



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 13/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 009 136.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

RACESCOUT

ist am 10. April 2018 als Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Computersoftware; Computersoftware zur Analyse und Auswertung von Motorsportrenndaten; herunterladbare Anwendungssoftware [App] für den Zugriff auf digitale Informationen in den Bereichen Motorsport; herunterladbare Anwendungssoftware [App] zur Buchung von Teilnahme an Motorsportveranstaltungen; elektronische Publikationen [herunterladbar]

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung des Zugriffs auf Apps, insbesondere Mobile Apps [Software]; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Datenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf Konnektivitätsdienste und des Zugriffs auf elektronische Kommunikationsnetze für die Übertragung oder den Empfang digitaler Dateien und insbesondere von Ton-, Bild- oder Multimedia-Inhalten im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Websites mit digitalen Dateien; Übermittlung von digitalen Dateien über Telekommunikationsanlagen; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zum Internet oder zu

Datenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf Kommunikationsnetze für die Übertragung oder den Empfang von Computersoftware und -anwendungen im Internet; E-Mail-Dienste; Übermittlung von Nachrichten durch elektronische Übertragung; drahtlose Datenübermittlung, insbesondere Dienstleistungen, die dem Benutzer das Senden und/oder Empfangen von Nachrichten über drahtlose Datennetze ermöglichen; Senden und Empfangen von Sprachkommunikationsdaten; Ausstrahlung oder Übertragung von gestreamten und herunterladbaren digitalen Audio- und Videoinhalten über Computer- und Telekommunikationsnetze; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten im Internet oder online Daten auf Plattformen über Motorsport und Rennfahrerevents; Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen, soweit in Klasse 38 vorhanden

Klasse 39: Transportwesen; Vermietung von Elektrofahrzeugen; Reservierung von Sitzplätzen in Elektrofahrzeugen (Transport); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 39

Klasse 41: Reservierung von Sitzplätzen in Motorsportfahrzeugen; Reservierung von Sitzplätzen in Elektrofahrzeugen zum Zwecke des Motorsports; Reservierung von Sitzplätzen in Elektro-Karts“

beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 31. Januar 2020 und vom 11. Januar 2021, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke „RACESCOUT“ sei erkennbar aus den Begriffen „race“ und „scout“ zusammengesetzt.

Der Wortbestandteil „Scout“ könne im Handelsenglisch „Portal, Finder“ oder „Suchhilfe“ bzw. „Suchinstrument“ bedeuten. Er werde vielfach zur Beschreibung eines softwarebasierten Suchtools verwendet, so dass ein entsprechendes Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise naheliegend sei.

Der weitere Bestandteil „race“ habe u.a. die Bedeutung „(Auto-/Motorsport)Rennen“. Im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen werde der angesprochene Verkehr nicht an weitere Bedeutungen wie „Rille“ oder „Rasse“ denken. Vielmehr könne der Begriff in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als „Rennen“ im Sinn eines Motorsportrennens verstanden werden.

Die Bezeichnung „RACESCOUT“ bedeute demnach „Such-/Vermittlungsportal mit thematischem Sachbezug zu Rennen“ bzw. „Software zur Suche nach Informationen in Zusammenhang mit Rennen“. Erhebliche Teile des Verkehrs würden in der angemeldeten Marke daher im Hinblick auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur eine Sachangabe erkennen, aber keinen kennzeichnenden Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Das Zeichen sei insbesondere in seiner Gesamtheit nicht auf den ersten Blick sinnfällig, sondern es bedürfe mehrerer Gedankenschritte, um zu einem beschreibenden Begriffsinhalt vorzudringen. Der Bestandteil „RACE“ des angemeldeten Zeichens könne schon im Englischen mehrdeutig sein. Er stehe nicht nur für das sportliche Wettrennen, sondern für einen Wettkampf generell. Der Verkehr verstehe den Begriff nicht ausschließlich im (motor)sportlichen Sinn, wobei er auch in diesem Kontext mehrere Bedeutungen haben könne (das konkrete Wettrennen, eine einzelne Rennveranstaltung oder den Motorsport-Wettkampf als solchen). Der Bestandteil „SCOUT“ des angemeldeten Zeichens bedeute für sich genommen „Pfadfinder“ und werde nicht unmittelbar beschreibend verwendet. Es sei allenfalls eine gewisse Gebräuchlichkeit dahingehend festzustellen, „scout“ im Sinne eines Suchportals in

Bereichen zu verwenden, in welchen sich Verzeichnisse etabliert hätten, wie etwa bei Kraftfahrzeugen, Immobilien oder Ärzten. Dagegen sei es nicht üblich, nach Rennen welcher Art auch immer in Internetverzeichnissen zu suchen.

Das Amt habe bei seiner Beurteilung des Verkehrsverständnisses zudem entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Inhalt des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses herangezogen. Jedenfalls sei Prüfungsgegenstand das Zeichen als Ganzes. Dieses sei ein dem Verkehr bisher nicht vertrautes und daher merkfähiges und unterscheidbares Gesamtzeichen, an dem Mitbewerber kein Interesse hätten und auf das sie auch nicht angewiesen seien.

Da das Zeichen nicht als Sachaussage benutzt werde und eine entsprechende Benutzung auch nicht zu erwarten sei, stehe der Eintragung auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2020 und vom 11. Januar 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet.

Dem Anmeldezeichen mangelt es in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft i.S.v. § 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 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury (Kit Kat); BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM (Vorsprung durch Technik); BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – 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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt 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, Rn. 24) – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 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 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2018, 932, Rn. 8 – #darferdas? I; BGH GRUR 2012, 270, Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese 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 GRUR 2018, 932, Rn. 8 – #darferdas? I; BGH GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops).

Keine Unterscheidungskraft haben darüber hinaus Angaben, die sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren 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 GRUR 2018, 932, Rn. 8 – #darferdas? I; BGH GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Unerheblich ist, ob eine konkrete Wortkombination schon sachbeschreibend verwendet wird oder wurde (vgl. BGH GRUR 2012, 272 Rn. 13 - Rheinpark-Center-Neuss; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13.Auflage, § 8 Rn. 175 - 179). Denn auch Wortneubildungen kann das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen können.

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Wortzeichen „RACESCOUT“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

a. Das Verständnis der angemeldeten Marke ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich wiederum aus den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergeben (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rdn 46 f.).

Von den vorliegend angemeldeten Waren und Dienstleistungen werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch Fachverkehrskreise im Bereich des Motorsports angesprochen.

b. Das Anmeldezeichen setzt sich – für den Verkehr ohne weiteres erkennbar – aus den Bestandteilen „race“ und „scout“ zusammen. Das aus dem Englischen stammende Substantiv „race“ hat im Deutschen wie im Englischen verschiedene Bedeutungen. Es wird einerseits im Sinn von „Rasse/Menschenschlag“ verstanden. Ebenso bekannt ist aber auch die Bedeutung „Rennen/Wettrennen“. (Nur) in diesem Sinn ist auch das entsprechende Verb „to race“ zu verstehen, nämlich als „rennen“ oder „rasen“.

Das ebenfalls ursprünglich englische Wort „scout“ hat seit langem Eingang in die deutsche Sprache gefunden (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Scout>; <https://de.wiktionary.org/wiki/Scout>) und bedeutet zunächst „Pfadfinder/Kundschafter“. Im Zusammenhang mit elektronischen Waren und Dienstleistungen wird „scout“ seit langem auch als Hinweis auf ein Informations- oder Suchportal im Internet verwendet, wobei in diesem Fall „scout“ regelmäßig als Suffix mit einem vorangestellten Sachbegriff eingesetzt wird, der den Gegenstand des Informationsangebots oder der sonstigen Funktionen des betreffenden Portals bezeichnet wie z.B. „autoscout, jobscout, immobilienscout“ (vgl. hierzu schon BPatG, Beschl. v. 25.10.2011, 25 W (pat) 507/11 – Cable Scout).

c. Die angemeldete sprachregelgerechte Wortzusammensetzung „RACESCOUT“ kann demnach – rein lexikalisch betrachtet – mehrere Bedeutungen aufweisen, u.a. die von der Markenstelle angenommene als Sachhinweis auf (irgend)ein Informations-/Suchportal im Internet zum Thema (Auto-/Motorsport-)Rennen. Jedenfalls in dieser dem Verkehr bereits durch die ihm geläufige Wortbildung („-SCOUT“ als Suffix mit vorangestelltem Sachbegriff) nahegelegten Lesart kommt dem Zeichen „RACESCOUT“ im Hinblick auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt zu.

aa. Die in Klasse 9 beanspruchten Waren „Computersoftware zur Analyse und Auswertung von Motorsportrenddaten; herunterladbare Anwendungssoftware [App] für den Zugriff auf digitale Informationen in den Bereichen Motorsport; herunterladbare Anwendungssoftware [App] zur Buchung von Teilnahme an Motorsportveranstaltungen“ ermöglichen typische Funktionen eines Informations-/Suchportals zum Thema „Motorsport“, so dass der beschreibende Sinngehalt der angemeldeten Marke auf der Hand liegt und ihr demzufolge jede Unterscheidungskraft fehlt. Die weiteren Waren „Computersoftware“ und

„elektronische Publikationen [herunterladbar]“ umfassen als Oberbegriffe auch die genannten Spezialwaren, womit der Anmeldung auch insoweit das genannte Schutzhindernis entgegensteht (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC; GRUR 2005, 578, 580 – LOKMAUS).

bb. Einen engen beschreibenden Bezug weist die angemeldete Marke auch zu den in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen auf, da der Verkehr daran gewöhnt ist, dass ihm insoweit über die rein technische Komponente hinaus auch Inhalte (z.B. zum Thema „Rennen, Motorsport“) vermittelt werden, so dass er keine Trennung zwischen Technik und Inhalt vornimmt (st. Rspr.; vgl. etwa BPatG, Beschl. v. 11.5.2023, 30 W (pat) 12/21 – DIE BOX m.w.N.). Explizit ergibt sich dies im Hinblick auf die beanspruchte Dienstleistung „Bereitstellung des Zugriffs auf Daten im Internet oder online Daten auf Plattformen über Motorsport und Rennfahrevents“; für die übrigen Dienstleistungen gilt oberbegrifflich dasselbe.

Vor diesem Hintergrund kann „RACESCOUT“ vom Verkehr ersichtlich nur dahin verstanden werden, dass ihm auf einem so bezeichneten Informations- bzw. Suchportal („-SCOUT“) Informationen zum Thema „Motorsport/Autorennen“ („RACE-“) vermittelt werden.

cc. Die Transportdienstleistungen der Klasse 39 können naheliegenderweise Reisen zu Motorsportevents umfassen, die über eine Internetplattform gebucht werden können. Gleiches gilt für die Platzreservierungsdienstleistungen der Klasse 41. Auch insoweit liegt der beschreibende Bezug der angemeldeten Marke somit auf der Hand.

d. Damit kommt dem angemeldeten Zeichen zumindest in einer seiner für den Verkehr problemlos verständlichen Bedeutungen im Hinblick auf sämtliche

beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein ohne weiteres erfassbarer beschreibender Sinngehalt zu. Das reicht zur Bejahung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft aus (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Nr. 20 – HOT). Irgendeine Unklarheit, wie die Anmelderin meint, ist nicht erkennbar.

3. Auch die weiteren Einwendungen der Anmelderin verhelfen der Beschwerde nicht zum Erfolg.

a. Soweit die Anmelderin unter Verweis auf die „ECR-Award“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2014, 1206) geltend macht, bei der Ermittlung der beschreibenden Bedeutung einer Marke dürfe das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht herangezogen werden, beruht dies auf einem – allerdings durch den missglückten Leitsatz der Entscheidung provozierten – Missverständnis. Hierzu hat die Markenstelle in ihrem Erinnerungsbeschluss vom 11.01.2021 zu Recht ausgeführt, dass es der Bundesgerichtshof in dem von ihm entschiedenen Einzelfall der Frage der Schutzfähigkeit eines Akronyms für die Annahme des beschreibenden Sinngehalts nicht genügen lassen wollte, dass das Akronym im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthalten war, dass sich daraus aber keinesfalls der allgemeine Schluss ziehen lässt, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke und auch ihres Verständnisses keine Relevanz hätten. Vielmehr sind nach ständiger Rechtsprechung die absoluten Schutzhindernisse stets im Hinblick auf diese Waren und Dienstleistungen zu prüfen (s. oben II.1.).

b. Soweit die Anmelderin meint, der Begriff „scout“ werde vom Verkehr im vorliegenden Produktzusammenhang ([Auto-]Rennen) nicht beschreibend verstanden, weil eine Erstellung von Listen bei Rennen nicht üblich sei und der Verkehr auch keine Motorsportrenn-Verzeichnisse kenne und es auch nicht gebräuchlich sei, nach Rennen derart zu suchen, wie es bei Kraftfahrzeugen u.ä. der Fall sei, kann dem ebenfalls nicht beigetreten werden. Die Anmelderin beansprucht unter der Marke „RACESCOUT“ Waren und Dienstleistungen, insbesondere die Vermittlung von (natürlich geordneten) Informationen, die der Verkehr von einem als „scout“ bezeichneten Tool üblicherweise erwartet. Dass die Aufbereitung der Informationen bei einem „Apothekenscout“ oder einem „Jobscout“ anders aussehen mag als bei einem „RACESCOUT“, liegt in der Natur der Sache, ändert aber nichts an dem beschreibenden Sinngehalt des angemeldeten Zeichens. Die beteiligten Verkehrskreise gehen bei einem „RACESCOUT“ im vorliegend beanspruchten Produktbereich davon aus, dass sie Daten im Bereich Motorsport zur Verfügung gestellt bekommen, gegebenenfalls erweitert um zusätzliche Funktionen wie Platzreservierungen und dergleichen, dass sie also genau solche Waren und Dienstleistungen erhalten, wie sie bei der Anmeldung in den Klassen 09, 38, 39 und 41 auch aufgeführt sind.

4. Nach alledem musste der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben.

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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Hacker

Merzbach

Wagner