



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 527/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 102 801.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie des Richters Dr. von Hartz und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. April 2021 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 2. März 2020 unter der Nummer 30 2020 102 801.2 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Software;

Klasse 11: Anlagen für die Aufzucht von frischem Obst und Gemüse, frischen Nüsse und Kräuter;

Klasse 31: Frisches Obst und Gemüse, frische Nüsse und Kräuter; Samen, Knollen und Setzlinge für die Pflanzenzucht;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; Gemüsesäfte; Obstsäfte;

Klasse 35: Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Hilfe bei der Führung oder Verwaltung gewerblicher oder kommerzieller Unternehmen;

Klasse 39: Transportdienstleistungen;

Klasse 40: Vermietung von Kühlgeräten und -anlagen; Vermietung von Anlagen für die Aufzucht von frischem Obst und Gemüse;

Klasse 42: Softwareentwicklung (für Dritte); Design von Geschäftsausstattungen;

Klasse 43: Verpflegung von Gästen.

Mit Beschluss vom 19. April 2021 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 31 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der aus dem kaufmännischen „&“-Zeichen sowie dem englischen Grundwortschatzbegriff „ever“ für „immer, stets“ bestehende Wortbestandteil des Anmeldezeichens bedeute in der Gesamtheit „und immer“. Die angesprochenen Verkehrskreise würden ihn daher lediglich als werblich beschreibenden Hinweis verstehen, dass die Waren der Klasse 31 immer gezüchtet, angebaut, geerntet oder geliefert werden könnten, immer frisch seien oder immer zur Verfügung stünden. Die in Klasse 11 angemeldeten Pflanzenaufzuchtanlagen könnten für eine Züchtung oder einen Anbau von Pflanzen, der immer möglich sei, geeignet oder bestimmt sein. Die in Klasse 32 beanspruchten alkoholfreien Getränke könnten ebenfalls immer hergestellt, geliefert oder zur Verfügung gestellt werden. Die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 39, 40, 42 und 43 könnten von einem beliebigen Anbieter immer, also zu jeder Zeit angeboten oder erbracht werden oder die Waren der Klassen 31 und 32 zum Gegenstand, Thema oder Inhalt haben. Im Zuge der immer größeren Bedeutung der Digitalisierung könnten die Softwareentwicklung der Klasse 42 und die Software der Klasse 9 immer zur Verfügung gestellt werden oder in einem engen sachlichen Bezug zu den anderen Waren und Dienstleistungen stehen. Auch wenn der Begriff „ever“ noch andere Bedeutungen habe, reiche es aus, wenn einer davon einen eindeutig beschreibenden Charakter aufweise. Eine gewisse begriffliche Unschärfe sei sogar unvermeidbar und gewollt, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können. Die Verwendung des werbeüblichen „&“-Zeichens vor dem englischen Wort „ever“ sei keine syntaktisch ungewöhnliche Zusammenfügung, wie die beispielhafte Internetrecherche gezeigt habe. Die Wortneuschöpfung bilde keinen über die bloße Kombination beschreibender

Elemente hinausgehenden Begriff. Der Verkehr sei zudem an Neubildungen gewöhnt, die sich nicht an grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil orientierten, aber sachbezogene Informationen vermittelten. Deshalb könne auch die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit keine Schutzfähigkeit begründen. Dies gelte auch für die einfache, werbeübliche Ausgestaltung in schwarzer Schrift. Die angeführten Voreintragungen entfalteten keine Bindungswirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Wort „ever“ habe eine Vielzahl von Bedeutungen und die Voranstellung des kaufmännischen „&“-Zeichens sei unüblich. Es sei völlig offen, was mit „und immer“ gemeint sei. Es handele sich um eine auf die Anmelderin zurückgehende, neuartige, originelle, lexikalisch nicht nachweisbare und sprachregelwidrig zusammengesetzte Fantasiebezeichnung. Die Markenstelle habe sich nicht mit den einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt. Das Anmeldezeichen beschreibe keine Waren- oder Dienstleistungsmerkmale. Die identische Unionsmarkenanmeldung 018 226 565 für identische Waren und Dienstleistungen sei am 3. Juni 2020 ohne Beanstandung veröffentlicht worden. Weitere identische Marken seien in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Singapur und in Indien eingetragen worden. Mehrere Wortmarken mit dem Wort „ever“ oder dem „&“-Zeichen seien im Inland und vom EUIPO registriert worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 31 des DPMA vom
19. April 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens **&ever** als Marke stehen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.


1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

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? I; 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? I; 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 stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas? I; 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? I; 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? I; 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 schutzfähig 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 hat das Wort-/Bildzeichen  zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt, dem 2. März 2020, genügt, weil es für die beanspruchten

Waren und Dienstleistungen weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufgewiesen noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt hat. Somit weist es die erforderliche Eigenart auf, um vom Verkehr als Unternehmenshinweis aufgefasst zu werden.

aa) Die angemeldeten Dienstleistungen zur Unternehmensführung der Klasse 35 und die Softwareentwicklungs- und Geschäftsausstattungsdesigndienste der Klasse 42 richten sich an Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene, während die Waren der Klassen 9, 11, 31 und 32 sowie die Dienstleistungen der Klassen 39, 40 und 43 auch den jeweiligen Fachhandel und den Durchschnittsverbraucher ansprechen.

bb) Das Anmeldezeichen **&ever** besteht aus dem Wortbestandteil „&ever“, der in schwarzen, fett gedruckten, Buchstaben einer normalen Druckschrift mit verringerter Schriftlaufweite wiedergegeben wird.

aaa) Der Wortbestandteil setzt sich aus dem Schriftzeichen „&“ und dem Wort „ever“ zusammen.

(1) Das Symbol „&“, auch als „Et-Zeichen“ oder „Und-Zeichen“ bzw. umgangssprachlich als „Kaufmanns-Und“, „kaufmännisches Und“ oder „Firmen-Und“ bezeichnet, ist eine in der Spätantike entstandene Ligatur aus den Buchstaben „e“ und „t“ für das lateinische „et“ mit der Bedeutung „und“, das im Geschäftsbereich, insbesondere in Firmenbezeichnungen (<https://de.wikipedia.org/wiki/Et-Zeichen>), aber auch in der Alltags- und Werbesprache als Abkürzung für „und“ oder die englische Entsprechung „and“ vielfache Verwendung findet (vgl. BPatG 25 W (pat) 82/17 – DRIVE&LIVE; 28 W (pat) 520/15 – Intuitive & Quick; 26 W (pat) 6/16 – Nights & More; 26 W (pat) 501/16 – S&P; 30 W (pat) 514/16 – body & mind science; 29 W (pat) 541/13 – Fast & Easy; 24 W (pat) 528/12 – Hütten & Paläste; 26 W (pat) 35/10 – Call & Surf; 30 W (pat) 541/10 – ROAD & SEA; 29 W (pat) 70/10 – care&share; 26 W (pat) 167/05 – LIGHT & EASY; 32 W (pat) 37/02 – family & co.; 30 W (pat) 176/01 – BLECH & TECHNIK; 27 W (pat) 86/98 – ART & DESIGN).

(2) Das Adverb „ever“ gehört zum englischen Grundwortschatz und bedeutet „jemals, je“ (Langenscheidts Grundwortschatz Englisch, 1990, S. 232; (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977, S. 41). Die Bedeutung „immer“ ergibt sich aus der ebenfalls dem englischen Grundwortschatz entstammenden Begriffskombination „for ever“, die mit „für immer“ übersetzt wird (Weis, a. a. O.; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/ever>). Außerhalb des Grundwortschatzes kann es auch die Bedeutung „stets“ haben (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/ever>; PONS – Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2002, S. 287).

bbb) Der Wortbestandteil „&ever“ wird daher als „and ever“ oder „und ever“ ausgesprochen. Damit kommen ihm die Gesamtbedeutungen „und jemals“, „und je“ oder „und immer“ zu, denen aber schon für sich keine sinnvolle Aussage entnommen werden kann. Um zu einer sinnvollen Sachangabe zu gelangen, bedarf es weiterer Ergänzungen, wie z. B. die Ergänzung um das vorangestellte Wort „forever“, weil der Ausdruck „forever and ever“ im Sinne von „für immer und ewig“ aus englischen (Lied-)Texten auch im Inland bekannt ist (<https://dict.leo.org/german-english/forever%20and%20ever>). Solche Ergänzungen verändern aber das Anmeldezeichen, das ausschließlich in seiner angemeldeten Gesamtheit Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist (vgl. BGH GRUR 2015, 173 Rdnr. 22 – for you; GRUR 2011, 65 Rdnr. 10 – Buchstabe T mit Strich).

cc) Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise enthält der Wortbestandteil des Anmeldezeichens in der Gesamtbedeutung „und immer“ keine Sachaussage über Eigenschaften oder sonstige Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. In der Übersetzung „und jemals“ scheidet ein sachbeschreibender Hinweis erst recht aus. Der Sinngehalt, den die Markenstelle ihm für die in Rede stehenden Produkte und Dienste zugesprochen hat, ergibt sich nur unter unzulässiger Außerachtlassung des „&-Zeichens“ und Ergänzung des Wortelement „ever“ im Sinne von „immer“ um weitere Verben und Adverbien.

dd) Die Kombination des kaufmännischen „Und“-Zeichens mit dem nachgestellten Adverb „ever“ wird aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise als eine ungewöhnliche Verbindung ohne beschreibenden Sinngehalt und damit auch das Wort-/Bildzeichen

&ever insgesamt als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen.

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

3. Vor einer Eintragung des Anmeldezeichens wird die Markenstelle das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch abschließend zu klären haben, was sie im Beanstandungsbescheid vom 2. April 2020 zurückgestellt hat.

Kortge

Dr. von Hartz

Dr. Rupp-Swienty

ob