



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 516/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 018 481.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

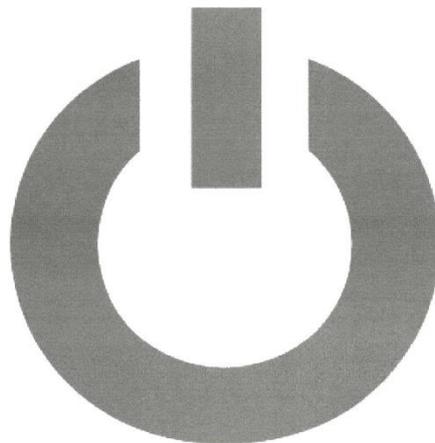
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 27. August 2020 angemeldete Bildzeichen



soll als Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Computerhard- und -software; technische Anlagen bestehend aus einer Kombination von Geräten und Instrumenten zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; technische Anlagen bestehend aus einer Kombination von Apparaten und

Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; technische Anlagen bestehend aus einer Kombination von Geräten und Instrumenten zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; EDV-Anlagen, nämlich Hardware und Software für die Datenverarbeitung;

Klasse 37: Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Computerhardware; Reparatur, Wartung und Instandhaltung von technischen Anlagen und EDV-Anlagen;

Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Erstellung von Computerhard- und -software, technischen Anlagen und EDV-Anlagen; wissenschaftliche, technologische und industrielle Dienstleistungen; Ingenieurdienstleistungen; IT-Dienstleistungen; Reparatur, Wartung und Pflege von Computersoftware"

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid vom 22. Januar 2021 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 27. Januar 2022 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Das angemeldete Zeichen bestehe aus dem Standby-Symbol, mit dem Schalter elektrischer Geräte gekennzeichnet seien. Ein derart gekennzeichnete Schalter schalte nicht die Stromzufuhr ab, sondern fahre das Gerät nur hoch/herunter, halte es demnach in Bereitschaft.

Sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten einen engen Sach- und Funktionszusammenhang zum Bereitschaftsbetrieb und damit zu diesem Standby-Symbol aufweisen. So könnten die Waren der Klasse 9 über eine Standby-Funktion verfügen. Die Dienstleistungen der Klasse 37 und 42 könnten der Entwicklung, Aufrechterhaltung, Ermöglichung oder Reparatur des Bereitschaftsbetriebs dienen.

Der Verkehr werde dem angemeldeten Zeichen daher in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen Hinweis auf deren Beschaffenheit bzw. – was die Dienstleistungen betrifft – auf deren Gegenstand und Inhalt entnehmen, darin jedoch keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Dem angemeldeten Zeichen fehle es zudem auch deshalb an Unterscheidungskraft, weil der Verkehr es – unabhängig von den Waren und Dienstleistungen – aufgrund der überragenden Bekanntheit des Symbols und dessen Bedeutung nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehe.

Soweit die Anmelderin geltend mache, dass der Verkehr die unter dem Standby-Symbol angebotenen Waren und Dienstleistungen ausschließlich ihr zuschreibe, betreffe dies die Frage der bundesweiten Verkehrsdurchsetzung einer von Haus aus nicht schutzfähigen Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG. Für eine Verkehrsdurchsetzung sei jedoch nichts ersichtlich.

Zum Markenschutz führe auch nicht, dass die beschreibende Verwendung des Zeichens gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unbenommen bleibe, da diese Vorschrift die Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren unberührt lasse.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, dass die Anmelderin seit Jahren im Geschäftsverkehr „onoff“ als Firmenschlagwort zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes verwende. Dieses sei zudem durch eine

Vielzahl von Marken geschützt, wie zB in der dem Firmenlogo entsprechenden Unionsmarke 017981155



und der Wortmarke 30 2020 004 014 „onoff“.

Bereits aufgrund dieser langjährigen Verwendung könne nicht davon ausgegangen werden, dass dem Zeichen „onoff“ - sei es in grafischer oder verbalisierter Form - jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Zudem symbolisiere das angemeldete Zeichen entgegen der Auffassung der Markenstelle keinen Bereitschafts- bzw. Standby-Betrieb, sondern stehe für „on/off“ („ein/aus“). Es handele um ein Symbol, welches auf („on/off“-) Schaltern zu finden sei. Derartiges werde aber von der Anmeldung nicht beansprucht, so dass kein unmittelbarer beschreibender Sachzusammenhang zu den Waren und Dienstleistungen des angemeldeten Zeichens bestehe. Vielmehr weise das Zeichen auf den Firmennamen der Anmelderin hin.

