



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 549/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 104 684.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. April 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juni 2018 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **INTERMATE**

ist am 9. Mai 2017 unter der Nummer 30 2017 104 684.0 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Bereitstellung von unternehmensbezogenen Handels- und Geschäftsinformationen;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten, zu Internet Chatrooms und Internetforen; Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Multimedialinhalte; Bereitstellung des Zugangs zu Internetplattformen zum Austausch digitaler Fotografien; elektronische Übertragung von Bildern, Fotografien, Grafiken und Illustrationen über ein globales Computernetzwerk; Übermittlung von Videos, Filmen, Bildern, Texten, Fotografien, Spielen, von User erstellten Inhalten, Audioinhalten

und Informationen über das Internet; elektronische Übermittlung von Instant Messaging und Daten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten; Audio-, Video- und Multimedia-produktionen sowie Fotografieren; Dienstleistungen von Online-Bibliotheken, nämlich elektronische Bibliotheksdienstleistungen mit Zeitungen, Zeitschriften, Fotografien und Bildern über ein Online-Computernetzwerk; Veröffentlichung von digitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Programmierung von Multimedia-Anwendungen sowie Hosting von Multimediainhalten für Dritte; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software für die gemeinsame Nutzung von Multimediainhalten und Kommentaren unter Benutzern; Hosting einer Website zur elektronischen Speicherung von digitalen Fotos und Videos.

Mit Beschluss vom 15. Juni 2018 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die englische Wortkombination setze sich aus dem gebräuchlichen Wortbildungselement „inter“ für „zwischen, übergreifend, international“ und dem Substantiv „mate“ für „Partner, Freund, Kollege, Kumpel, Kamerad“

zusammen. Das Gesamtzeichen bedeute „Zwischen-(Geschäfts-)Partner, übergreifender (Geschäfts-)Partner, Freund bzw. internationaler (Geschäfts-)Partner“ oder „zwischen Freunden“. Ferner könne es ein Zwischenstück oder eine (Steck-)Verbindung bezeichnen. Das Anmeldezeichen enthalte somit nur den werblichen Sachhinweis, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen von einem zwischengeschalteten oder übergreifenden Geschäftspartner vor dem Abschluss eines (Handels-)Geschäfts zwischen dem Anbieter und dem Kunden erbracht werden könnten, indem interaktive Kontakte und Informationen für die Geschäftsanbahnung durch Werbung oder Internetplattformen angeboten würden. Zudem würden sämtliche Dienstleistungen der Klasse 35 häufig elektronisch erbracht, wofür Schaltungen, Stecker und Zwischenstücke benötigt würden. Mit Steckern werde auch die Zwischenbeziehung bei den Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 geschaffen. Mit der Bedeutung „zwischen Freunden“ werde zudem ein Bestandteil des Kommunizierens mit der modernen Telekommunikationstechnik benannt. Die Dienstleistungen der Klasse 41 seien gesellschaftlicher und sportlicher Natur und trügen zur Kommunikation „zwischen Freunden“ bei. Die angemeldete Wortverbindung weise bei Unterhaltungsdienstleistungen entweder auf den Zweck der Freundschaft oder auf ein Netzwerkmodul der Multimediaproduktionen oder eine Verbindung innerhalb elektronischer Bibliotheksdienstleistungen hin. Die wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen der Klasse 42 schufen neue Stecker und Verbindungen, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise in der beanspruchten Wortkombination eine Sachangabe sehen könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, bei dem Anmeldezeichen handele es sich um ein unbekanntes und ungewöhnliches Kunstwort, das sich weder im Duden noch in der englischen Sprache finde. Der Bestandteil „MATE“ gehöre schon nicht zum englischen Grundwortschatz. Auch eine Recherche bei Google liefere keine Beispiele für eine beschreibende Verwendung der beanspruchten Wortverbindung, sondern nur Hinweise auf die Anmelderin. Das englische Wort „inter“ werde in Alleinstellung mit „bestatten, beiset-

