracht werden können.

Der Einwand des Anmelders, bestimmte Dienstleistungen könnten nur von qualifizierten Personen und nicht von programmierten Computern erbracht werden, vermag vorliegend nicht zu überzeugen. Ein Teil der beanspruchten Oberbegriffe erfasst auch sehr einfache und nur wenig anspruchsvolle Dienstleistungen, die gegebenenfalls auch maschinell bearbeitet werden könnten, zudem besitzt die Sachangabe „für die Cloud geeignet, cloudfähig“ nicht den Sinngehalt, dass die angebotenen Leistungen im Netzwerk ausschließlich automatisiert erbracht werden.

Da die Neuheit einer Wortbildung weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit ist, noch sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft begründet (vgl. EuGH GRUR 2006, 680 - Biomild), ist der Umstand, dass der Gebrauch der Angabe „cloudable“ bislang nur vereinzelt nachweisbar ist, nicht entscheidungserheblich.

Ob der Begriff „cloud“ in meteorologischen Zusammenhängen als Wasserdampfformartion in der Atmosphäre verstanden wird, wie der Anmelder vorträgt, ist ebenfalls nicht entscheidungserheblich. Das Verkehrsverständnis ist nicht abstrakt, sondern stets im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/ oder Dienstleistungen zu ermitteln (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 75). Hier liegt ein Zusammenhang mit dem eingeführten Begriff „cloud“ i.S.v. Computernetzwerk nahe und nicht der vom Anmelder favorisierte Bedeutungsgehalt. Ob bei meteorologischen u. ä. Dienstleistungen im Bereich der Klassen 41 und 42 die Angabe „cloudable“ i. S. v. „bewölkbar“ verstanden werden könnte, kann dahinstehen, da die einschlägigen Oberbegriffe auch Dienstleistungen aus dem IT-Bereich, z. B. aus der Informatik umfassen. Es ist auch nicht entscheidend, ob die angemeldete Marke mehrere verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten eröffnet, denn Zeichen oder Angaben, denen ein für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibender Charakter zukommt, ist nach der Rechtsprechung die Unterscheidungskraft schon dann abzusprechen,

wenn das betreffende Zeichen oder die betreffende Angabe zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, GRUR 2004, 674 Tz. 97 – Postkantoor; so auch BGH, GRUR 2010, 825 Tz 15f. – Marlene-Dietrich-Bildnis II). Dies gilt auch dann, wenn die Angabe nur für einen Teil der Waren und/ oder Dienstleistungen, die unter den im Verzeichnis genannten Oberbegriff fallen, schutzunfähig ist.

Soweit sich der Anmelder auf seiner Auffassung nach vergleichbare Eintragungen hinsichtlich anderer Marken beruft, die ebenfalls aus zusammengesetzten Worten bestehen (EuG, T-24/00 – Vitalite; T-34/00 – Eurocool; T-248/05 – IT@Manpower; T-48/07 – BioGeneriX), handelt es sich ersichtlich um Zeichen, die aus anderen Bestandteilen gebildet sind und/oder andere Waren und Dienstleistungen beanspruchen.

Als unmittelbare Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die angemeldete Wortmarke auch nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 16) - Marlene Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 (Nr. 19) - DeutschlandCard; GRUR 2008, 710 (Nr. 16) VISAGE).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb/Me