



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 547/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 017 031.6

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2017 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

IMOTOR

ist am 14. Juni 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Batterien; elektrische Batterien für Fahrzeuge; Batterieladegeräte; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Navigationsgeräte für Fahrzeuge

Klasse 12: Fahrzeuge; Landfahrzeuge; Personenkraftwagen; Elektrofahrzeuge; Elektro-Motoren für Landfahrzeuge; Teile und Bestandteile für Landfahrzeuge soweit in dieser Klasse enthalten; führerlose Fahrzeuge [autonome Fahrzeuge]; gewerbliche Fahrzeuge [Nutzfahrzeuge]

Klasse 37: Reparaturwesen der in Klasse 9 und 12 vorgenannten Waren; Instandhaltung von Fahrzeugen; Aufladen von Autobatterien; Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten für Fahrzeuge; Fahrzeugservice, -Reparatur, -Wartung und -Beltankung“.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. Juni 2017 wegen Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise würden innerhalb der Marke das Element „MOTOR“ erkennen und somit auch den Buchstaben „I“ im Sinne von „Internet“ bzw. „internetfähig“. In seiner Gesamtheit erschließe sich das Anmeldezeichen damit als Sachhinweis auf eine Verbindung von Motoren, deren Zubehörteilen und den zugehörigen Dienstleistungen mit dem Internet. Mit dieser Bedeutung sei das Anmeldezeichen für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen beschreibend.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt vor, das Anmeldezeichen enthalte keine beschreibende Sachangabe und weise zudem die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Die Markenstelle habe verfehlt ein zergliederndes Verständnis zugrunde gelegt. Selbst wenn man aber – wie nicht – das Zeichen in die Bestandteile „I“ und MOTOR“ zergliedere, könne schon nicht festgestellt werden, dass der vorangestellte Einzelbuchstabe „I“ eine im betroffenen Warenggebiet gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzung für „Internet“ oder „internetfähig“ sein solle (unter Hinweis auf BPatG 30 W (pat) 514/14 – iComfort; 25 W (pat) 28/07528/12 – „i.demo“; 27 W (pat) 553/13 – idays). So gebe es auf dem vorliegend betroffenen Sektor der Fahrzeuge und Mobilität allenfalls den Begriff der „e-Mobility“, aber eben nicht der „i-mobility“. Die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung im Sinne eines „internetfähigen Motors“ existiere nicht und gehe auch nicht aus den amtsseitigen Fundstellen hervor. Ergänzend sei auf eine Reihe von Voreintragungen mit dem Bestandteil „I“ für vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu verweisen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Juni 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Es kann nicht festgestellt werden, dass die angemeldete Bezeichnung **IMOTOR** in Bezug auf die beanspruchten Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt oder als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORN-SPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016,

1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress;

GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Im vorliegenden Fall sind keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Buchstaben- und Zeichenfolge **IMOTOR** in ihrer Gesamtheit auf dem betreffenden Warengbiet entweder selbst eine beschreibende Sachangabe darstellt oder als Abkürzung einer solchen beschreibenden Sachangabe üblicherweise verwendet und verstanden wird.

Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine Kombination des Einzelbuchstabens „I“ mit dem – als solchem glatt beschreibenden – Wort „MOTOR“ handelt.

Es ist jedoch entgegen der Annahme der Markenstelle nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar, dass es sich bei dem im Anmeldezeichen dem Wort „MOTOR“ vorangestellten Einzelbuchstaben „I“ um eine im betroffenen Warengbiet gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzung für „Internet“ bzw. „internetfähig“ handelt.

Der Buchstabe „i“ ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen lexikalisch nachvollziehbar mit einer Vielzahl von Bedeutungen belegt und steht dabei unter anderem auch als Kürzel für „Internet“ (vgl. hierzu schon BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 514/14 – iComfort, unter Hinweis auf: Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011; The American Heritage Abbreviations Dictionary, 3. Aufl. 2005; Schulze, Computerkürzel - Lexikon der Akronyme, Kurzbefehle und Abkürzungen).

Ausgehend hiervon unterliegt die Annahme der Markenstelle, dass es sich bei dem Vokal „i“ um eine im Internetzeitalter üblich gewordene und allgemein geläufige Abkürzung für das „Internet“ handele, zwar für den EDV-/IT-Sektor und den hierauf bezogenen Waren- und Dienstleistungszusammenhang keinen Bedenken.

Für die Beurteilung der vorliegenden Markenmeldung nimmt die Argumentation jedoch nicht hinreichend in den Blick, dass es für die Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in erster Linie auf die Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren ankommt. Ausgehend hiervon lässt sich auch die amtsseitig zitierte Rechtsprechung (EuG, Urt. v. 16. Dezember 2010, T 161/09 – „ilink“, juris; vgl. ähnlich auch BPatG PAVIS PROMA, Beschluss vom 11. Januar 2011, 33 W (pat) 130/09 – „iFINANCE“; BPatG PAVIS PROMA, Beschluss vom 26. Januar 2011, 26 W (pat) 508/10 – „i.store“; EUIPO PAVIS PROMA R 1173/12-2, 14. Mai 2013 – „i-area“) nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall – und die hier betroffenen Waren der Klassen 9 und 12 sowie die Dienstleistungen der Klasse 37 – übertragen. Auch lässt sich nicht – wie auf Seite 2 des angefochtenen Beschlusses – pauschal argumentieren, angesichts der „raschen Veränderungen auf den Gebieten der Informatik und Telekommunikation sowie der parallelen Entwicklung der einschlägigen Terminologie“ seien die Erwägungen des BPatG zu „IPERFUMER“ (BPatG, 30 W (pat) 521/12) und „IPAY“ (BPatG, 33 W (pat) 110/07) überholt.

