



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 59/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 221 231.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Oktober 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Tools4Tools

ist am 17. Juli 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der Klasse 9

„Computer; Computersoftware; Hardware für die Datenverarbeitung;
Rechenmaschinen; Registrierkassen“

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 16. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter dem Aktenzeichen 30 2018 221 231.3 geführte Anmeldung durch einen Beamten des höheren Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist aufgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung aus einer Kombination des Wortes „Tools“ mit der Ziffer „4“ bestehe. Dabei sei „tool“ ein Wort der englischen Sprache und bedeute „Werkzeug“. Im Bereich der Software und der Computer werde das Wort „tool“ darüber hinaus im übertragenen Sinne verstanden und bezeichne Programme von untergeordneter Bedeutung, welche der Erledigung kleinerer Aufgaben dienen. Die Ziffer „4“ stehe auch im inländischen Sprachgebrauch regelmäßig für das in gleicher Weise ausgesprochene Wort der englischen Sprache „for“ (deutsch: „für“). Die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit werde daher vom angesprochenen Verkehr dahingehend verstanden, dass es sich bei dem so bezeichneten Produkt um ein Tool, also ein Software-Programm oder ein entsprechendes Hardware-Werkzeug handle. Auch eine gewisse begriffliche Unschärfe der angemeldeten

Bezeichnung könne nicht zu deren Schutzfähigkeit führen, da sie in ihrer Struktur den üblichen Sprachgewohnheiten in der Software- und Computerbranche entspreche. Entgegen der Auffassung der Anmelderin komme es bei der Prüfung der Unterscheidungskraft allein darauf an, ob der Begriff „Tools“ im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren einen beschreibenden Begriffsinhalt beinhalte und nicht darauf, ob der Begriff in anderen Zusammenhängen auf die beanspruchten Waren hinweisen könne. Weiterhin handle es sich bei der vorliegenden Wort-/Zifferkombination nicht um einen ausreichend verfremdeten Kunst- oder Phantasiebegriff, sondern eine einfache Wortneuschöpfung mit einem beschreibenden Begriffsinhalt. Zudem werde die Wortkombination „tools for tools“ bereits verwendet, um Werkzeuge oder Hilfsprogramme zu bezeichnen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zwar könne nicht in Abrede gestellt werden, dass das englische Wort „tool“ vom inländischen Verkehr im Zusammenhang mit Computern und Software üblicherweise im Sinne von „Hilfsmittel oder Werkzeug“ verstanden werde. Jedoch genüge jedes noch so geringe Maß an Unterscheidungskraft, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Zumindest dieses geringe Maß an Unterscheidungskraft könne dem Anmeldezeichen nicht abgesprochen werden. Es sei eine Wortneuschöpfung und zugleich auch eine sogenannte „Repetitio“ (rhetorisches Stilmittel der Wiederholung). Zudem spiegele die Ziffer „4“ die gleichlautenden Wortbestandteile des Zeichens. Damit unterscheide es sich von anderen Kombinationen, welche allein aus bekannten Wörtern und/oder Ziffern bestünden. Insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht falle die Besonderheit der „Spiegelung“ besonders auf, so dass die sinngemäße Bedeutung der einzelnen Worte zumindest für einen Augenblick zurücktrete. Zumindest für die Zeit dieses Augenblicks „klebe“ der angesprochene Verkehr gewissermaßen an dem Gesamtausdruck, ohne sich über die Bedeutung der einzelnen Wörter Gedanken zu machen. In klanglicher Hinsicht wirke sich die Besonderheit der „Spiegelung“ sogar noch deutlicher aus. Die angemeldete Marke klinge geradezu melodisch und gehe flüssig über die Lippen. Das Zeichen sei zudem sehr einprägsam. Vor diesem

Hintergrund eigne sich die angemeldete Marke als betrieblicher Herkunftshinweis, selbst wenn es sich insoweit möglicherweise um einen Grenzfall handeln könne.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 17. Juli 2020 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Tools4Tools“ als Marke steht für die beanspruchten Waren der Klasse 9 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt der angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die angemeldete Wort-/Zifferkombination „Tools4Tools“ wird für sich genommen vom angesprochenen Verkehr unmittelbar und ohne Nachdenken im Sinne von „tools for tools“ bzw. „Hilfsprogramme/Werkzeuge für Hilfsprogramme/Werkzeuge“ verstanden. Die Markenstelle hat in diesem Zusammenhang zutreffend festgestellt, dass das englische Wort „tool“ ursprünglich „Werkzeug“ bedeutet und im Bereich der Software mittlerweile als Fachbezeichnung für ein Hilfsprogramm von geringem Umfang in den deutschen Sprachschatz eingegangen ist (auf die ergänzenden Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin mit dem Hinweis vom 17. Juli 2020 als Anlagen 1 und 2 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Weiterhin werden in Wort-/Zifferkombinationen die Ziffern „2“ und „4“ auch im inländischen Sprachgebrauch häufig als Synonym bzw. als Platzhalter für die klanglich identischen englischen Wörter „to“ und „for“ benutzt (vgl. BPatG 26 W (pat) 516/18 – Drink2Go; 25 W (pat) 546/18 – ready2ride; 25 W (pat) 523/15 – ROOM4YOU; jeweils mit weiteren Nachweisen; alle Entscheidungen sind im Volltext über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Die Markenstelle ist daher zutreffend davon ausgegangen, dass die angemeldete Bezeichnung den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrer Gesamtheit keinerlei Verständnisschwierigkeiten bereitet. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Gebräuchlichkeit entsprechender Kombinationszeichen aus Wörtern und den Ziffern „2“ und „4“ erscheint die angemeldete Bezeichnung nach Auffassung des Senats weder nennenswert fantasievoll noch ungewöhnlich. Sie ist zudem in ihrer Bedeutung nicht in entscheidungserheblichem Umfang diffus oder interpretationsbedürftig, mit der Folge, dass ihr auch nicht im Sinne einer sprechenden Marke Unterscheidungskraft zugebilligt werden könnte. Gegen eine Einordnung als sprechende Marke sprechen insbesondere die zahlreichen beschreibenden Benutzungen der Wortfolge „tools for tools“ im englischen und im deutschen Sprachraum (auf die ergänzenden Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin mit dem schriftlichen Hinweis vom 17. Juli 2020 als

Anlagenkonvolut 3 und Anlage 4 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Nachdem die aufeinanderfolgenden Begriffe „Tools“ gerade durch die Verbindung mit der Ziffer „4“ eine sinnhafte Neubindung eingehen, kann auch die von der Anmelderin hervorgehobene „Spiegelung“ nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung führen. Insoweit weist die angemeldete Wort-/Zifferkombination nach Auffassung des Senats keine schriftbildlichen oder klanglichen Besonderheiten auf, die sie gegenüber anderen Wort-/Zahlenkombinationen hervorheben oder die ausreichend weit von einem sachbeschreibenden Sinngehalt wegführen könnten.

Hiervon ausgehend ist die angemeldete Wort-/Zahlenkombination „Tools4Tools“ im Sinne von „Hilfsprogramme/Werkzeuge für Hilfsprogramme/Werkzeuge“ zumindest für den bereits für sich genommen ausreichend maßgeblichen Fachkreis unmittelbar verständlich. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird der Fachverkehr die angemeldete Bezeichnung daher naheliegend als dahingehenden Sachhinweis verstehen, dass es sich bei den betreffenden Waren um Computerhardware und/oder Computersoftware handelt, die dazu bestimmt ist im Zusammenhang mit anderen Softwaretools und/oder anderem Werkzeug im herkömmlichen Sinne verwendet zu werden. Dieser sachbeschreibende Zusammenhang besteht auch im Zusammenhang mit der Ware „Registrierkassen“, die mit Hilfe von Computerhardware und Computersoftware betrieben werden. Insoweit bedarf es auch nicht mehrerer Gedankenschritte, um den Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung zu verstehen.

Zur Auffassung der Anmelderin, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der

Markenanmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179).

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kriener

Schödel

Dr. Nielsen

Li