zen, beerdigen, begraben“ übersetzt, mit der Bedeutung „zwischen“ finde es sich nur in bestimmten im Inland gebräuchlichen Wortverbindungen wie Intercity, interdisziplinär oder international. „Zwischen“ werde englisch korrekt mit „between“ oder „among“ übersetzt. Die Deutung der Markenstelle, die sie zudem nicht belegt habe, erfordere eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise. Selbst wenn man zu dem Bedeutungsgehalt „Zwischenkumpel“ oder „Zwischenpartner“ gelangte, könnten sich die angesprochenen Verkehrskreisen darunter nichts vorstellen. Die Ausführungen der Markenstelle zu den einzelnen beanspruchten Dienstleistungen seien zudem nicht nachvollziehbar. Ein Indiz für die Schutzfähigkeit sei die am 22. Februar 2018 erfolgte Eintragung der gleichlautenden Unionsmarke.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 15. Juni 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**INTERMATE**“ als Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. 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 seinen 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 stehen-

den 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 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 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 auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung 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-Langstrumpf-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 gar 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).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das Wortzeichen „**INTERMATE**“, weil es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen aufweist.

aa) Bei den hier angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich sowohl um den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als auch – insbesondere hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 – um Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene.

bb) Das Anmeldezeichen besteht aus den beiden Elementen „INTER“ und „MATE“.

aaa) Das von der lateinischen Präposition „inter“ für „zwischen, unter, zu, in, hinein“ stammende Präfix „Inter-“ „kennzeichnet in Bildungen mit Substantiven, Adjektiven oder Verben eine Wechselbeziehung“ oder hat die Bedeutung „zwischen zwei oder mehreren ... [bestehend, sich befinden, sich vollziehend]“ ([www.duden.de](http://www.duden.de)). Wegen seiner lateinischen Herkunft findet es sich auch in der englischen, französischen, spanischen und portugiesischen Sprache und wird meist mit „zwischen“ übersetzt ([www.leo.org](http://www.leo.org)). Als englisches Verb hat es die Bedeutungen „bestatten, begraben, beisetzen“ ([www.dict.cc](http://www.dict.cc)). Entgegen der Ansicht der Markenstelle handelt es sich nicht um eine geläufige Abkürzung für „international“. Übliche Kürzel dafür sind vielmehr „int.“, „intern.“, „internat.“ oder „int“ als Top-Level-Domain ([www.Abkürzung.info](http://www.Abkürzung.info)).

bbb) Das von dem spanischen Wort „mate“ für „Gefäß, Korb (zur Aufbewahrung von Tee)“ stammende deutsche Nomen „Mate“ bezeichnet eine Pflanzenart aus der Gattung der Stechpalmen, aus deren gerösteten, koffeinhaltigen Blättern der gleichnamige Tee zubereitet wird ([www.duden.de](http://www.duden.de)). Das englische Substantiv „mate“ wird mit „Kumpel, Kamerad, Freund, Partner, Gefährte“ übersetzt ([www.leo.org](http://www.leo.org)).

ccc) Die Wortkombination „Intermate“ ist weder im Englischen noch im Deutschen lexikalisch nachweisbar. In einem Internetwörterbuch konnte nur das englische Adjektiv „intermateable“ mit der Bedeutung „(zusammen-)steckbar“ gefunden

werden (<https://www.dict.cc/?s=intermateable>). Dem Anmeldezeichen kommen daher die Gesamtbedeutungen „Zwischenkamerad“, „Zwischenpartner“, „Zwischenkumpel“, „Zwischenfreund“, „Zwischengefährte“, „Zwischenmate(-tee)“ oder „Zwischenmate(-pflanze)“ zu. Entgegen der Ansicht der Markenstelle kann „intermate“ nicht „zwischen Freunden“ bedeuten. Dafür müssten die Bestandteile „inter“ und „mate“ getrennt geschrieben sein und das Substantiv „mate“ die Pluralform mit dem Schlusskonsonanten „s“ aufweisen.

cc) Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 vermittelt das um Schutz nachsuchende Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise keine sinnvolle (Sach-)aussage. Während der Durchschnittsverbraucher das Anmeldezeichen als reines Fantasiewort auffasst, versteht der mit der Welthandelsprache Englisch vertraute Fachverkehr (BPatG 30 W (pat) 45/16 – BOOSTER; 30 W (pat) 548/14 – DRIVE & TRACK) zwar die vorgenannten Gesamtbedeutungen, kann diesen aber keinen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Diensten entnehmen.

Sowohl der Begriff „intermate“ als auch das Wort „Zwischenpartner“ sind im geschäftlichen Verkehr völlig ungebräuchlich. Es bedarf bereits einer unzulässigen analytischen Betrachtungsweise der gewerblichen Kunden, um von einem „Zwischenpartner“ zu einem zwischengeschalteten Geschäftspartner, dann zu einem „Vermittler“ und dann dazu zu gelangen, dass die mit dem Anmeldezeichen gekennzeichneten Dienstleistungen von einem Vermittler angeboten werden oder dass ein Vermittler für die Erbringung benötigt wird. Selbst wenn aber diese Schlussfolgerung zulässig wäre, fehlte es immer noch an einem hinreichend engen Bezug zu den Dienstleistungen selbst, weil deren bloße Vertriebsmodalität angegeben wird (BGH GRUR 2012, 272 Rdnr. 14 – Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2002, 816, 817 – Bonus II; GRUR 1998, 465, 467 – BONUS).

aaa) Mit dem Begriff „Zwischenpartner“ wird auch nicht die Art des Mediums oder der Branche angegeben, auf die die Werbe-, Geschäftsführungs- und die übrigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 bezogen sind.

Wegen des universellen und kaum abgrenzbaren Einsatzbereichs der Werbung sind die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt, dass diese nach Art des jeweils verwendeten Mediums oder nach der jeweiligen Branche unterschieden wird, auf die die Werbeleistungen bezogen sind, während eine Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet nicht erfolgt (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 24 – My World). Entsprechendes gilt sowohl für die Dienstleistungen der Geschäftsführung, die unter Familien- oder Firmennamen angeboten werden (BGH a. a. O. – My World), als auch für „Büroarbeiten“, bei denen es sich um unternehmensbezogene Dienste handelt (vgl. BPatG 29 W (pat) 533/13 – VITA CUR/Verticur; 26 W (pat) 4/17 – Domnic.de/DomiNIC).

bbb) Auch wenn zu den Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38 neben der rein technischen Komponente die inhaltliche Bereitstellung und Übermittlung von Informationen gehört, weil zwischen der technischen Dienstleistung und der Contentvermittlung ein so enger Bezug besteht, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht mehr trennt (BPatG 29 W (pat) 22/15 – Substantial Media, 29 W (pat) 507/16 – HEADLINE 24; 30 W (pat) 548/14 – DRIVE & TRACK; 29 W (pat) 223/04 – Dating TV; 29 W (pat) 59/10 – dress-for-less; 27 W (pat) 525/14 – Therapie.TV; 29 W (pat) 525/13 – The European; 30 W (pat) 16/14 – eDetect; 26 W (pat) 72/14 – Shopping Compass; 26 W (pat) 67/13 – Bwnet; 26 W (pat) 526/14 – Gold; vgl. auch BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Rdnr. 22 – TOOOR!), kann die beanspruchte Wortkombination nicht als Inhaltsangabe aufgefasst werden. Denn für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher handelt es sich um ein unverständliches Kunstwort und die gewerblichen Fachkreise gelangen erst nach weiteren unzulässigen gedanklichen Zwischenschritten dazu, dass es sich bei einem Zwischenpartner um einen Lebensabschnittsbegleiter bzw. zeitweiligen Lebensgefährten

oder Lebenspartner handeln könnte, der Thema der Datenübermittlung sein könnte, weil der Begriff „Intermate“ in diesem Bereich unbekannt und selbst die Bezeichnung „Zwischenpartner“ ungebräuchlich ist.

ccc) Eine Themen- oder Gegenstandsangabe scheidet aus den gleichen Gründen auch bei den Erziehungs-, Ausbildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41 sowie den wissenschaftlichen, (informations-)technologischen Dienstleistungen der Klasse 42 aus.

2. Wegen der fehlenden Eignung des Wortzeichens zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Kortge

Kätker

Schödel

prä