Aber auch auf Grundlage der seitens der Markenstelle zugrunde gelegten Interpretation des Zeichens als „Standby-Symbol“ fehle es an einem beschreibenden Sinngehalt zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, da diese in keinem beschreibenden Sachzusammenhang zu „Standby-Schaltern“ oder einem „Bereitschaftsbetrieb“ stünden.

Naheliegend sei daher, dass der Verkehr darin einen Herkunftshinweis auf die Anmelderin, die unter diesem Zeichen ihre Waren und Dienstleistungen anbiete, erkenne.

Eine von der Markenstelle angesprochene bundesweite Verkehrsdurchsetzung sei dazu weder erforderlich noch sei sie von der Anmelderin behauptet worden.

Dem Geschäftsverkehr bleibe es ferner auch bei Eintragung des Zeichens unbenommen, weiterhin Schalter mit dem besagten Symbol zu versehen oder derartige Schalter zu vertreiben.

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 10. März 2022,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2022 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn dem angemeldeten Zeichen fehlt es in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932

Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).

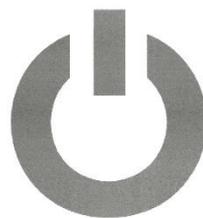
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I).

Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen 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 GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Bildmarke



in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Das angemeldete Bildzeichen besteht aus einem oben geöffneten Kreis, in den und aus dem jeweils hälftig ein Balken, der nicht von den Kreisenden berührt wird, hinein- bzw. herausragt.

b. Dabei handelt es sich um das sogenannte Power-Symbol, wie es auf vielen elektrischen Geräten und Apparaten zu finden ist. Dieses ursprünglich als universell verständliches, sprachunabhängiges Zeichen für den Modus „Stand-by“ von der International Electrotechnical Commission (IEC) im Jahr 1973 eingeführte Symbol wird heute allgemein als Power- oder Ein-/Aus-Schalter-Symbol verwendet und vermittelt als solches einen rein beschreibenden Hinweis auf diese Funktionalität (vgl. dazu den englischsprachigen Eintrag zum Stichwort „Power symbol“ in der Onlineenzyklopädie Wikipedia unter https://en.wikipedia.org/wiki/Power_symbol sowie BPatG 25 W (pat) 34/21 v. 24. Februar 2022 betreffend das vergleichbare

(Bild-)Zeichen ). Auch jenseits des technischen Bereichs dient es als Sinnbild des Anschaltens oder des Startens eines Vorgangs. So hat es sich in der Populärkultur inzwischen zu einem beliebten Motiv entwickelt, das gleichermaßen auf Textilien, in Werbeanzeigen, in Filmtiteln oder als Kunstobjekt eingesetzt wird (vgl. dazu den bereits genannten Eintrag zum Stichwort „Power symbol“ in der Onlineenzyklopädie Wikipedia). Generell spielt es auf die Freisetzung von Power im Sinne von Energie oder Kraft an.

Dies zeigt, dass es sich bei dem Power-Symbol um ein allgemein bekanntes Zeichen handelt, an das der Verkehr angesichts seiner breiten Verwendung gewöhnt ist und das er jedenfalls bei Waren und Dienstleistungen, bei denen ihm das Zeichen in irgendeiner Form begegnen kann, allein als „Power-Symbol“ und damit als bloßen Hinweis auf eine Ein- /Ausschaltfunktion, nicht aber als betriebliches Unterscheidungsmittel wahrnehmen und verstehen wird.

c. Dies gilt auch für das angemeldete Zeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

aa. Das Anmeldezeichen erschöpft sich in einer gängigen und gebräuchlichen Darstellung des „Power-Symbols“ ohne zusätzliche individualisierende Elemente.

bb. Sämtliche von der Anmelderin zu dem Anmeldezeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen können einen Bezug zu diesem Symbol aufweisen.

So können die zu Klasse 09 beanspruchten Waren mit Ein-/Ausschaltern versehen sein, die wiederum mit dem Power-Symbol gekennzeichnet sind. Dies gilt neben den beanspruchten Hardwareprodukten sowie Anlagen und Geräten auch für die zu dieser Klasse beanspruchte „Computersoftware“, da sich auch in Computerprogrammen Power-Symbole finden, mit deren Hilfe die jeweilige Software beispielsweise zum Betrachten von Bilddaten gestartet oder gestoppt werden kann. Insofern gibt das Anmeldezeichen ein Ausstattungsmerkmal der besagten Produkte wieder.

