



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 549/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 477 584

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2021 aufgehoben.

Gründe

I.

Die international registrierte Wortmarke IR 1 477 584

EAZYBI

sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9 Computer software that provides real-time, integrated business management intelligence by combining information from various data sources and presenting it as reports, charts, and dashboards in an easy-to-use user interface;

Klasse 42: Software as a service (SAAS) services featuring software that provides real-time, integrated business management intelligence by combining information from various data sources and presenting it as reports, charts, and dashboards in an easy-to-use user interface“

nach.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke mit Beschluss vom 5. Mai 2021 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 an jeglicher Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ).

Bei der um Schutz nachsuchenden Marke **EAZYBI** handele es sich um eine sprach- und werbeübliche Kombination des englischen Begriffs „EAZY“ als gebräuchliche Schreibvariante des englischen Adjektivs „easy“ mit seiner auch im Inland geläufigen Bedeutung „leicht, einfach, mühelos, angenehm“ und dem nachgestellten Kürzel „BI“ als Abkürzung des Fachbegriffs „Business Intelligence“, welcher in der Wirtschaftsinformatik Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse des eigenen Unternehmens durch Sammlung, Auswertung und Darstellung von Daten in elektronischer Form bezeichne.

Jedenfalls der Fachverkehr werde **EAZYBI** daher in seiner Gesamtheit zwanglos iS von „leicht handhabbare Business Intelligence/BI“, „einfach zu handelnde Business Intelligence/BI“, „BI leicht gemacht“ verstehen.

Mit dieser Bedeutung beschränke sich **EAZYBI** in Bezug auf die zu Klasse 09 registrierten Waren auf eine Angabe zu deren Beschaffenheit, nämlich dass es sich bei diesen um Software handele, welche einfach und unkompliziert (z.B. aufgrund logischer Menüführung) in Echtzeit ("realtime") die benötigten Geschäftsinformationen liefere, indem Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt und in Form von gut lesbaren und aussagekräftigen Berichten/Reports, Charts und Dashboards etc. aufbereitet, ausgewertet sowie ausgegeben/visualisiert würden. Mit Hilfe der zu Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen könne eine solche Software bereitgestellt werden.

EAZYBI werde daher nur als branchen- und werbeüblich schlagwortartig verkürzter Sachhinweis auf den konkreten Zweck und Gegenstand der derart gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden.

Is unmittelbar Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe unterliege das um Schutz nachsuchende Zeichen auch einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie unter Bezugnahme auf die Senatsentscheidung 30 W (pat) 507/19 – AGEID im Wesentlichen geltend macht, dass es sich bei **EAZYBI** nicht um eine ohne weiteres erkennbare Kombination aus zwei sofort verständlichen und bekannten Wörtern handele – wie z. B. bei EASYBRIDGE, EASY-MAIL, EASYCODE usw. -, sondern um ein Einwortzeichen, welches der Verkehr aufgrund seiner Schreibweise in einheitlichen Großbuchstaben als Phantasiewort wahrnehme und wie „ISIBI“ oder „ISIBEI“ ausspreche. Er erkenne daher in dem um Schutz nachsuchenden Zeichen allenfalls nach einigen Überlegungen und analysierenden Zwischenschritten eine Kombination von „EAZY“ als Verfremdung des englischen Worts „easy“ mit der Abkürzung „BI“, wobei gerade auch die Verfremdung von „easy“ zu „EAZY“ einem unmittelbaren Verständnis in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne entgegenwirke.

Könne somit der um Schutz nachsuchenden Marke allenfalls nach analysierender Betrachtung und mehreren Gedankenschritten ein Sinngehalt als Kombination des Begriffs „EAZY“ mit der Abkürzung „BI“ zugeordnet werden, könne ihr weder die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden noch bestehe an der Bezeichnung ein Freihaltebedürfnis iS von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Der IR- Marke kann nach §§ 107, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ der Schutz nicht versagt werden. Fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wie auch ein der Eintragung entgegenstehendes Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lassen sich bei der schutzsuchenden Marke in ihrer Gesamtheit und im Zusammenhang mit den maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nicht feststellen.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – udi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11

– Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 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; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **EAZYBI** in seiner konkreten Schreibweise nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgesprochen werden.

a) Zwar ist das angemeldete Zeichen rein formal betrachtet aus den Wortbestandteilen „EAZY“ und „BI“ gebildet, welche für sich genommen bzw. im Fall ihrer erkennbaren Kombination in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus den von der Markenstelle genannten und seitens der Markeninhaberin mit der Beschwerde auch nicht angegriffenen Gründen beschreibend sind.

So handelt es sich bei „EAZY“ in Alleinstellung um eine auch im Inland nachweisbare Verfremdung des zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Adjektivs „easy“, das der Verkehr auf Anhieb im Sinne von „leicht, einfach, mühelos, angenehm“ verstehen wird.

Die Buchstabenkombination „BI“ kann – als Abkürzung verstanden – verschiedene Bedeutungen haben, wobei sie insbesondere auch für die Wortkombination „Business Intelligence“ stehen kann. Die Markenstelle hat insoweit zutreffend darauf hingewiesen, dass diese Wortkombination ein Fachbegriff der Wirtschaftsinformatik ist und unterschiedliche Verfahren der Datenanalyse bezeichnet (vgl. dazu PAVIS PROMA BPatG 25 W (pat) 528/18 v. 14. Oktober 2019 – BI-Hub).

Auch ein aus diesen beiden Elementen gebildetes Kombinations(wort)zeichen, in welchem der Zeichenbestandteil „EAZY“ als Verfremdung von „easy“ und das Kürzel „BI“ als eigenständige Zeichenelemente erkennbar bleiben (z. B. aufgrund einer getrennten Schreibweise oder einer Binnengroßschreibung wie bei „eazyBI“), erschöpft sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem Hinweis darauf, dass diese für ein „einfache benutzerfreundliche/handhabbare Business Intelligence/BI“ bestimmt und geeignet sind bzw. – was die Dienstleistungen betrifft – sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach damit beschäftigen.

b) Soweit die Markenstelle allerdings weiterhin davon ausgeht, dass es sich auch bei dem angemeldeten Wortzeichen **EAZYBI** um eine solche für den Verkehr (ohne weiteres) erkennbare Kombination aus zwei unmittelbar beschreibenden Bestandteilen handelt, wird eine derartige Betrachtung der Marke in ihrer Gesamtheit nicht gerecht.

aa) Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sich ausschließlich danach bemisst, ob die Marke in ihrer angemeldeten Form (hier: das Zeichen **EAZYBI** in seiner ganz konkreten Schreibweise) als solche und für sich unterscheidungskräftig ist oder nicht, ohne dass in beliebiger Weise weitere Wort- oder Bildelemente hinzugedacht oder weggelassen werden dürfen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rdn. 146 m. w. N.). Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft darf somit nicht (auch) eine solche Verwendung der Marke berücksichtigt werden, die nicht mehr vollständig

dem angemeldeten, sondern einem davon zu unterscheidenden anderen Zeichen entspricht (vgl. BGH GRUR 2011, 65, Nr. 9-12 – Buchstabe T mit Strich). Insbesondere ist es unzulässig, von der angemeldeten Schreibweise **EAZYBI** abweichende Schreibweisen, die eine Zäsur zwischen den einzelnen Wortelementen oder sonstige optische Hervorhebungen bewirken (insbesondere bei der Schreibweise „eazyBI“), hinzuzudenken und erst auf diese Weise zu einer schutzunfähigen Gesamtaussage zu gelangen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, ebenda).

bb) Ausgehend hiervon ist vorliegend von Bedeutung, dass das Zeichen aus einer zu einem einzigen Wort zusammengeführten Buchstabenfolge in Majuskeln – ohne Binnengroßschreibung oder sonstige optische Unterbrechung der Buchstabenfolge – besteht.

