



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 544/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 012 214.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Oktober 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig sowie des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

AdvancedVac

ist am 15. Mai 2018 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 7:

Elektrisch betätigte Werkzeuge; Bohrmaschinen; Schlagbohrmaschinen; Tischbohrmaschinen; Bohrfutter; Bohrhämmer; Elektrische Meißel; Schraubmaschinen mit Eigenantrieb; Nutfräsgeräte; Schleif-, Trenn- und Schruppgeräte, wie Schwingschleifgeräte, Winkelschleifgeräte, Dreieckschleifgeräte, Exzentrerschleifgeräte, Geradschleifgeräte; Blechscheren [elektrisch]; Knabbergeräte [Maschinen zum Trennen von Blechen]; Klebepistolen; Tacker; Sägen [elektrisch]; Kreissägen; Stichsägen; Kapp- und Gehrungssägen; Säbelsägen; Bandsägemaschinen; Hobelmaschinen; Fräsmaschinen; Tischbandschleifmaschinen; Absauggeräte und Entstaubungsgeräte für die vorstehend genannten Waren; Saugmaschinen für Absaugzwecke; die vorstehenden Waren auch als akkuangetriebene Handwerkzeuggeräte; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 8:

Handbetätigte Geräte und Werkzeuge; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat die Anmeldung - nach vorangegangener Beanstandung vom 7. Juni 2018 und unter Berücksichtigung der darauf erfolgten Erwidern vom 10. Juli 2018 - mit Beschluss vom 27. August 2018 teilweise für folgende Waren zurückgewiesen:

Klasse 7:

Absauggeräte und Entstaubungsgeräte für die vorstehend genannten Waren; Saugmaschinen für Absaugzwecke; die vorstehenden Waren auch als akkuangetriebene Handwerkzeuggeräte; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt unter Bezugnahme auf die Darlegungen im Beanstandungsbescheid ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle in Verbindung mit den beanspruchten Waren die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Anmeldezeichen setze sich aus dem allgemein verständlichen englischen Wort „Advanced“ für „fortschrittlich, hochentwickelt“ und dem englischen Begriff „Vac“ zusammen, welches dem inländischen Verkehr zunehmend als Kurzform für „vacuum cleaner“, also Staubsauger begegne. Das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit reihe sich aufgrund seiner Begriffsbildung und seines Bezugs zu Staubsaugern (bzw. deren Zubehör) in die üblichen Bezeichnungsgewohnheiten der Branche ein („Powervac“ im Sinne eines leistungsstarken Akkusaugers, „Turbo-Vac“, „MiniVac“ und „MisterVac“) und erwecke deshalb nicht den Eindruck einer ungewöhnlichen Zusammenstellung, die eine herkunftshinweisende Funktion aufweisen könnte. Der angesprochene inländische Verkehr werde lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei den Waren um „hochentwickelte, fortschrittliche Staubsauger“ bzw. „Staubsauger auf dem höchsten Stand der Technik“ handele.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne im Ergebnis dahinstehen. Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 21. September 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenstelle für Klasse 7, vom 27. August 2018 aufzuheben.

Sie führt hierzu aus, das Deutsche Patent- und Markenamt habe die Anmeldung zu Unrecht zurückgewiesen, da der Eintragung des beanspruchten Zeichens keine Schutzhindernisse entgegenstünden. Bloße Mutmaßungen oder rein theoretische Überlegungen genügten der Feststellungslast für das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse nicht. Um zu der Bedeutung „hochentwickelte, fortschrittliche Staubsauger“ zu gelangen, müsse der angesprochene Verkehr die in Rede stehende Begriffskombination „AdvancedVac“ in einem ersten Schritt in seine Bestandteile zerlegen, diese in einem nächsten Schritt jeweils einzeln analysieren und sodann eine Reihe von gedanklichen Zwischenschritten und Schlussfolgerungen vornehmen. Eine derartig analysierende Betrachtungsweise im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sei unzulässig. Aufgrund der atypischen trennungslosen Zusammensetzung zweier Einzelwörter und der Verwendung der Versalien „A“ und „V“ werde das Anmeldezeichen von den beteiligten Verkehrskreisen vielmehr als ein Gesamtzeichen wahrgenommen.

Die Bezeichnung „Advanced“ könne zwar mit „fortschrittlich, hochentwickelt“ übersetzt werden, allerdings werde das in Deutschland lebende Publikum eher auf die im Duden aufgeführten Bedeutungen „etwas vorantreiben, fördern“ zurückgreifen und sehr wahrscheinlich den Schluss ziehen, dass die gegenständlichen Waren solche darstellten, mittels derer verschiedene Heimwerkerprojekte vorangetrieben oder gefördert werden könnten. Eine solche Bedeutung ergebe sich allerdings nicht ohne Zwischenschaltung menschlicher Gedankenleistung.

Der Wortbestandteil „Vac“ sei ein Begriff der englischen Umgangssprache und könne zwar als Abkürzung für „vacuum cleaner“ verstanden werden. Dies sei aber ausschließlich im englischsprachigen Raum der Fall. Ein in Deutschland lebender, nicht muttersprachlich englischsprechender Durchschnittsverbraucher werde „Vac“ vielmehr als fantasievolles Kunstwort ohne jeglichen Sinngehalt verstehen oder allenfalls eine Abkürzung für „Vakuum“ darin sehen. Da den Durchschnittsverbrauchern die technische Funktionsweise in der Tiefe nicht bekannt sein werde, führe eine solche Assoziation aber nicht ohne erheblichen Gedankenaufwand zu einer inhaltlichen Verbindung von „Vac“ mit „Staubsaugern“. Abschließend verweist die Anmelderin auf verschiedene Bedeutungen von „Vac“, welche aus ihrer Sicht ebenfalls auf einen nicht beschreibenden Gehalt und somit auf die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens schließen lassen.

Bei dem Anmeldezeichen „AdvancedVac“ handele es sich ferner nicht um eine freihaltebedürftige beschreibende Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Selbst wenn unterstellt werde, dass das Publikum die Bedeutung von „Advanced“ und „Vac“ jeweils für sich genommen erkenne, bleibe der Begriffsinhalt des Zeichens in seiner Gesamtheit in Verbindung mit den beanspruchten Waren offen und unklar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin keinen entsprechenden Antrag gestellt hat und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten ist (§ 69 MarkenG).

Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen. Das Vorbringen der Anmelderin im Rahmen ihrer Beschwerde vermag ein abweichendes Ergebnis nicht zu rechtfertigen.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-DietrichBildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935 - Die Vision; GRUR 2010, 825 - Marlene-DietrichBildnis II; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 - Link economy; GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100 - TOOOR!; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischsprachigen Zeichenbestandteilen „Advanced“ und „Vac“ zusammen. Das Adjektiv „advanced“ bedeutet im Deutschen „hochentwickelt“, „fortschrittlich“ bzw. „auf der Höhe der Entwicklung, des Kenntnisstands bzw. des Fortschritts“ (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff „advanced“; Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch 1999, Seite 39; so auch HABM R0470/00-3 - ADVANCED MATRIX TECHNOLOGY; BPatG 33 W (pat) 277/02 - Advanced UV Light, BPatG 24 W (pat) 521/12 - Advanced Information research). Es hat mit dieser Bedeutung bereits Einzug in die deutsche Geschäfts- und Werbesprache gefunden und wird zur Herausstellung von positiven Eigenschaften der Waren und zur Verweisung auf den neuesten Stand der technologischen Entwicklung verwendet.

Der zweite Zeichenbestandteil „Vac“ hat im Deutschen die Bedeutung „Staubsauger“ (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff: „vac“). Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in seinem angegriffenen Beschluss unter Verweis auf zahlreiche Recherchebelege überzeugend dargelegt, dass „Vac“ dem inländischen Verkehr zunehmend als Kurzform von „vacuum cleaner“ im Sinne von Staubsauger begegnet (z. B. „Powervac“, „Turbo-Vac“, „MiniVac“ oder „MisterVac“). Diese Bedeutung ist dem Durchschnittsverbraucher somit geläufig. Damit werden die Verkehrskreise der Kombination „AdvancedVac“ in seiner Gesamtheit unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise die Aussage „hochentwickelter, fortschrittlicher Sauger bzw. Staubsauger“ oder „Staubsauger auf dem höchsten Stand der Technik“ entnehmen, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss bereits zutreffend hingewiesen hat.

b) Das Anmeldezeichen weist keine Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht auf, die es als ungewöhnlich erscheinen lassen und das Verständnis des Verkehrs im Sinne von „fortschrittlicher Sauger bzw. Staubsauger“ in Frage stellen. Die Wortbestandteile „Advanced“ und „Vac“ sind in üblicher Weise und grammatikalisch korrekt als Adjektiv und Substantiv miteinander verbunden und aufeinander bezogen. Daher erscheint es fernliegend, dass die beteiligten inländischen Verkehrskreise überwiegend auf die im Duden aufgeführte Bedeutung des Verbs „advance“ im Sinne von aktiv „etwas vorantreiben oder fördern“ zurückgreifen.

Soweit die Anmelderin geltend macht, „Vac“ weise keine eindeutige Bedeutung auf und könne als Kurzform für sämtliche Begriffe dienen, die aus drei Wörtern bestehen, welche der Reihenfolge nach mit V, A und C beginnen, vermag dies ebenfalls nicht die Unterscheidungskraft zu begründen. Zum einen wird der Verbraucher in Verbindung mit den von der Zurückweisung umfassten Waren auf nichts anderes als auf Saugmaschinen wie Staubsauger schließen. Zum anderen fehlt Unterscheidungskraft bereits dann, wenn ein Zeichen jedenfalls in einer Bedeutung die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, unabhängig davon, ob es noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen aufweist (vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude; GRUR 2010, 825, Rdnr. 16 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

c) Unter Zugrundelegung obiger Bedeutung kommt der Kombination „AdvancedVac“ im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren nur die Funktion einer beschreibenden und werblichen Anpreisung zu. Die Angabe teilt mit, dass die gegenständlichen Absaug- und Entstaubungsgeräte, Saugmaschinen für Absaugzwecke (jeweils auch als akkuangetriebene Handwerkzeuggeräte) oder deren Teile bzw. Zubehör auf der Höhe des Fortschritts, also auf dem neuesten Stand der Technik sind. Hierbei kommt es nicht darauf an, für welche der im Warenverzeichnis zuvor genannten Waren

„Elektrisch betätigte Werkzeuge; Bohrmaschinen; Schlagbohrmaschinen; Tischbohrmaschinen; Bohrfutter; Bohrhämmer; Elektrische Meißel; Schraubmaschinen mit Eigenantrieb; Nutfräsgeräte; Schleif-, Trenn- und Schruppgeräte, wie Schwingschleifgeräte, Winkelschleifgeräte, Dreieckschleifgeräte, Exzentrerschleifgeräte, Geradschleifgeräte; Blechscheren [elektrisch]; Knabbergeräte [Maschinen zum Trennen von Blechen]; Klebepistolen; Tacker; Sägen [elektrisch]; Kreissägen; Stichsägen; Kapp- und Gehrungssägen; Säbelsägen; Bandsägemaschinen; Hobelmaschinen; Fräsmaschinen; Tischbandschleifmaschinen“

die Geräte und Maschinen bestimmt sind, da diese in jedem Fall dem Absaugen dienen und ihre Funktionsweise unabhängig von dem jeweils gekoppelten Werkzeug gleich bleibt. Demgemäß werden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit ohne besonderen analytischen Aufwand als eine Sachaussage über die Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren auffassen. Hierfür spricht auch, dass auf dem einschlägigen Markt bereits zahlreiche Produkte unter korrespondierenden Bezeichnungen angeboten werden. In diese - ebenfalls rein beschreibenden und werblich anpreisenden Begriffsbildungen - reiht sich das Anmeldezeichen ein. Folglich ist es nicht als Hinweis auf den Vertreiber oder Hersteller der maßgeblichen Sauger geeignet, so dass ihm die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

d) Soweit sich die Anmelderin auf für Waren der Klasse 7 und/oder Klasse 8 eingetragene Unionsmarken beruft (vgl. Anlage 1 zu ihrem Schriftsatz vom 21. September 2018), vermag dies den Senat nicht zu überzeugen. Zum einen handelt es sich bei den eingetragenen Marken um Wort-/Bildmarken, deren Unterscheidungskraft nicht in der Wortkombination an sich, sondern in der grafischen Ausgestaltung begründet sein kann. Zum anderen sind etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu

entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann auf Grund vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchting

Hermann

prä