



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 574/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 107 479.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

VIRTUAL PLANT PARTNER

ist am 5. Juli 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; digitale Aufzeichnungsträger; Registrierkassen; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware Software; Datenverarbeitungs-Software; Gruppen-Software; Datenmanagement-Software; 3D-Scanner; 3D-Animationssoftware; 3D-Computergrafiksoftware; herunterladbare Computersoftware für den Entwurf und die Modellierung von 3D-Druckerzeugnissen; herunterladbare Softwareanwendungen zur Verwendung mit 3D-Druckern; Daten- und Bildverarbeitungssoftware zur Anfertigung von 3D-Modellen; Schulungssoftware; Datenkommunikationsgeräte; Datenverarbeitungssysteme; Datenverarbeitungsprogramme;

Klasse 41: Ausbildung; Schulung; Datenverarbeitungs-Schulung; computergestützte Schulung; elektrotechnische Schulung; EDV-Schulungen; computergestützte Schulungsdienstleistungen; Veranstaltung von Schulungen; Organisation von Schulungen; Organisation von Schulungskursen; Durchführung von Schulungskursen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Softwaredesign; Softwareberatung; Softwareerstellung; Softwareengineering; Softwareentwicklung; Designdienstleistungen; IT-Dienstleistungen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; technisches Design; computergestützte Designdienste; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Design von Produkten; Design neuer Produkte; industrielles und technisches Design.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2018 107 479.0 geführt.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2019 hat die Markenstelle für Klasse 9 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 8. August 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Wortkombination „VIRTUAL PLANT“ bedeute im Deutschen „virtuelle Anlage/Fabrik“. Hierunter sei eine imaginäre Fabrik zu verstehen, die Dienstleistungen verschiedener realer Fabriken mit Hilfe moderner Vernetzung von Fertigungspartnern als eine Gesamtdienstleistung anbiete. Der Begriff „PARTNER“ bezeichne Verbindungen oder partnerschaftliche Beziehungen und vermittele eine

positive Konnotation der Zuverlässigkeit und Dauer. In seiner Gesamtheit weise das Anmeldezeichen darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Partnerschaft mit einer virtuellen Fabrik zum Gegenstand oder Inhalt hätten bzw. mit ihrer Hilfe eine solche eingegangen werden könne. Da es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen in erster Linie um Unternehmen handele, sei von ausreichenden englischen Sprachkenntnissen und damit einem Verständnis in diesem Sinne auszugehen. Die Waren der Klasse 9 könnten die technischen Voraussetzungen für eine Partnerschaft mit einer virtuellen Fabrik schaffen oder Daten bzw. Informationen darüber enthalten. Zu den Dienstleistungen der Klasse 41 gehörten auch Schulungen für eine solche Partnerschaft, während die Dienstleistungen der Klasse 42 diese technisch unterstützen könnten. Das Zeichen sei deswegen nicht mehrdeutig oder interpretationsbedürftig, weil „plant“ auch mit „Pflanze“ übersetzt werden könne, zumal ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen sei, wenn ihm in einer seiner möglichen Bedeutungen ein beschreibender Aussagegehalt zuzuordnen sei.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht insbesondere geltend, die angemeldete Bezeichnung sei unterscheidungskräftig, weil die Wortkombination „VIRTUAL PLANT“ nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre. Insofern könne nicht davon ausgegangen werden, dass sich den angesprochenen Fachkreisen ihre Bedeutung ohne Weiteres erschließe. Dies lasse sich zudem nicht aus ihrer lexikalischen Nachweisbarkeit herleiten. Genauso gut könne „PLANT“ im Sinn von „Pflanze“ verstanden werden, so dass die Wortfolge im Zusammenhang mit den weiteren Zeichenbestandteilen auch einen Hinweis auf eine Art Computersimulation der Entwicklung und des Wachstums von Pflanzen oder auf eine Smart-Home-App zur Pflanzenpflege vermitteln könne. Der geläufigste englische Ausdruck für „Fabrik“ sei vielmehr „factory“. Daher bedürfe es mehrerer gedanklicher Schritte, um den von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsgehalt zu erfassen. In diesem Fall bestünde allenfalls ein unmittelbarer oder auch mittelbarer sachlicher Bezug zu Geschäftsführungsdiensten und/oder zur Unternehmensberatung, nicht aber zu den

von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen. Insbesondere die Anfügung des Begriffs „PARTNER“ löse nicht nur inhaltlich weitere vage Assoziationen aus, sondern habe eine Alliteration (**P**lant **P**artner) sowie aufgrund der besonderen Silbenabfolge einen an ein lyrisches Versmaß erinnernden Wohlklang zur Folge. Diese sprachlichen und stilistischen Mittel trügen zur Unterscheidungskraft bei.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des DPMA vom 3. Juli 2019 aufzuheben.

Sie hat ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 29. Januar 2021 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf vorgenannten Beschluss der Markenstelle für Klasse 9, auf die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 3. Dezember 2020 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „VIRTUAL PLANT PARTNER“ als Marke steht in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. 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 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 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden

Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft 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 ihnen hergestellt wird (vgl. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Gemessen an diesen Maßstäben kann dem zur Eintragung angemeldeten Zeichen keine Unterscheidungskraft zugebilligt werden, da es nach Auffassung des Senats vom angesprochenen Verkehr, zu dem insbesondere unternehmerische Fachkreise gehören, ausschließlich als Angabe verstanden wird, die zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen einen engen Sachbezug aufweist.

2. Das Anmeldezeichen setzt sich zusammen aus dem englischen Kompositum „VIRTUAL PLANT“, das mit „virtuelle Fabrik“ zu übersetzen und als feststehender Fachausdruck bekannt ist, und dem im Deutschen und Englischen wortgleichen Begriff „PARTNER“.

Unter einer „virtuellen Fabrik“ wird einerseits ein Zusammenschluss rechtlich unabhängiger, heterogener Unternehmen verschiedener Kompetenzausrichtung zu einem temporären Unternehmensverbund verstanden, der zeitlich befristete Aufträge effizienter lösen soll und dazu die modernen Möglichkeiten der Kommunikation nutzt (vgl. „https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Fabrik“, Artikel „Die Virtuelle Fabrik - Konzepte, Erfahrungen, Grenzen“ unter „https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-89482-3_12“ sowie „Was ist die Virtuelle Fabrik“ unter „<https://www.dsgf.de/unternehmen/virtuelle-fabrik/>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 3. Dezember 2020). Andererseits wird auch die realitätsnahe Visualisierung einer noch zu errichtenden Fabrik oder die Nachbildung einer bereits bestehenden Fabrik in Form von 3D-Modellen als

„virtuelle Fabrik“ bezeichnet. Diese Computersimulationen dienen dazu, Prozessabläufe zu evaluieren und zu optimieren oder mögliche Entwicklungsszenarien zu veranschaulichen (vgl. Artikel „Empower your data value – with Virtual plants“ unter „<https://new.siemens.com>“, „Die virtuelle Fabrik wird Realität“ unter „<https://www.cad-schroer.de>“, „Die virtuelle Fabrik zum Anfassen“ unter „<https://www.konstruktionspraxis.vogel.de>“, „Virtuelle Fertigung in der digitalen Fabrik“ unter „<https://www.ingenieur.de>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 3. Dezember 2020).

Wie sich den Fundstellen, soweit sie datiert sind, entnehmen lässt, wurde der Ausdruck „virtuelle Fabrik“ ebenso wie die in Rede stehende englische Form „virtual plant“ schon vor der verfahrensgegenständlichen Anmeldung auch im Inland von Unternehmen auf ihren deutschsprachigen Internetseiten verwendet. Angesichts der nachweisbaren fachbegrifflichen Bedeutung im maßgeblich betroffenen Wirtschafts- und IT-Bereich ist ein Verständnis des Begriffs „plant“ im Sinne von „Pflanze“, wie von der Anmelderin angeführt, dagegen nicht naheliegend.

Der weitere Zeichenbestandteil „PARTNER“ wird im Geschäftsverkehr in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet, um Verbindungen oder partnerschaftliche Beziehungen zu beschreiben und dabei positive Konnotationen der Zuverlässigkeit und der Dauer zu vermitteln (vgl. EuG GRUR Int. 2004, 951 - bestpartner; BPatG 30 W (pat) 29/04 - NÄHRSTOFFPARTNER), wobei der Verkehr auch an Wortkombinationen mit einem vorangestellten Substantiv zur näheren Bestimmung gewöhnt ist (vgl. BPatG 29 W (pat) 88/12 - TimePartner; 30 W (pat) 25/14 - jurpartner).

In seiner Gesamtheit vermittelt das Anmeldezeichen damit ohne Weiteres die Bedeutung „Partner einer virtuellen Fabrik“ bzw. „Partner für eine virtuelle Fabrik“ und weist damit in werbeüblicher Weise darauf hin, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen von (irgend)einem Anbieter erbracht werden, der sich als

Partner für die Organisation von virtuellen Unternehmenszusammenschlüssen oder für die Entwicklung von virtuellen Fabrikmodellen versteht und anpreist.

3. In diesem Sinne erschöpft sich das Anmeldezeichen zumindest für den auch maßgeblichen Fachverkehr in einer Aussage über die Bestimmung und/oder den Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42:

a) Mit Hilfe der technischen Geräte und Software der Klasse 9 kann der Zweck verfolgt werden, entweder einen temporären Unternehmensverbund im genannten Sinne zu fördern, insbesondere die notwendigen Kommunikationsabläufe sicherzustellen sowie die für den jeweiligen Unternehmenszweck erforderlichen Daten zu erheben und auszutauschen, oder eine Fabrik im 3D-Modell am Computer darzustellen. Dies gilt auch für solche Geräte, die ausweislich ihrer Bezeichnung einen speziellen Zweck erfüllen, wie Schifffahrts-, Rettungs- oder Unterrichtsapparate und -instrumente oder Registrierkassen. Sie können zum einen Bestandteil eines überbetrieblichen Gemeinschaftsprojekts sein, um etwa die aus verschiedenen Fabriken stammenden Einzelteile zusammenzuführen. Zum anderen ist es möglich, dass im Rahmen von Kooperationen, die beispielsweise den Schiffsverkehr, das Rettungs- und Unterrichtswesen oder Zahlungssysteme betreffen, 3D-Modelle der Fabriken entwickelt werden, die Produkte für die genannten Sparten herstellen.

b) Die Schulungsdienstleistungen der Klasse 41 eignen sich auch dazu, Betriebsangehörige eines Unternehmens auszubilden, um als Partner auftragsbezogene, überbetriebliche Projekte umzusetzen, Fabrikmodelle zu erstellen oder diese im Rahmen der weiteren Prozessplanung weiter zu entwickeln.

c) Die technologischen Dienstleistungen der Klasse 42 können ebenfalls im partnerschaftlichen Verbund erbracht werden und dazu dienen, sowohl die technischen Voraussetzungen, insbesondere die Kommunikationsmittel, für eine virtuelle Fabrik im Sinne einer temporären Unternehmenskooperation zu schaffen als auch die Techniken für die Visualisierung einer zu errichtenden Fabrik zur Verfügung zu stellen. Dies wird gerade bei den (computergestützten) Designdienstleistungen sehr deutlich, mit deren Hilfe effektiv die Zusammenarbeit von Unternehmen oder der Aufbau von Fabriken geplant und simuliert werden kann

4. Damit kommt dem Kompositum „VIRTUAL PLANT PARTNER“ in jeder Hinsicht ein rein sachbezogener Bedeutungsgehalt zu, wobei unerheblich ist, dass in Bezug auf nahezu alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zwei Verständnismöglichkeiten in Betracht kommen. Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung setzt nämlich nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff ist vielmehr auch dann auszugehen, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 - HOT; GRUR 2013, 522 Rn. 13 - Deutschlands schönste Seiten; BPatG 26 W (pat) 41/17 - Sportsfreund).

5. Soweit die Anmelderin stilistische Merkmale, wie Alliteration oder ein besonderes lyrisches Klangbild, zur Begründung der Unterscheidungskraft anführt, ist der Senat der Auffassung, dass diese vom angesprochenen Verkehr nicht als solche erkannt werden, zumindest nicht ohne eingehende Betrachtung und ohne nähere Analyse. Da bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft jedoch davon auszugehen ist, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es

ihm entgegentritt, ohne es zu analysieren, können derartige Erwägungen nicht zur Schutzfähigkeit verhelfen.

6. Da der Wortfolge „VIRTUAL PLANT PARTNER“ mithin bereits die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit es sich bei ihr auch um eine beschreibende Sachangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt.

7. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem die Anmelderin ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung auf den gerichtlichen Hinweis zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde mit Schriftsatz vom 29. Januar 2021 zurückgenommen hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Zudem hat der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form gemäß § 130d ZPO einzulegen.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer