



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 519/19

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2018 014 694.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

ProScan

ist am 14. Juni 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der Klasse 9 „Computerprogramme in Form von Apps“ angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 30. November 2018 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die unter dem Aktenzeichen 30 2018 014 694.1 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist aufgeführt, dass die angemeldete Wortkombination „ProScan“ sprachüblich gebildet sei und in der deutschen Sprache so viel wie „professionelles Scannen“ bedeute. Die beanspruchten Waren der Klasse 9 könnten dem professionellen Scannen von Dokumenten dienen bzw. hierfür bestimmt sein. Zwar könne die Verbindung von schutzunfähigen Einzelbestandteilen im Einzelfall einem Kombinationszeichen die Schutzfähigkeit vermitteln. Vorliegend beschränke sich aber die angemeldete Wortkombination auf die bloße Summe ihrer beschreibenden Teile.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, dass das DPMA die Feststellungslast für das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse trage. Vorliegend habe die Markenstelle jedoch bloße Mutmaßungen geäußert, die für eine Zurückweisung der Anmeldung nicht genügten. Um zu dem von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsgehalt der angemeldeten

Bezeichnung zu gelangen, sei es erforderlich, diese in ihre Bestandteile zu zerlegen, um sie in einem nächsten Schritt einzeln zu analysieren. Hierfür seien eine Reihe von gedanklichen Zwischenschritten und Schlussfolgerungen erforderlich. Eine analysierende Betrachtungsweise sei jedoch im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens unzulässig. Das angemeldete Zeichen bestehe aus zwei einzelnen Wörtern, die atypisch zusammengesetzt seien, nämlich ohne Trennung und mit Binnengroßschreibung. Schon dieser Umstand müsse für sich genommen zur Bejahung der Unterscheidungskraft führen. Die Zeichenbestandteile „Pro“ und „Scan“ würden vom angesprochenen Verkehr nicht ohne Weiteres verstanden und seien deswegen zur Beschreibung der beanspruchten Waren nicht geeignet. Dem inländischen Durchschnittsverbraucher könne grundsätzlich nicht unterstellt werden, der englischen Sprache derart mächtig zu sein, dass er die angemeldete Bezeichnung verstehen werde. Der Verkehr werde die angemeldete Bezeichnung als fantasievolles Kunstwort auffassen. Selbst wenn der Verkehr die Bedeutung der einzelnen Zeichenbestandteile jeweils für sich genommen erfasse, sei die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit ungenau und erfordere zu ihrem Verständnis einen gewissen Interpretationsaufwand. Im Übrigen reiche ein Minimum an Unterscheidungskraft aus, um die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens zu bejahen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 5. März 2020 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „ProScan“ als Marke steht für die beanspruchten Waren der Klasse 9 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872

Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung „ProScan“ im maßgeblichen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 „Computerprogramme in Form von Apps“ um eine beschreibende Angabe in Form einer Bestimmungsangabe, nämlich wofür bzw. für welchen Anwendungsbereich die beanspruchten Apps bestimmt sind.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus den durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbaren Wörtern „Pro“, mit der Bedeutung „jeweils, je, für“, und „Scan“, das als englischer Begriff u.a. die Bedeutung „absuchen“ bzw. „etwas einlesen“ (im Sinne von einscannen) hat.

Dabei hat das Wort „Pro“ viele unterschiedliche Bedeutungen. Als englisches Wort bedeutet „Pro“ u.a. als Kurzwort „Profi“ und als Adverb „dafür“. In der deutschen Sprache kann „Pro“ u.a. als Präposition „je“ (z.B. pro Person gibt es eine Flasche Wasser), „für, dafür“ („er engagiert sich pro 35-Stunden-Arbeitswoche“; Gegensatz

„pro und contra“) bedeuten. Entsprechend wird „pro“ als aus der lateinischen Sprache abgeleitetes adjektivisches und substantivisches Präfix neben den Bedeutungen von „vor, vorher, zuvor, vorwärts, hervor“ und „im Verhältnis zu“ auch im Sinne von „für, dafür“ verwendet, um in Wortkombinationen eine positive Einstellung bezogen auf das nachfolgende Basiswort zum Ausdruck zu bringen (proeuropäisch = europafreundlich, prokommunistisch, prokapitalistisch usw.). Zudem gibt es im bildungsbürgerlichen Sprachgebrauch und bei der entsprechenden medizinischen Fachsprache mit lateinischen Begriffen auch einige Ausdrücke bei denen das Wort „pro“ mit der Bedeutung „für“ verwendet wird, wie z.B. „pro domo“ („für das Haus“ i.S.v. „in eigener Sache“), „pro patria“ („für das Vaterland“), „pro tempore“ („für die Zeit“ i.S.v. vorläufig) oder pharmazeutisch-medizinische Angaben wie „pro infantibus“ („für Kinder“), „pro infusione“ („für eine Infusion“) und „pro injectione“ („für eine Injektion“). Schließlich wird die Präposition „Pro“ häufig von Organisationen, Vereinigungen oder Initiativen (gesellschafts-)politischer Art verwendet, die damit bereits im Namen dokumentieren, in welche Richtung sie sich engagieren bzw. wofür sie arbeiten (z.B. „profamilia“, „PRO WILDLIFE“, „Pro Tierschutz“, „ProVegan Stiftung“), wobei diese Bezeichnungen nach Art eines Unternehmenskennzeichens i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG auch kennzeichnenden Charakter haben. Auf die Recherchebelege des Senats zur Bedeutung des Zeichenbestandteiles „Pro“, die der Anmelderin mit dem schriftlichen Hinweis vom 5. März 2020 übersandt worden sind, wird Bezug genommen. Der englische Begriff „Scan“ wird angesichts der auch in der deutschen Sprache verwendeten Computerfachbegriffe „Scannen“ (als Verbum für „einlesen“ bzw. „einscannen“) bzw. „Scanner“ (als entsprechendes Computerzubehör) bzw. „Scan“ als der Vorgang bzw. Ergebnis des „Einscannens“ auch von breiten Verkehrskreisen sofort und ohne weiteres in diesem Sinn verstanden.

Ausgehend von den vorstehend ermittelten Bedeutungen der Wortbestandteile hält es der Senat entgegen der Auffassung der Markenstelle im angefochtenen Beschluss vom 30. November 2018 zwar nicht für wahrscheinlich, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in entscheidungserheblichem Umfang im Zusam-

menhang mit den beanspruchten Waren im Sinne von „professionelles, fachgerechtes, gekanntes, kompetentes und qualifiziertes Scannen, Einscannen“ versteht, zumal es insoweit gedanklicher Zwischenschritte bedarf, um einen Zusammenhang zu den beanspruchten Waren herzustellen. Der Verkehr wird nach Auffassung des Senats die angemeldete Wortkombination im Zusammenhang mit Computerprogrammen in Form von Apps jedoch naheliegend dahingehend sachbeschreibend verstehen, dass die Apps (in irgendeiner Form) **für** das Scannen bestimmt sind. Entsprechende Apps werden auf dem Markt bereits angeboten. Diese je nach Anwendungsbereich produktbeschreibende Bedeutung steht nach Auffassung des Senats im jeweils möglichen und deshalb bei der Beurteilung und Entscheidung zu berücksichtigenden Produktzusammenhang im Vordergrund und steht deshalb einem betriebskennzeichnenden Verständnis entgegen.

Der Senat verkennt nicht, dass die angemeldete Wortkombination nicht ganz sprachregelgerecht gebildet ist. Bei dem sachbeschreibenden Verständnis der angemeldeten Wortkombination im Sinne einer Bestimmungsangabe mit der Bedeutung Computerprogramme in Form von Apps „für die Durchführung von Scannvorgängen“ muss der Verkehr den Wortbestandteil „pro“ im Sinne von „für“ bzw. „bestimmt für“ und den weiteren Wortbestandteil „Scan“ im Sinne von „Scannen“ verstehen. Gleichwohl liegt ein solches Verständnis nach Auffassung des Senats in einem entsprechenden Produktzusammenhang überaus nahe, wobei angesichts des beanspruchten weiten Oberbegriffs „Computerprogramme in Form von Apps“ solche „Scan-Apps“ umfasst sind, auf die dann auch maßgeblich abzustellen ist. Es handelt sich bei der angemeldeten Bezeichnung auch nicht um eine derart ungewöhnliche Wortverbindung, dass deren Bedeutung in einem entsprechenden Sachzusammenhang nicht sofort sachbeschreibend erfasst würde. Die Verständnissfähigkeit des Verkehrs darf nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 188), zumal auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist, der daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen und nicht immer grammatikalisch korrekten Begriffen konfrontiert zu werden, durch

die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Dies gilt auch für die Verwendung von Wörtern aus unterschiedlichen Sprachen, wenn es sich dabei um die deutsche und die englische Sprache handelt, da die englische Sprache insbesondere bei der Produktwerbung in den verschiedensten Waren- und Dienstleistungsbereichen häufig allein oder neben der deutschen Sprache verwendet wird. Ein entsprechender Sprachenmix als solcher wird deshalb in aller Regel nicht mehr als ungewöhnlich empfunden und nicht allein deshalb kennzeichnend verstanden, wobei vorliegend die beiden Wortbestandteile - also auch der Begriff „Scan“ - als im Inland gebräuchliche Wörter erfasst werden können, so dass dann noch nicht einmal ein entsprechender Sprachenmix vorliegt.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen