



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 51/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 200 628.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., und des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 2021 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Zeichen

EFFLUX

ist am 7. Januar 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Software;

Klasse 42:

Softwareentwicklung; Software as a Service [SaaS]; IT-Dienstleistungen;

Klasse 45:

Lizenzierung von Software.

Mit Beschluss vom 2. Juni 2021 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung vollumfänglich wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete Markenwort „EFFLUX“ sei ein geläufiger Begriff aus der Biologie, mit dem der Ausstrom von Ionen oder Molekülen aus der Zelle durch die Zellmembran hindurch bezeichnet werde. Mit diesem Bedeutungsgehalt sei es geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Denn bei der in Klasse 9 angemeldeten Ware „Software“ handele es sich um ein Produkt, das neben seinem Charakter als handelbares Gut auch einen gedanklichen Inhalt aufweisen könne. Der Begriff „EFFLUX“ werde daher in diesem Zusammenhang als

inhaltsbezogener Sachtitel verstanden, etwa als eine Software zur Messung des Ausstroms definierter Moleküle unter spezifizierten Bedingungen. Nichts Anderes gelte für die in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 42, denn Angaben, die für (elektronische) Medien als beschreibend in Betracht kämen, entbehrten im Regelfall hinsichtlich der Dienstleistungen bei der Herstellung oder Veröffentlichung solcher Waren ebenfalls der Unterscheidungskraft. Dieser Grundsatz gelte auch für die Angabe „EFFLUX“, die einen weiten Themenbereich abdecke. Und zu den in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen bestehe noch ein enger Sachbezug, da die Lizenzierung gerade die inhaltsbezogene Software zum Gegenstand haben könne. „EFFLUX“ beschreibe sachbezogen den Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und sei damit nicht unterscheidungskräftig.

Gegen die Zurückweisung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie im Wesentlichen damit begründet, der Verkehr könne in keiner Weise einen beschreibenden Sachhinweis dem Zeichen „EFFLUX“ entnehmen. Dafür müsse er erst einmal verstehen, was es bedeute. Es werde fälschlicherweise ausgeführt, es handele sich um einen geläufigen Begriff aus der Biologie. Jedoch denke der Verkehr bei Wahrnehmung des Namens der Anmelderin – verstärkt durch die farbliche Hervorhebung der Buchstabenfolge „ux“ in „Efflux“ – an „User Experience“, was zum Nachdenken anstoße und die Priorisierung des Benutzererlebnisses in der Software der Anmelderin deutlich machen solle. In vielen englischsprachigen Wörterbüchern, wie beispielsweise „Oxford Learner's Dictionaries“, „Macmillan Dictionary“, „Cambridge Dictionary“ oder „Merriam-Webster's Learner's Dictionary“, sei „efflux“ nicht verzeichnet. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die ursprünglich in Italien eingetragene Wortmarke „EFFLUX“ am 13. Februar 2009 als IR-Marke mit der Nummer 999 964 in der Nizza-Klasse 9 eingetragen worden und nur aufgrund Nichtverlängerung der Schutzdauer am 13. Februar 2019 wieder erloschen sei. „EFFLUX“ sei zudem als Marke - über ein Jahr nach Anmeldung des streitbefangenen Anmeldezeichens - in Frankreich erfolgreich in den Klassen 5, 10, 42 und 44 eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 2. Juni 2021 aufzuheben.

Der gegenständliche Beschluss wurde am 3. Juni 2021 als Übergabeeinschreiben an die Beschwerdeführerin gesandt. Mit Schreiben vom 11. Juni 2021 hat diese beanstandet, dass dem Beschluss nicht die drei darin genannten Anlagen

- Efflux - DocCheck Flexikon.pdf
- Efflux - Kompaktlexikon der Biologie.pdf und
- Efflux - Lexikon der Biologie.pdf

beigefügt waren. Aus diesem Grund hat sie darum gebeten, dass der Beschluss zusammen mit den fehlenden Anlagen erneut zugestellt wird, was das Deutsche Patent- und Markenamt in Form eines Übergabeeinschreibens, das am 17. Juni 2021 versendet worden ist, getan hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss und den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Rechtsmittel ist fristgerecht innerhalb der Beschwerdefrist von einem Monat nach Zustellung gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG eingelegt worden.

Die Frist begann am Montag, dem 7. Juni 2021 zu laufen, da der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 2. Juni 2021 ausweislich des Zustellnachweises in der Amtsakte erstmals am 3. Juni 2021 als Übergabeeinschreiben versendet worden ist. Somit gilt er gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt. Da der 6. Juni 2021 ein Sonntag war, erfolgte gemäß § 222 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Zustellung des Beschlusses am Montag, dem 7. Juni 2021 (zur Berechnung der Beschwerdefrist vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 66, Rn. 38).

Die Beschwerdefrist begann durch die erneute Zusendung des Beschlusses am 17. Juni 2021 nicht ein zweites Mal zu laufen. Er entsprach dem am 3. Juni 2021 versendeten Beschluss. Ihm waren lediglich die Anlagen tatsächlich beigelegt, auf die zur Erläuterung der Bedeutung des Anmeldezeichens Bezug genommen worden war. Hiermit ist keine zusätzliche Beschwer verbunden, auch wird dadurch die im zuerst übersandten Beschluss enthaltene Beschwer nicht erst erkennbar, was eine neue Rechtsmittelfrist in Gang setzen würde (vgl. BPatGE 24, 229, 231). Demnach ist für die Beurteilung der Frage, ob die Beschwerde fristgerecht eingelegt worden ist, ausschließlich auf die erste Zustellung abzustellen.

Der Beschwerdeschriftsatz vom 5. Juli 2021 ist am 7. Juli 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt, also am letzten Tag der Rechtsmittelfrist eingegangen.

Die Beschwerdegebühr ist am 5. Juli 2021 gezahlt worden, so dass auch die Zahlungsfrist gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG eingehalten worden ist.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

EFFLUX

als Marke stehen in Verbindung mit der beschwerdegegenständlichen Ware der Klasse 9 und den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 42 und 45 keine Schutzhindernisse entgegen.

a) Entgegen den Ausführungen der Markenstelle für Klasse 42 kann dem Zeichen „EFFLUX“ vorliegend nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

(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 verfügt das angemeldete Zeichen über die erforderliche Unterscheidungskraft.

(2) Im Ausgangspunkt zutreffend ist die Markenstelle für Klasse 42 davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen „EFFLUX“ den Ausstrom von Ionen oder Molekülen aus der Zelle durch die Zellmembran hindurch bezeichnen kann, und zwar auch ohne Hintanstellung eines sinntragenden Beiwortes wie etwa „-pumpe“, wie die Beschwerdeführerin meint. Dies ergibt sich zum einen aus den im Amtsverfahren herangezogenen Belegen, zum anderen aus dem Umstand, dass

„EFFLUX“ an das lateinische Verb „effluere“ mit den Bedeutungen „(her)ausfließen“ bzw. „entströmen“ und das lateinische Substantiv „effluvium“ mit der Bedeutung „Ausfluss“ angelehnt ist (vgl. auch Langenscheidts Großes Schulwörterbuch, Lateinisch-Deutsch, 3.Auflage, 1985). Zudem existiert ein mit der angemeldeten Bezeichnung identisches Wort in der englischen Sprache, das ebenfalls mit „Ausfluss“ übersetzt wird (vgl. „LEO-Online-Wörterbuch“ unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/efflux>“).

(3) Nicht gefolgt werden kann jedoch der Auffassung der Markenstelle, dass der vornehmlich angesprochene Fachverkehr das beanspruchte Zeichen im hier maßgeblichen Kontext als inhaltsbezogenen Sachtitel auffassen wird.

Es ist zwar zutreffend, dass die Ware „Software“ und folglich auch die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen „Softwareentwicklung; Software as a Service [SaaS]; Lizenzierung von Software“ vielfältige Inhalte bzw. Gegenstände aufweisen, die durch ein als Marke angemeldetes Zeichen benannt werden können. Entsprechendes gilt für die weiterhin beanspruchten „IT-Dienstleistungen“, die die eben genannten Softwaredienste umfassen. Allerdings muss in diesem Zusammenhang die Bezeichnung „EFFLUX“ als beschreibende Inhalts- oder Gegenstandsangabe ernsthaft in Betracht kommen. Die Behandlung eines Themas in Form von Software unter Verwendung des Anmeldezeichens als Titel muss naheliegend und branchenüblich sein, was eine gewisse Allgemeinheit des Titels im Sinne eines Oberbegriffs voraussetzt. Außerdem muss für die beteiligten Verkehrskreise ein unmittelbarer und konkreter Sachbezug zwischen dem Sinngehalt des Zeichens und der beanspruchten Ware bzw. den beanspruchten Dienstleistungen erkennbar sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 495). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

(a) Eine Eignung des Anmeldezeichens zur Benennung des Zwecks der beanspruchten Software kann nicht festgestellt werden. Es ist nämlich nicht nahegelegt, dass „EFFLUX“ darauf hinweist, mit der Software könne etwas, vor allem der Ausstrom definierter Moleküle unter spezifizierten Bedingungen, gemessen werden. Eine solche Annahme kommt allenfalls dann in Betracht, wenn die Software gedanklich zunächst mit einem Messgerät verknüpft wird. In einem weiteren Interpretationsschritt muss dieses dann mit Molekülen in Verbindung gebracht werden, die zudem ausströmen. Aus sich heraus vermittelt der Begriff „EFFLUX“ damit keinen eindeutig verständlichen beschreibenden Sinngehalt. Bei der Beurteilung, ob absolute Schutzhindernisse bestehen, ist jedoch allein das Zeichen in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu ergänzen (vgl. BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 – Buchstabe T mit Strich).

(b) Der sachliche Abstand des Anmeldezeichens zu den beanspruchten Dienstleistungen ist noch größer, da sie ergänzend durch den Zweck der Software, auf die sie sich beziehen, branchenüblich charakterisiert werden müssen. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass die Angabe „EFFLUX“ dahingehend verstanden wird, die Tätigkeiten „Softwareentwicklung“, „Software as a Service [SaaS]“, „IT- Dienstleistungen“ oder „Lizenzierung von Software“ hätten Programme zum Gegenstand, mit denen etwas, insbesondere der Ausstrom definierter Moleküle unter spezifizierten Bedingungen gemessen werden könne. Gegen eine solche Interpretation des Anmeldezeichens spricht zum einen sein (sehr) spezifischer Bedeutungsgehalt und zum anderen der Umstand, dass eine Branchenüblichkeit, die besagten Dienstleistungen mit „EFFLUX“ zu benennen, weder feststellbar, noch von der Markenstelle vorgetragen worden ist.

Zusätzlich ist in Betracht zu ziehen, dass die Dienstleistung „Software as a Service [SaaS]“ darauf gerichtet ist, Computerressourcen in Form von Software bereitzustellen, was nach Aufwand und Nutzung abgerechnet wird. Es erscheint

hierbei fernliegend, dass die besagte Dienstleistung wie eine Druckschrift mit einem Werktitel versehen wird, um den Inhalt der zur Verfügung gestellten Software zu bezeichnen, zumal kaum davon ausgegangen werden kann, dass lediglich Software mit dem von der Markenstelle angenommenen Inhalt zur Verfügung gestellt wird.

b) Da dem Anmeldezeichen mangels einer klar verständlichen Sachaussage in Verbindung mit der beschwerdegegenständlichen Ware und den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen Unterscheidungskraft zukommt, stellt es insoweit auch keine unmittelbar beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

3. Auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten aus ihrer Sicht vergleichbaren Voreintragungen kommt es vorliegend nicht mehr an.

Kortbein

Rupp-Swienty

Staats

Fi