



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 540/18

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2016 108 058.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Akintche und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2018 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **AGBWare**

ist am 6. September 2016 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Bildschirme; Chips [integrierte Schaltkreise]; Codierer [Datenverarbeitung]; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]; Computertastaturen; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; lernfähige, parallele oder vernetzte Datenverarbeitungsgeräte; Datenprogramme [Software]; auf Datenträger aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme; maschinenlesbare Datenträger aller Art, insbesondere Magnetbänder, -scheiben, -platten, Festplatten und optische Speicherplatten; Datenspeichergeräte, insbesondere Magnetbandgeräte, Magnetscheibengeräte, Floppy-Discs, Magnetplattengeräte, optische Speicherplattengeräte [CD-ROM], einschließlich der Laufwerke dieser Datenspeichergeräte, Programm- und Speichermodule; Bandlaufwerke; Disketten; Diskettenlaufwerke [für Computer]; Drucker für Computer; Elektrokabel; Elektromagnetspulen; elektrotech-

nische und/oder elektronische Schalt-, Steuer-, Regel-, Mess-, Kontroll-, Überwachungs- und Signalgeräte; Faxgeräte; Fotokopiergeräte; Fußschalter; Geräte zum Aufbringen und Abfragen von codierten und von Klarschrift-Informationen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Geräte zur zwei- und dreidimensionalen Bildverarbeitung; elektronische Datenterminals; Joysticks; Kopfhörer; Koppler [Datenverarbeitung]; Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Mäuse; Magnetbänder; Magnetbandgeräte [Datenverarbeitung]; Magnetdatenträger; Mikrophone; Monitore [Computerhardware]; Monitore [Computerprogramme]; Notebooks [Computer]; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsanlagen wie Displays, Dateneingabegeräte, Tastaturen, Speicher-, Bedien-, Signal-, Ausdruck- und Anzeigegeräte; Prozessrechner; Rechenmaschinen; Zeichengeräte für die Datenverarbeitung [Plotter]; Telefonapparate; Telefonhörer;

Klasse 35: Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 37: Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware;

Klasse 38: Telekommunikation; Auskünfte über Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Kommunikationsdienste mittels Computerterminals; Kommunikationsdienste mittels Telefon; Übermittlung digitaler Dateien; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu den Datenbanken;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und

Entwicklung von Computern; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Dienstleistung zum Schutz vor Computerviren; Digitalisieren von Dokumenten [Scannen]; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Fernüberwachung von Computersystemen; Installieren von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten [ausgenommen physische Veränderungen]; Konvertieren von Daten und Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Kopieren von Computerprogrammen; Server-Hosting; Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung von Webservern; Wartung von Computersoftware; Wiederherstellung von Computerdaten“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluss vom 24. April 2018 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Wortfolge **AGBWare** werde als Kombination der allgemein bekannten Abkürzung „AGB“ für „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ und des Begriffs „ware“, welcher sowohl in der deutschen wie auch englischen Sprache ein materielles Wirtschaftsgut bezeichne, verstanden und daher mit „AGB Ware“ erfasst und wiedergegeben.

Mit dieser Bedeutung erschöpfe sich **AGBWare** in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 09 in einem Hinweis darauf, dass beim Vertrieb der Waren „All-

gemeine Geschäftsbedingungen“ Verwendung finden könnten. Was die beanspruchten Dienstleistungen betreffe, so könnten diese in engem Zusammenhang mit Waren erbracht werden.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass das angemeldete Zeichen aus den Begriffen „AGB“ und „Software“ unter Weglassen des Bestandteils „Soft-“ gebildet worden sei. Das Zeichen werde für eine Software benutzt, welche Rechtstexte in Textbausteine zerlege. Diese könnten dann beliebig miteinander kombiniert und zu einem Zieldokument formatiert werden. Dieses werde für einen Kunden gespeichert und an diesen übermittelt. Die Software ermögliche es, zB durch Änderung der Rechtslage erforderliche Anpassungen der jeweiligen Textbausteine den Kunden per update zu übermitteln. Die unter dieser Bezeichnung benutzte Software werde auch der Anmelderin zugeordnet.

