



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 503/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 035 791.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 10. Juni 2013 angemeldete Wortmarke

ProfiPatch

soll für die Waren

„Klasse 9:

Datenkabel mit und ohne Stecker für die Datenkommunikation und Stromversorgung zwischen Mobiltelefonen, Computern und Anschlussgeräten, zugehörige Aufbewahrungs- und Installationsgehäuse (Stand- und Wandmontage), Zubehör, Werkzeug und Messgeräte“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 5. Dezember 2014 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Marke sei erkennbar aus den Begriffen „Profi“ und „Patch“ zusammengesetzt.

Mit „Profi“ werde ganz allgemein eine Person bezeichnet, die sich berufsmäßig mit einer Sache befasse. Darüber hinaus werde dieses Wort in der Produktwerbung sehr häufig als Qualitätshinweis verwendet. Auch sei die Verbindung des Begriffes

„Profi“ mit einem nachfolgenden Wort gebräuchlich (z.B. „Profi-Design“, „Profi-Suche“, „Profi-Shop“ usw.).

Der weitere Markenbestandteil „Patch“ werde neben den von der Anmelderin vorgetragenen Bedeutungen als gebräuchliche Kurzform für den bekannten Gattungsbegriff „Patchkabel“ verwendet. Der angesprochene Verkehr werde die Bezeichnung „Patch“ daher im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen „Datenkabeln“ unschwer als Gattungsbegriff erkennen, da er diese Angabe entweder als Kurzwort für „Patchkabel“ kenne, oder sie ohne weiteres gedanklich mit der Warenangabe „Kabel“ ergänzen werde. Die übrigen beanspruchten Waren würden hinsichtlich ihrer Eignung und Bestimmung beschrieben.

Der Verkehr werde dann aber in **ProfiPatch** lediglich einen beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren sehen, darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass es bereits eine Vielzahl eingetragener Marken mit dem Bestandteil „Profi“ gebe. Jedenfalls könne dem Bestandteil „Patch“ eine Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, da es sich nicht um einen für „Datenkabel“ bekannten und verständlichen Gattungsbegriff handele. Vielmehr verfüge der Begriff „Patch“ im deutschen Sprachgebrauch über keine fest vorgegebene Bedeutung. Dies gelte speziell im Computerbereich, wo der Begriff „Patch“ ausweislich „Wikipedia“ einerseits für eine Korrekturauslieferung für Software zur Schließung von Sicherheitslücken, zur Behebung von Fehlern oder zur Nachrüstung bisher nicht vorhandener Funktionen stehe, andererseits im Bereich der (Software)Programmierung aber auch ein Kommandozeilenprogramm bezeichnen könne. Aufgrund dieser vor allem im Computerbereich gegebenen Auslegungs- und Deutungsmöglichkeiten könne der angemeldeten Bezeichnung dann aber eine Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Einen Antrag hat die Anmelderin nicht gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist ein konkreter Antrag nicht erforderlich. Aus der Beschwerdebegründung ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit, dass der Beschluss der Markenstelle in vollem Umfang angegriffen werden soll. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **ProfiPatch** in Bezug auf die beanspruchten Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smart-book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Wortfolge **ProfiPatch** in Bezug auf die beanspruchten Waren keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine Zusammenfügung des Begriffs „Profi“ mit dem englischsprachigen Begriff „Patch“, was aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar ist.

Bei "Profi" handelt es sich um eine von dem englischen Wort "professional" abgeleitete Kurzform, die im Deutschen nicht nur als Bezeichnung für einen berufsmäßigen Sportler gebräuchlich ist, sondern ganz allgemein für eine Person verwendet wird, die etwas professionell betreibt bzw. sich berufsmäßig mit einer Sache befasst (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 1388). In dieser Bedeutung stellt das Wort "Profi" auch in der Produktwerbung einen sehr häufig verwendeten Qualitätshinweis dar, der zum Ausdruck bringt, dass sich die so bezeichnete Ware an den Profi wendet bzw. dass die betreffenden Produkte ihrer Art und Beschaffenheit nach eine professionelle Verarbeitung aufweisen. Der Bestandteil „Profi“ bringt in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 daher lediglich in glatt beschreibender, anpreisender Weise zum Ausdruck, dass es sich bei diesen um Produkte von oder für „Profis“ handelt, so dass dieser Bestandteil für sich gesehen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Soweit die Anmelderin auf Eintragungen mit dem Bestandteil „profi“ hinweist, ist lediglich anzumerken, dass zum einen eine Schutzfähigkeit von „Profi“ in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, bei denen diesem Begriff kein unmittelbar beschreibender oder sonst im Vordergrund stehender sachbezogener Aussagegehalt zukommt, nicht ausgeschlossen werden kann. Zum anderen ist in rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass auch ein für sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen schutzunfähiger Begriff ohne weiteres Bestandteil einer in ihrer Gesamtheit schutzfähigen Wortfolge bzw. einer durch ihre graphische Ausgestaltung schutzfähigen Wort-/Bildmarke sein kann.

Was den weiteren englischen Begriff „Patch“ betrifft, mag zwar zutreffen, dass diesem Begriff vor allem auch im Computer- bzw. IT-Bereich mehrere fachsprachliche Bedeutungen zukommen können, wie die Anmelderin nochmals in ihrer Beschwerdebegründung dargelegt hat. Insoweit ist jedoch zu beachten, dass bei al-

len absoluten Schutzhindernissen die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu erfolgen hat.

In Verbindung mit den zu Klasse 9 beanspruchten „Datenkabel mit und ohne Stecker für die Datenkommunikation und Stromversorgung zwischen Mobiltelefonen, Computern und Anschlussgeräten“ werden die bei diesen Waren in erster Linie angesprochenen Fachverkehrskreise sowie fachlich interessierte Endverbraucher diesen Begriff aber mit dem auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung im Inland gebräuchlichen fachsprachlichen Begriff „Patchkabel“ in Verbindung bringen, mit dem – wie die seitens der Markenstelle dem angefochtenen Beschluss als Anlagen 3 bis 5 beigefügten Belege verdeutlichen – auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung ein bestimmter Kabeltyp der Netztechnik bzw. der Telekommunikation und/oder variable, nicht fest verlegte Kabelverbindungen bezeichnet wurden und werden (vgl. ferner <https://de.wikipedia.org/wiki/Patchkabel>). „Patchkabel“ stellen daher eine spezielle Form von „Datenkabel mit und ohne Stecker für die Datenkommunikation und Stromversorgung zwischen Mobiltelefonen, Computern und Anschlussgeräten“ dar, wie sie die Anmelderin zu Klasse 9 beansprucht.

Die seitens der Markenstelle mit dem angefochtenen Beschluss als Anlage 1 und 2 übersandte Recherche – auf die die Anmelderin in ihrer Beschwerdebeurteilung nicht eingeht – zeigt auf, dass zum Anmeldezeitpunkt neben dem fachbegrifflichen Determinativkompositum „Patchkabel“ auch bereits der Begriff „Patch“ als schlagwortartige Verkürzung bzw. Kurzwort für diese Kabel im Fachsprachgebrauch verwendet wurde.

Ungeachtet der danach belegbaren Verwendung des Begriffs als Kurzwort für „Patchkabel“, welche bereits für sich gesehen einem Verständnis als betrieblicher Herkunftshinweis entgegenwirkt, würde der Verkehr den Bestandteil „Patch“ der angemeldeten Marke auch aus sich heraus in diesem Sinne verstehen, wenn ihm

dieser in Zusammenhang mit den seitens der Anmelderin beanspruchten Waren wie insbesondere den Datenkabeln begegnet.

Denn bei dem Zeichenbestandteil „Patch“ handelt es nicht um eine - regelmäßig schutzfähige - Verkürzung eines einheitlichen Begriffs bzw. Wortes wie z. B. „Kaleido“ für „Kaleidoskop“ (vgl. BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido) oder „Panto“ für den Arzneimittelwirkstoff „Pantoprazol“ (vgl. BGH GRUR 2008, 905 – Panto hexal), sondern um die Verkürzung des grammatikalisch korrekt und sprachüblich gebildeten Determinativkompositums „Patchkabel“ um das Grundwort („Kabel“), bei dem das verbleibende Bestimmungswort „Patch“ seinen innerhalb der Wortkombination bestehenden eigenständigen sachbezogenen Sinn- und Bedeutungsgehalt jedenfalls bei einer Verwendung für solche Waren und Produkte, die durch das (weggelassene) Grundwort beschrieben werden (hier: „Kabel“), beibehält. Begegnet dem Verkehr daher das ihm aus der Begriffskombination „Patchkabel“ bekannte Bestimmungswort „Patch“ in unveränderter Form in Zusammenhang mit den zu Klasse 9 beanspruchten (Daten)Kabeln, wird er dieses daher ohne weiteres als schlagwortartige Verkürzung von „Patchkabel“ und damit als rein beschreibende bzw. sachbezogene Beschaffenheitsangabe verstehen, darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Dies gilt auch in Bezug auf die weiteren, als Ergänzungswaren zu den „Datenkabeln“ beanspruchten Waren „zugehörige Aufbewahrungs- und Installationsgehäuse (Stand- und Wandmontage), Zubehör, Werkzeug und Messgeräte“. Auch insoweit beschränkt sich der Begriff „Patch“ auf eine beschreibende, sachbezogene Aussage dahingehend, dass diese Waren für „Patchkabel“ bestimmt und/oder geeignet sind bzw. – was die „Messgeräte“ betrifft – über entsprechende „Patchkabel“ verfügen.

Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen Verkehrskreise dann aber auch der Kombination des Begriffs „Patch“ mit der vorangestellten anpreisenden Angabe „Profi“ zu der angemeldeten Bezeichnung **ProfiPatch** in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Datenkabel mit und ohne Stecker für die Datenkommunikation und Stromversorgung zwischen Mobiltelefonen, Computern und

Anschlussgeräten“ ohne weiteres eine verständliche werblich-beschreibende Aussage über Merkmale dieser Waren dahingehend entnehmen, dass es sich dabei um „Patchkabel“ handelt, die ihrer Art und Beschaffenheit nach eine professionelle Verarbeitung aufweisen bzw. für professionelle Zwecke geeignet sind. Dazu bedarf es keiner näheren Überlegungen oder einer analysierenden Betrachtungsweise. Vielmehr drängt sich diese Bedeutung dem Verkehr in Zusammenhang mit diesen Waren der Klasse ohne weiteres Nachdenken auf.

Dies gilt auch in Bezug auf die weiterhin zu Klasse 9 beanspruchten Waren „zugehörige Aufbewahrungs- und Installationsgehäuse (Stand- und Wandmontage), Zubehör, Werkzeug und Messgeräte“, bei denen sich **ProfiPatch** in einem beschreibenden Hinweis darauf erschöpft, dass diese Waren ihrer Art und Beschaffenheit nach für professionell verarbeitete oder für professionelle Zwecke geeignete „Patchkabel“ bestimmt sind bzw. – was „Messgeräte“ betrifft – diese über entsprechende (professionelle) „Patchkabel“ verfügen.

Soweit der Bestandteil „profi“ dabei sowohl als Hinweis auf eine professionelle Herstellung/Verarbeitung als auch auf die Verwendungsmöglichkeit der „Patchkabel“ hinweisen kann („für Profis geeignet“), ist darin keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit zu sehen. Denn abgesehen davon, dass beide Varianten in Bezug auf die beanspruchten Waren zu einem beschreibenden Verständnis führen, reicht es in rechtlicher Hinsicht für eine Schutzversagung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bereits aus, dass ein Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59, Rn. 21 – Companyline; MarkenR 2003, 450, 453, Rn. 32 – Doublemint, MarkenR 2004, 99, 109, Rn. 97 – Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115, Rn. 38 – BIOMILD).

Das angemeldete Zeichen **ProfiPatch** geht auch in seiner Gesamtheit weder hinsichtlich der sprachlichen Form noch hinsichtlich seines begrifflichen Inhalts über die bloße Summe der beiden Sachangaben hinaus (vgl. EuGH; GRUR 2004, 680,

681 Nr. 39-41 – BIOMILD; GRUR 2006, 229, 230 f. – Nr. 34-37 – BioID), sondern erschöpft sich in einer aus sich heraus verständlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Kombination einer Beschaffenheitsangabe („Patch“) mit einer vorangestellten werbewirksamen Anpreisung („Profi“), ohne einen darüber hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren zu vermitteln. Dies gilt auch für die Ausgestaltung der Wortfolge in Binnengroßschreibung.

Soweit die Anmelderin vor der Markenstelle auf Voreintragungen Bezug genommen hat, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) – Marlene-Dietrich-Bildnis; zuletzt: BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

4. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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.

Hacker

Merzbach

Meiser

Pr