Der inländische Verkehr, welcher Kennzeichen regelmäßig in der Gesamtform aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten, und welcher erfahrungsgemäß wenig geneigt ist, Gesamtzeichen begrifflich näher zu analysieren, umbeschreibende Bedeutungen herauslesen zu können (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdn. 170 f., 226 m. w. N.), hat daher grundsätzlich keinen Anlass, in **EAZYBI** jedenfalls auf Anhieb und ohne weiteres eine Kombination aus mehreren Wortelementen zu erkennen und das Zeichen in „EAZY“ und „BI“ zu zergliedern.

Zwar schließt allein die Maßnahme, zwei Wörter oder Abkürzungen derselben zu einem einheitlichen Begriff zu verbinden, es nicht stets aus, dass ein solches Zeichen als Kombination der einzelnen Elemente erkannt und verstanden wird. Maßgebend ist insoweit, ob die miteinander verbundenen Elemente weiterhin als solche erkennbar bleiben und der Verkehr daher in dem Zeichen trotz seiner einheitlichen Ausgestaltung eine Kombination der einzelnen Elemente erkennt (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 513/14 – ramuc).

Vorliegend verschmelzen jedoch die Bestandteile „EAZY“ und „BI“ aufgrund der geschlossenen Schreibweise in Großbuchstaben ohne jede optische Unterbrechung oder Hervorhebung einzelner Elemente zu einem einheitlichen Wort. Zwar erkennt der Verkehr auch innerhalb dieses einheitlichen Wortzeichens die Bedeutung von „EAZY“ als sprach- und werbeübliche Verfremdung von „easy“. Die daran angehängte Buchstabenfolge „BI“ verleitet jedoch aufgrund der geschlossenen Schreibweise des Zeichens in Großbuchstaben ohne jede optische Unterbrechung oder Hervorhebung einzelner Elemente sowie der sprachüblichen Kombination von Konsonant und Vokal zu einer Wahrnehmung und Aussprache als bloße Endsilbe und damit auch zu einer Aussprache von **EAZYBI** als einheitliches Wort in den von der Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebeurteilung genannten Varianten „ISIBI“ bzw. „ISIBEI“

Um die Buchstabenfolge „BI“ innerhalb des einheitlich in Großbuchstaben ausgestalteten Zeichens als eigenständige Abkürzung für „Business Intelligence“ zu erkennen und das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht als Phantasiewort, sondern zergliedernd als Kombination des Worts „easy“ mit einer Abkürzung („BI“) zu verstehen, bedarf es aber nicht zuletzt auch aufgrund der Verfremdung von „easy“ zu „EAZY“ gewisser gedanklicher Zwischenschritte und analysierender Überlegungen. Der damit verbundene Erkenntnis- und Interpretationsaufwand steht der Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft der Anmeldemarke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aber entgegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdn. 170).

c) Damit kann der Anmeldemarke ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden. Dem stehen auch Belange der Allgemeinheit nicht entgegen, weil der Schutz der Anmeldemarke ihrer Eigenprägung nach auf die ganz konkrete Schreibweise **EAZYBI** beschränkt ist, also insbesondere nicht gegenüber Kennzeichnungen oder sonstigen Angaben besteht, welche zwar ebenfalls die beiden Wortteile „EAZY“ und „BI“ allein oder gemeinsam enthalten, aber nicht die besondere Schreibweise der angemeldeten Marke in einem Wort

aufgreifen, so dass bereits eine leicht veränderte und ein Verständnis als Kombination nahelegende Gestaltungsform der beiden Wortteile (z. B. eine getrennte Schreibweise als „EAZY BI“ oder mit Binnengroßschreibung als „EazyBI“) der Allgemeinheit weiterhin offen steht.

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

Der Beschwerde ist daher stattzugeben.

Hacker

Wagner

Merzbach