Die Anmelderin hat keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

**A.** Die Beschwerde ist zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist kein konkreter Antrag erforderlich. Fehlt ein Antrag, ist von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz, 12. Aufl., § 66 Rdnr. 40).

**B.** Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bestehen. Insbesondere kann der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

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) – EURO HYPO; 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 Bundesgerichtshofes 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) – smartbook; 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 Marken insbesondere 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 2014, 1204,

1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

**2.** Ausgehend von diesen Maßstäben kommt der angemeldeten Bezeichnung **AGBWare** die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

**a.** In der angemeldeten Bezeichnung wird der Verkehr trotz der Zusammenschreibung eine Kombination der Abkürzung „AGB“ als allgemein bekannte und gebräuchliche Abkürzung für „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ mit dem Begriff „Ware/ware“ erkennen, bei dem es sich um einen Begriff sowohl der deutschen wie auch englischen Sprache mit der Bedeutung „Handelsgut/Handelsartikel“ handelt (vgl. DUDEN-online zu „Ware“). Das deutsche Substantiv unterscheidet sich von seiner englischen Entsprechung allein durch die in den jeweiligen Ländern geltende Groß- bzw. Kleinschreibung am Wortanfang. Darüber hinaus handelt es sich bei dem englischen Begriff „ware“ – anders als bei dem deutschen Begriff „Ware“ – um ein in Zusammenhang mit Produkten aus dem IT- und/oder Computerbereich seit langem gebräuchliches Wortbildungselement, welches in Begriffskombinationen wie zB „shareware“, „firmware“, „middleware“, „freeware“, „businessware“, „office-ware“ als verkürzte Angabe vor allem für „Software“ verwendet wird (vgl. BPatG 30 W (pat) 57/97 – MOBILEWARE; 30 W (pat) 6/98 – Officeware; 25 W (pat) 63/05 – adressware).

b. Zwar kann danach – wovon auch die Markenstelle ausgegangen ist – der angemeldeten Bezeichnung unter Zugrundelegung eines Verständnisses des Zeichenbestandteils „Ware“ als Bezeichnung eines „Handelsguts“ formal die Bedeutung „AGB-(Handels-)Ware“ zugewiesen werden. Jedoch weist das Anmeldezeichen hiermit keinen sinnvollen Bedeutungsgehalt auf. Denn „AGBs“ stellen keine Merkmale und Eigenschaften von Waren dar; es gibt keine „AGB-Waren“. Vielmehr werden Waren allenfalls auf Grundlage und unter Verwendung von „AGBs“ vertrieben und veräußert. Dafür ist **AGBWare** mit der Bedeutung „AGB-(Handels-)Ware“ jedoch keine treffende Bezeichnung. Dementsprechend ist die Begriffsbildung „AGB-Ware“ iS von „AGB-(Handels-)Ware“ im inländischen Sprachgebrauch auch nicht nachweisbar.

c. Anders verhält es sich aber bei einem Verständnis von „ware“ als Wortbildungselement mit der Bedeutung „Software“. Denn „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ können in automatisierter Form erstellt, angepasst oder geändert werden, zB durch einen sog. „AGB-Generator“, und daher auch Gegenstand entsprechender Software sein. Ausgehend davon läge es für den Verkehr nahe, die Kombination der Abkürzung „AGB“ mit dem Bestandteil „ware“ als schlagwortartige und prägnante Sachangabe für eine solche „AGB-Software“ bzw. „Software für AGB“ zu verstehen.

Dies entspricht auch der Absicht der Anmelderin. Diese hat selbst vorgetragen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung **AGBWare** um eine Kombination von „AGB“ als Abkürzung für „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ mit dem Bestandteil „ware“ als Verkürzung des Begriffs „Software“ handeln solle, mit der eine Software zur Anpassung/Aktualisierung von „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ bezeichnet werden soll.

Mit dieser Bedeutung kann der Bezeichnung hinsichtlich derjenigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, welche eine „Software für AGB“ enthalten können bzw. – was die Dienstleistungen betrifft – sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach



mit der Entwicklung, der Wartung, dem Vertrieb o.ä. einer entsprechenden Software beschäftigen könnten, ein (inhalts-)beschreibender Aussagegehalt nicht abgesprochen werden.

**d.** Allerdings tritt dieser beschreibende Aussagegehalt bei dem Anmeldezeichen **AGBWare** aufgrund seiner konkreten Schreibweise nicht so deutlich und unmissverständlich hervor, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist.

**aa.** Der Verkehr wird in dem Zeichenbestandteil „Ware“ selbst in Zusammenhang mit den softwarerelevanten Waren und Dienstleistungen aufgrund seiner Kombination mit der deutschen Abkürzung „AGB“ sowie der in der deutschen, nicht jedoch englischen Rechtschreibung üblichen Großschreibung am Wortanfang zumindest nicht ohne weiteres das englische Wortbildungselement „ware“ mit der Bedeutung „Software“ erkennen.

Zwar lassen sich auch Begriffsbildungen von „ware“ als Wortbildungselement für „software“ mit Wörtern der deutschen Sprache nachweisen wie zB „büroware“; jedoch handelt es sich dabei regelmäßig um eingetragene Marken. Hingegen sind Begriffsbildungen mit dem englischen Wortbildungselement „ware“ und einem deutschsprachigen Begriff zur Beschreibung von Inhalt und Gegenstand entsprechender Softwareprodukte jedenfalls zum Anmeldezeitpunkt nicht ermittelbar. Dies und die „deutsche“ Schreibweise von „Ware“ mit dem Großbuchstaben „W“ am Wortanfang führt dann aber dazu bei, dass der Verkehr den Zeichenbestandteil „Ware“ in Kombination mit der deutschen Abkürzung „AGB“ auch in Zusammenhang mit softwarerelevanten Waren und Dienstleistungen – anders als zB bei einer Kombination von „Ware“ mit einem englischen Begriff wie zB „Office“ (vgl. BPatG 30 W (pat) 6/98 v. 2. November 1998 – OfficeWare) – zunächst als deutsches Substantiv erkennen und verstehen wird. Dieses bezeichnet zwar ebenso wie seine

englische Entsprechung ein „Handelsgut“; als Wortbildungselement mit der Bedeutung „Software“ ist dem Verkehr aber allein der englische Begriff „ware“, nicht jedoch das deutsche Substantiv „Ware“ geläufig.

**bb.** Dies hat zur Folge, dass der Verkehr das Zeichen **AGBWare** auch in Zusammenhang mit den softwarerelevanten Waren und Dienstleistungen in seiner Gesamtheit in einem ersten Schritt nicht als deutsch/englische Begriffskombination mit der Bedeutung „AGB-Software“, sondern als „deutsche“ Begriffsbildung mit der Bedeutung „AGB-Ware“ erfassen wird.

Erst wenn der Verkehr erkennt, dass dieses Verständnis weder aus heraus sich noch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen Sinn ergibt, wird er hinsichtlich des Bestandteils „Ware“ ein – von der Anmelderin auch beabsichtigtes – Verständnis von „Ware“ iS von „Software“ in Erwägung ziehen. Dies erfordert aber einen weiteren, analysierenden gedanklichen Zwischenschritt, nämlich den Ausschluss des Zeichenbestandteils „Ware“ im Sinne von „Handelsgut/Handelsware“. Der damit verbundene Erkenntnis- und Interpretationsaufwand steht aber der Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat; GRUR 2012, 270 – Link economy).

**3.** Einer Registrierung steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da **AGBWare** aus den genannten Gründen keine sich sofort und ohne weiteres erschließende unmittelbar beschreibende Bedeutung hat.

**4.** Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.