Für die vorliegend konkret beanspruchten Waren der Klassen 9, 12 und Dienstleistungen der Klasse 37, wobei es im Wesentlichen um (Elektro-)Fahrzeuge, elektrische Batterien für Fahrzeuge sowie um Zubehör und ergänzende Dienstleistungen geht, liegt eine Deutung des Markenzeichens **IMOTOR** im Sinne von „internetfähige Motoren“ nicht nahe.

Die Fundstellen der Markenstelle belegen dies auch nicht. Die einzige Fundstelle zum Gesamtbegriff **IMOTOR** (vgl. die Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 19. Oktober 2016, www.ke-next.de, „LINAK entwickelt einen neuen IMOTOR für Fernwirksysteme“, „iMotor-Compact direct drive“, angesteuert durch „iCom“) betrifft eine markenmäßige Verwendung sowie im Übrigen auch nicht den Warensektor Batterien/Elektrofahrzeuge (sondern den Bereich „effiziente Gestaltung für Stromnetze“). Auch der Senat konnte im Rahmen einer ergänzenden Recherche lediglich eine markenmäßige Verwendung von „IMOTOR“ bzw. „iMotor“ ermitteln

(„etz Heft 4/2011“, „Kompakter Antrieb zum Fernschalten von Windpark-Stationen“, „iMotor Compact“ in der Schaltanlage eines Windparks).

Im Übrigen hat die Markenstelle lediglich Nachweise über aktuelle Trends zum „selbstfahrenden Kraftfahrzeug“ bzw. zur Nutzung des Smartphones als „Bordcomputer“ gesammelt, nicht jedoch belegt, dass der Buchstabe „i“ (bzw. als Majuskel „I“) in diesem Zusammenhang eine gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzung darstellt. Hiervon ist auch nach den ergänzenden Rechercheergebnissen des Senats nicht auszugehen.

Der Buchstabe „i“ wird demnach auf dem Fahrzeug-Sektor zwar verwendet, so insbesondere von dem Autohersteller BMW für die Fahrzeugreihe und „Submarke“ „BMW i“. Es handelt sich hierbei jedoch wiederum um eine markenmäßige Verwendung. Hinzu tritt, dass nach den weiteren Rechercheergebnissen des Senats unklar verbleibt – und selbst interessierte Verkehrskreise nicht ohne weiteres nachvollziehen können –, wofür das „i“ konkret steht. Exemplarisch kann auf die folgenden Rechercheergebnisse verwiesen werden:

- „Forum: Wofür steht das „i“ bei BMW“: (...) „Bei BMW sagt man mir, es steht nicht für injection, wofür steht es dann?“

- [www.ziopianerin.de/Elektromobilität im Alltag: BMW i - Das „i“ steht für Innovation](http://www.ziopianerin.de/Elektromobilität%20im%20Alltag%3A%20BMW%20i%20-%20Das%20„i“%20steht%20für%20Innovation)“

- „www.autohaus-michael-schmidt.com“, „Was bedeutet BMW M und BMW i“: „Das „i“ in BMW lässt sich nicht direkt einem Wort zuordnen. Es handelt sich vielmehr um eine Submarke von BMW sowie ein Konzept für nachhaltige und zukunftsweisende Mobilität und inspirierendes Design. Man könnte also Begriffe wie „innovativ, intelligent, inspirierend“ als durchaus passend ansehen.“

- www.focus.de: „Die i-Auto-Profis verlassen den Konzern“ (20.4.2016): Der deutsche Auto-Riese BMW verliert wichtige Mitarbeiter seiner Sparte für Elektrofahrzeuge (...).“

Diese Fundstellen offenbaren in ihrer Gesamtheit, dass selbst interessierte Verkehrskreise sowie auch der KfZ-Fachhandel dem Buchstaben „i“ nicht ohne weiteres eine konkrete Bedeutung zumessen können. Vielmehr regt der Buchstabe i“ ganz offensichtlich, wie aus den zitierten Erörterungen hervorgeht, zum Nachdenken an und führt zu regen Diskussionen. Wenngleich der Verkehr einen allgemeinen Bezug zur Elektrofahrzeug-Reihe von BMW bzw. zur Sparte „Elektrofahrzeuge“, allerdings immer im Hinblick auf die Submarke „BMW i“, erkennt, erschließt sich ihm keinesfalls auf Anhieb, wofür der Buchstabe „i“ steht bzw. welche konkrete Bedeutung ihm zukommt.

Es fehlt daher an einem Nachweis dafür, dass der Buchstabe „i“ aufgrund des allgemeinen Sprachgebrauchs im konkreten Waren- und Dienstleistungszusammenhang (hier: für (Elektro)Fahrzeuge, Batterien sowie ergänzende Dienstleistungen) von den beteiligten Verkehrskreisen ohne Weiteres mit einer beschreibenden Angabe gleichgesetzt wird, und auch der Senat hat insoweit keine Anhaltspunkte. Ebenso wenig bestehen Anhaltspunkte dafür, dass im konkret beanspruchten Warenbereich Begriffe wie **IMOTOR** als solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich sind.

Der angemeldeten Buchstaben- und Zeichenfolge lässt sich daher kein eindeutiger Bedeutungsgehalt zuordnen. Anhaltspunkte für ein sonstiges, zwar außerhalb des Bereiches unmittelbar beschreibender Angaben liegendes, gleichwohl die Unterscheidungskraft der Marke ausschließendes Verständnis der Bezeichnung **IMOTOR** sind ebenso wenig erkennbar geworden.

3. Da – wie ausgeführt – eine beschreibende Bedeutung von **IMOTOR** nicht feststellbar ist, scheidet die Anmeldung auch nicht an dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr