



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 505/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 014 247.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

EasyMode

ist am 11. 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. Oktober 2018 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die unter dem Aktenzeichen 30 2018 014 247.4 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist aufgeführt, dass die angemeldete Wortkombination „EasyMode“ ein sprach- und werbeübliches Kompositum sei, das sich erkennbar aus zwei Begriffen der englischen Sprache zusammensetze. Dabei bedeuteten die englischen Wörter „easy“ und „mode“ in der deutschen Sprache „leicht, einfach, bequem“ bzw. „Verfahren, Betriebsweise, Modus“. In ihrer Gesamtheit werde die angemeldete Bezeichnung von den angesprochenen Verkehrskreisen daher im Sinne von „einfaches/bequemes Verfahren“ verstanden. Soweit die Anmelderin vortrage, dass der Zeichenbestandteil „Mode“ vom inländischen Verkehr nur im Sinne von „die Mode“ (Zeiterscheinung) verstanden werde, gebe dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Soweit eine Bezeichnung mehrere mögliche Bedeutungen aufweise, sei bei der Prüfung von Schutzhindernissen von der Bedeutung auszugehen, die dem konkreten Sachzusammenhang gerecht werde. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren liege jedoch eine Wortbedeutung im Sinne von „(Bekleidungs)Mode“ fern. Der inländische Verkehr werde die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit Computerprogrammen in Form

von Apps vielmehr ohne weiteres Nachdenken als dahingehenden Sachhinweis verstehen, dass die App dem Nutzer ein einfaches, bequemes Verfahren anbiete. Auch die Binnengroßschreibung könne die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht begründen, da dieses Stilmittel werbeüblich sei und deswegen vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. Soweit sich die Anmelderin auf die Eintragung vermeintlich vergleichbarer Marken berufe, könnten diese keine Bindungswirkung zu entfalten.

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. Weiterhin habe die Markenstelle verkannt, dass die angemeldete Bezeichnung eine beschreibende Aussage lediglich andeute. 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 sei vielmehr ein fantasievolles Kunstwort, das in ungewöhnlicher Weise zusammengesetzt sei, was für sich genommen schon die Unterscheidungskraft begründe. Zudem sei es bei der Bildung von Marken ein übliches Gestaltungsmittel, Begriffe der deutschen Sprache mit fremdsprachigen Begriffen zu kombinieren, so dass der Verkehr auch aus diesem Grund in dem angemeldeten Zeichen einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen werde. Der Verkehr werde darüber hinaus dem angemeldeten Zeichen keinen konkreten Bedeutungsgehalt zuordnen. Das Wort „Mode“ bedeute nach dem Duden lediglich „in einer bestimmten Zeit, über einen bestimmten Zeitraum bevorzugte, als zeitgemäß geltende Art, sich zu kleiden, zu frisieren, sich auszustatten“. Die von der Markenstelle unterstellte Wortbedeutung sei dem Begriff dagegen nach dem Duden nicht zu entnehmen. Dem inländischen

Durchschnittsverbraucher könne nicht unterstellt werden, der englischen Sprache ausreichend mächtig zu sein, um den Zeichenbestandteil „Mode“ im Sinne von „Modus“ zu verstehen. Weiterhin sei der Zeichenbestandteil „Easy“ mehrfach für die Ware „Software“ für schutzfähig erachtet und als Marke eingetragen worden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei eine nicht unerhebliche gedankliche Leistung erforderlich, um von dem Zeichen „EasyMode“ auf eine Bedeutung im Sinne von „Computerprogramme in Form von Applikationen, die dem Nutzer ein einfaches, bequemes Verfahren anbieten“ zu gelangen. Selbst wenn man von einem solchen Bedeutungsgehalt ausgehen wollte, bleibe die Frage unbeantwortet, welchen Sinn dieses Verständnis im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 ergeben solle. Insoweit eröffne die angemeldete Bezeichnung einen erheblichen Interpretationsspielraum. 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. Oktober 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 14. Februar 2020 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „EasyMode“ 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!).

Hiervon ausgehend fehlt der angemeldeten Bezeichnung die Unterscheidungskraft. Sie setzt sich – durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar – aus den beiden Wörtern „easy“ und „mode“ zusammen. Dabei kann dahingestellt bleiben, wie der angesprochene Verkehr das Wort „mode“ für sich genommen versteht. Denn die Wortkombination bzw. das Kompositum „Easy Mode“ bzw. „Easymode“ ist bereits als feststehender Begriff in den deutschen Sprachschatz eingegangen. Im Zusammenhang mit Software (z.B. Computerspielen) oder technischen Geräten (z.B. Diktiergeräten, GPS-Trackern oder Pelletöfen) bezeichnet ein „Easymode“ eine vereinfachte Art der Bedienung der betreffenden Software oder des betreffenden Gerätes. Dabei kann ein „Easy Mode“ beispielsweise darin bestehen, dass nicht benötigte Funktionen abgeschaltet werden, was die Bedienung des Geräts einfacher und übersichtlicher macht. In diesem Sinne ist der Begriff „Easy Mode“ im Inland bereits vor der hier zu beurteilenden Markenmeldung benutzt und verstanden worden (auf die Rechercheunterlagen des Senats, die der Anmelderin mit dem Hinweis vom 14. Februar 2020 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Weitere Beispiele für die Benutzung der Wortkombination „Easy Mode“ als feststehender Begriff, die undatiert sind bzw. nach dem Anmeldezeitpunkt datieren, belegen, dass die angesprochenen Verkehrskreise – einschließlich der Verbraucher – in Bezug auf die angemeldete Bezeichnung keine Verständnisschwierigkeiten haben werden.

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung „EasyMode“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 auch um die Bezeichnung der Art und Bestimmung der Waren als solche. Sie können sich auf die Steuerung oder den Betrieb einer technischen Anlage oder einer Software beziehen, die mithilfe der betreffenden App leichter bedient werden kann, so dass im Ergebnis auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist.

Unabhängig davon, dass dem angesprochenen Verkehr die angemeldete Bezeichnung als sachbeschreibender Begriff im Sinne von „einfacher Modus“ bereits ausreichend bekannt ist, so dass der Begriff schon deswegen nicht als Kompositum aus unterschiedlichen Sprachen verstanden wird, gibt es entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Rechtsprechung dahingehend, dass aus mehreren Sprachen gebildete Wortfolgen allein im Hinblick auf die Mischung der Sprachen stets Unterscheidungskraft zukomme. Vielmehr hat das Bundespatentgericht unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls in einer erheblichen Anzahl von Entscheidungen auch mehrsprachigen Wortfolgen die Unterscheidungskraft abgesprochen (vgl. z.B. 33 W (pat) 334/02 vom 6. April 2004 – Deutsche Property Management; 33 W (pat) 219/99 vom 9. Januar 2001 – FOLLOW ME MEDIEN.MÄRKTE.MARKETING; 24 W (pat) 57/02 – GEWEBE CONDITIONER; 30 W (pat) 73/00 vom 22. Oktober 2001 – Machen Sie Ihr Business mobil; 30 W (pat) 518/12 vom 20. Juni 2013 – EXPERTISE YOU CAN TRUST; 25 W (pat) 16/18 – Tomato Buono; die Entscheidungen sind die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

Zur Auffassung der Anmelderin, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei, ist unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die

Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179). Im vorliegenden Fall drängt sich der ausschließlich sachbeschreibende Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in einem solchen Maß auf, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft noch nicht einmal von einem Grenzfall ausgegangen werden kann.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und eindeutige Rechtsprechung des EuGHs (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach Voreintragungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung haben (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

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.

Kriener

Schödel

Dr. Nielsen