Die zu den Klassen 37 und 42 beanspruchten Dienstleistungen können sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach auf Geräte beziehen und/oder mit Hilfe von Geräten erbracht werden, die ein- und ausgeschaltet werden und somit mit einem Power-Schalter ausgestattet sind, so dass der Verkehr das angemeldete Symbol nur als allgemeinen Hinweis auf die Möglichkeit einer Aktivierung bzw. Deaktivierung auffassen wird (vgl. dazu auch BPatG 25 W (pat) 34/21 v. 24. Februar 2022).

3. Soweit die Bezeichnung „onoff“ als „verbalisierte Form“ bzw. mögliche Benennung des angemeldeten Zeichens seitens der Anmelderin als Firmenname verwendet wird bzw. „onoff“ für die Anmelderin als Wortmarke und – unter Verwendung des angemeldeten Zeichens als Zeichenbestandteil – als Unionswortbildmarke für verschiedene Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, erlaubt dies entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Rückschlüsse auf die

Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens. Insoweit ist zwischen einem Bildzeichen und seiner mündlichen Benennung zu unterscheiden. So wie die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Bildzeichens nichts über eine markenrechtliche Unterscheidungskraft von „onoff“ als naheliegende mündliche Benennung des angemeldeten Bildzeichens besagt, zieht umgekehrt eine zugunsten der Anmelderin ohne nähere Sachprüfung unterstellte markenrechtliche Unterscheidungskraft von „onoff“ keine Schutzfähigkeit des diese Begriffsbildung visualisierenden Anmeldezeichens nach sich. Vielmehr kommt es bei beiden Zeichenkategorien darauf an, ob es sich um ein gängiges und omnipräsentes Zeichen („Power-Symbol“) zur Bezeichnung einer Ein-/ Ausschaltfunktion handelt. Dies ist jedenfalls bei dem Bildzeichen aus den vorgenannten Gründen der Fall; ob dies auch auf die mündliche Benennung „onoff“ zutrifft, kann hingegen offenbleiben, da nicht entscheidungserheblich.

Keine Bedeutung kommt auch dem Umstand zu, dass das angemeldete Zeichen Bestandteil des für die Anmelderin eingetragenen Unionszeichens  (als stilisierter Buchstabe „o“) ist, da für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens nur dessen Gesamtheit maßgeblich ist. So kann ein in seiner Gesamtheit schutzfähiges Zeichen ohne weiteres für sich gesehen schutzunfähige Bestandteile enthalten, wie es bei dem Wort-/Bildzeichen  in Bezug auf das Anmeldezeichen der Fall ist.

4. Die seitens der Anmelderin geltend gemachte langjährige Benutzung der Bezeichnung „onoff“ hat auf ein Verständnis des angemeldeten Zeichens als betrieblichen Herkunftshinweis bereits deshalb keinen Einfluss, weil aus den genannten Gründen „onoff“ nicht mit dem Anmeldezeichen gleichgesetzt werden kann. Zudem können Benutzungstatbestände grundsätzlich nur im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 abs. 3 MarkenG berücksichtigt werden. Diese wurde aber explizit nicht geltend gemacht.

5. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entfällt auch nicht deshalb, weil es dem Geschäftsverkehr auch bei Eintragung des Zeichens gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unbenommen bleibt, weiterhin Schalter mit dem besagten Symbol zu versehen oder derartige Schalter zu vertreiben. Die Vorschrift sichert die freie Verwendbarkeit von schutzunfähigen Angaben neben bzw. unabhängig von § 8 Abs. 2 Nr. 1 sowie Nr. 2 MarkenG und hat gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung keinen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung der Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 775 f. Rn. 25, 28 – Chiemsee; GRUR 2003, 604, 607 f. Rn. 57 bis 59 – Libertel; GRUR 2004, 946, 947 Rn. 32, 33 – Nichols). Vielmehr muss die Prüfung einer Markenmeldung im Interesse der Allgemeinheit 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).

6. Der Verkehr wird das Anmeldezeichen daher in vorliegendem Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrnehmen. Es kann damit im Umfang der beanspruchten Waren und Dienstleistungen seine Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen und ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach

...