



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 566/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 009 978.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Januar 2022 unter Mitwirkung der Richter Schödel und Hermann sowie der Richterin kraft Auftrags Berner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Das Zeichen

EasyShear

ist am 25. April 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 7: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Maschinen und Apparate; Elektrische Gartengeräte; Elektrische Gartenmaschinen; Geräte für den Gartenbau [Maschinen]; Elektrisch betriebene Heckenscheren; Heckenschneider [Maschinen]; Rasentrimmer, Rasenkantenschneidmaschinen;

Klasse 8: Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den Garten- und Landschaftsbau; Handbetätigte Gartenwerkzeuge; Scheren für den Gartenbau und die Gartenarbeit; Handbetätigte Gartenscheren, Strauchscheren, Heckenscheren, Baumscheren, Baumsägen.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2019 009 978.4 geführt.

Mit Beschluss vom 16. Juli 2019 hat die Markenstelle für Klasse 7 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß §§ 37

Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen kombiniere lediglich einfache Worte der englischen Sprache, wobei das Wort „shear“ in seiner Bedeutung „scheren“ vom angesprochenen Verkehr verstanden werde und das Wort „easy“ bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei. Da sämtliche Waren auch zum Scheren bestimmt seien, weise die angemeldete Marke einen klaren Bezug zu diesen Waren auf und werde lediglich als Hinweis verstanden, dass die Waren ein leichtes Scheren erlaubten bzw. das Scheren erleichterten. Das Zeichen habe daher nur den Bedeutungsgehalt einer allgemeinen Werbeaussage und der Verkehr habe keine Veranlassung, mit der Wortfolge einen darüberhinausgehenden Sinngehalt zu verbinden. Ferner müsse es den Mitbewerbern der Anmelderin unbenommen bleiben, gleiche oder ähnliche Waren mit der erkennbar beschreibenden Angabe zu bewerben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Ansicht, die beanspruchten Waren richteten sich in erster Linie an Hobbygärtner, also die durchschnittlich informierten Verbraucher. Deren Aufmerksamkeit sei bei solchen nicht hochpreisigen Verbrauchsgütern gering, so dass sich ihnen bei Entgegenreten des angemeldeten Zeichens ein beschreibender Begriffsgehalt nicht sofort und ohne weiteres Nachdenken erschließe. Bei dem Zeichen „EasyShear“ handele es sich um ein Kunstwort, das aus zwei Wörtern bestehe, die atypisch und ohne Trennung zusammengesetzt seien. Es werde vom Verkehr als Gesamtzeichen wahrgenommen und nicht in seine einzelnen Bestandteile zerlegt. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden das Wort „Shear“ nicht, da es kein Wort der englischen Alltagssprache sei, und der Bestandteil „Easy“ sei für sich allein schutzfähig, da diverse Marken mit dem Bestandteil „Easy“ in Alleinstellung in das Register eingetragen seien. Ferner ergäben sich merkliche Unterschiede zwischen dem Anmeldezeichen und der bloßen Summe seiner Bestandteile. Es erwecke aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die beanspruchten Waren einen Eindruck, der hinreichend weit von dem abweiche, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entstehe.

Die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens werde zudem durch die Versalien „E“ und „S“ verstärkt. Im Übrigen seien in der Vergangenheit bereits vergleichbare Marken in das Register eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des DPMA vom 16. Juli 2019 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 15. Oktober 2021 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 2, Blatt 61 bis 63 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**EasyShear**“ als Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet

(EuGH GRUR 2015, 1198, Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932, Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH, a. a. O., Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH, a. a. O., Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O., Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Longstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146, Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204, Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Wortzeichen „**EasyShear**“ nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben es in Verbindung mit den beanspruchten Waren schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 25. April 2019, ausschließlich als Sachangabe verstanden, so dass es sich insoweit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet.

b) Von den fraglichen Waren werden in erster Linie die breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher angesprochen, aber auch Gärtner sowie der Fachhandel für landwirtschaftliche und Gartengeräte.

c) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischsprachigen Bestandteilen „Easy“ und „Shear“ zusammen, wobei die Binnengroßschreibung den zusammengesetzten Charakter des angemeldeten Zeichens klar herausstellt. Der Bestandteil „Easy“ gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und wird aufgrund der weiten Verbreitung der englischen Sprache von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als „leicht“ oder „einfach“ übersetzt. Im Übrigen hat das Wort „easy“ bereits Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden. So führt beispielsweise der Duden das Adjektiv „easy“ unter der Bedeutung „leicht, keine Schwierigkeiten mit sich bringend“ auf (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis; vgl. BPatG 26 W (pat) 548/17 – EASYQUICK; 28 W (pat) 555/17 – EASYCLIP). Der Begriff ist als Hinweis auf ein besonders einfach bzw. leicht zu handhabendes Produkt werbeüblich (vgl. BPatG 29 W (pat) 541/13 – Fast & easy, BPatG 25 W (pat) 128/14 – easySchutz). Der zweite Zeichenbestandteil „Shear“ kann unter Zugrundelegung des englischen Verbs „(to) shear“ mit „scheren“ oder „abschneiden“ übersetzt werden. Als Substantiv bedeutet „Shear“ im Deutschen „Scherung“ (vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen, deren Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka), kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen (BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda; 26 W (pat) 536/18 – slumberzone). Hiervon ist insbesondere bei Markenwörtern auszugehen, die einer Welthandelssprache angehören. Da es sich bei der englischen Sprache um eine Welthandelssprache handelt, wird zumindest der angesprochene Fachverkehr im Bereich landwirtschaftliche und Gartengeräte den Begriff „Shear“ mühelos verstehen können. Für ihn erschließt sich der Bedeutungsgehalt des

Anmeldezeichens im Sinn von „einfach scheren“ bzw. „einfach abschneiden“ oder „einfache Scherung“ unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte.

d) In Verbindung mit den beanspruchten Waren weist das Anmeldezeichen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf. Sämtliche beanspruchte Waren der Klassen 7 und 8 sind zum (Ab-)Schneiden bzw. Scheren von Pflanzen geeignet bzw. es handelt sich um Oberbegriffe zu solchen Waren. Das Zeichen „EasyShear“ wird für diese Waren als werblich anpreisende Sachangabe dahingehend verstanden, dass die so bezeichneten Waren ein besonders einfaches bzw. müheloses Schneiden ermöglichen.

Im Hinblick auf die Waren der Klasse 7 *„Elektrisch betriebene Heckenscheren; Heckenschneider [Maschinen]; Rasentrimmer, Rasenkantenschneidmaschinen“* gibt das Zeichen lediglich beschreibend an, dass die so gekennzeichneten Geräte ein leichtes Scheren von Hecken bzw. Rasen im Sinn einer einfachen Handhabung oder effektiven Arbeitsweise erlauben. Da diese Geräte unter die weiten Oberbegriffe *„Land-, garten- und forstwirtschaftliche Maschinen und Apparate; Elektrische Gartengeräte; Elektrische Gartenmaschinen; Geräte für den Gartenbau [Maschinen]“* einzuordnen sind, gilt das Schutzhindernis auch insoweit. Einer Eintragung als Marke für mit einem weiten Oberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen stehen Eintragungshindernisse nämlich schon dann entgegen, wenn sie hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegen (BGH GRUR 2015, 1012 Rdnr. 44 – Nivea-Blau; GRUR 2002, 262, 262 – AC).

Dies gilt auch für die Waren der Klasse 8 *„Scheren für den Gartenbau und die Gartenarbeit; Handbetätigte Gartenscheren, Strauchscheren, Heckenscheren, Baumscheren, Baumsägen“* sowie die oberbegrifflichen Waren *„Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den Garten- und Landschaftsbau; Handbetätigte Gartenwerkzeuge“*. Diese Waren sind im Gegensatz zu den genannten Waren der Klasse 7 handbetätigt, haben aber die gleiche Funktion und Wirkungsweise wie

diese. Daher gibt das Zeichen auch insoweit lediglich beschreibend an, dass die so gekennzeichneten Waren ein einfaches Schneiden von Hecken, Rasen und Bäumen ermöglichen.

e) Wegen der im Deutschen sprachüblichen Zusammensetzung von zwei Substantiven zu einem einheitlichen Wort fehlt es dem Anmeldezeichen an Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen lassen und eine Schutzfähigkeit begründen könnten (EuGH a. a. O. Rdnr. 98 ff. – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 - 41 – BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 – My World). Auch wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es an einer Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt. Die angemeldete Kombination beschränkt sich lediglich auf die bloße Summenwirkung beschreibender Bestandteile. Von einer unüblichen, fantasievollen Wortverbindung, die erst nach analysierender Betrachtungsweise als beschreibende Angabe verstanden wird, kann daher entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht ausgegangen werden. Das Voranstellen des Adjektivs bzw. Adverbs „Easy“ vor einem weiteren Wort ist keineswegs ungewöhnlich (vgl. BPatG 26 W (pat) 548/17 – EASYQUICK; 28 W (pat) 555/17 – EASYCLIP; BPatG 25 W (pat) 128/14 – easySchutz). Auch in der Binnengroßschreibung des Buchstabens „S“ liegt keine Besonderheit, denn in dieser Schreibweise wird die Zusammensetzung aus den beiden Einzelwörtern und damit der nicht unterscheidungskräftige Sinngehalt vielmehr noch betont (vgl. BPatG 30 W (pat) 34/18 – ColorPlugin; 26 W (pat) 576/16 – DelmeStrom). Der Verkehr ist zudem daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen.

f) Die Anmelderin kann sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen. Bei allen drei in der Beschwerdebegründung vom 29. Juli 2019 angeführten Marken handelt es sich um Wort-/Bildmarken, denen allein ihr Bildbestandteil zur nötigen Unterscheidungskraft verholfen haben kann.

2. Da es dem angemeldeten Wortzeichen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob seiner Eintragung auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Schödel

Hermann

Berner

Li