



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 506/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 113 066.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie der Richterin am Landgericht Butscher

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

Inklusion Digital

ist am 29. Juli 2021 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Software, insbesondere Applikationen für Mobiltelefone, zur Schulverwaltung; Software, insbesondere Applikationen für Mobiltelefone, zur Bewertung von Lern- und/oder Entwicklungsfortschritten, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden; Software, insbesondere Applikationen für Mobiltelefone, zum Austausch über Lern- und/oder Entwicklungsfortschritte, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden; Software, insbesondere Applikationen für Mobiltelefone, zum Ermitteln von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende; Software, insbesondere Applikationen für Mobiltelefone, zur Beantragung von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende;

Klasse 41:

Durchführung und/oder Organisation von Bildungsveranstaltungen, Seminaren, Konferenzen und/oder Kongressen zu Lehrzwecken und/oder Bildungsthemen, insbesondere zur Schulverwaltung, zu Fördermaßnahmen, zur Bewertung von Lern- und/oder Entwicklungsfortschritten und/oder zum Austausch über Lern- und/oder Entwicklungsfortschritte, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden; Erstellung von Lehrmaterialien, insbesondere für Schüler und/oder Studierende; Pädagogische Anleitung, insbesondere für Kinder,

Schüler, Studierende, Lehrer, Eltern, Betreuer und/oder Erzieher; Pädagogische Beratung, insbesondere für Kinder, Schüler, Studierende, Lehrer, Eltern, Betreuer und/oder Erzieher; Pädagogische Beurteilungen von Kindern, Schülern und/oder Studierenden;

Klasse 42:

Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, von webbasierter Software und/oder webbasierten Anwendungen, auf die über eine Website oder Applikation zugegriffen werden kann, zur Schulverwaltung, zur Bewertung von Lern- und/oder Entwicklungsfortschritten, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Austausch über Lern- und/oder Entwicklungsfortschritte, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Ermitteln von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende, und/oder zur Beantragung von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende; Elektronische Speicherung von Fotos, Videos, Bildern, Dokumenten und/oder Dateien zur Schulverwaltung, zur Bewertung von Lern- und/oder Entwicklungsfortschritten, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Austausch über Lern- und/oder Entwicklungsfortschritte, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Ermitteln von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende, und/oder zur Beantragung von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende; Software as a Service [SaaS] zur Schulverwaltung, zur Bewertung von Lern- und/oder Entwicklungsfortschritten, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Austausch über Lern- und/oder Entwicklungsfortschritte, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Ermitteln von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende, und/oder zur Beantragung von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende; Programmieren von Software zur Schulverwaltung, zur Bewertung von Lern- und/oder Entwicklungsfortschritten, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Austausch über Lern- und/oder

Entwicklungsfortschritte, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden, zum Ermitteln von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende, und/oder zur Beantragung von Fördermaßnahmen, insbesondere für Schüler und/oder Studierende.

Mit Beschluss vom 15. November 2022 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 16. August 2021 die Anmeldung wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass die Wortfolge „Inklusion Digital“ die Einschließung, soziale Teilhabe, soziale Berücksichtigung oder Miterfassung in digitaler Weise zum Ausdruck bringe. Sie beschreibe damit Zweck und Bestimmung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Sie stünden mit der Digitalisierung im Zusammenhang und könnten unmittelbar der Inklusion dienen. Für einen erheblichen Teil des beteiligten Verkehrs einschließlich der Mitbewerber und Fachleute sei das beanspruchte Zeichen als Sachangabe verständlich. Ein unbrauchbarer Gesamtbegriff liege nicht vor. Auch den von der Markenstelle ermittelten Belegen könne eine beschreibende Verwendung im Verkehr entnommen werden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 14. Dezember 2022. Sie trägt hierzu vor, dass dem in Rede stehenden Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft zukomme, zumal keine Lehr- und Unterrichtsmittel beansprucht würden, die auf die Bedürfnisse von inklusivem Unterricht zugeschnitten seien. Die Anmeldung umfasse weder Unterricht noch dafür verwendetes Material. Bei „Inklusion“ handele es sich vielmehr um ein Konzept, das auf der Interaktion und dem Zusammenleben von Menschen beruhe. Sie finde im realen Leben statt, das nicht digitalisierbar sei, denn der Einschluss oder die Einbeziehung in die Gesellschaft könne nur durch Menschen erfolgen. Die Inklusion, also das gemeinsame Unterrichten und Erziehen könne als solche nicht digitalisiert werden, da es um die Interaktion von Menschen gehe. Die eigentliche Leistung werde von Pädagogen und Erziehern erbracht. Soweit diese Interaktion in virtuellen Klassenzimmern unter Zuhilfenahme von Technik erfolge, werde die Inklusion selbst nicht digital.

Das Anmeldezeichen sei ein Kunstbegriff. Es handele sich um eine ungewöhnliche, kreative Wortgestaltung, deren Bedeutung nicht sofort erkennbar sei und einen längeren Interpretationsaufwand erfordere.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 15. November 2022 aufzuheben,
2. hilfsweise den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 15. November 2022 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zurückgewiesen worden ist.

Mit schriftlichem Hinweis vom 15. September 2023 hat der Senat unter Beifügung von Recherchebelegen mitgeteilt, dass er das in Rede stehende Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen für nicht unterscheidungskräftig erachte.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2023 ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und ihr Einverständnis mit einer Entscheidung nach Lage der Akten erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den vorgenannten Beschluss der Markenstelle für Klasse 42, die Schriftsätze der Anmelderin sowie den schriftlichen Hinweis des Senats 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 Wortfolge „Inklusion Digital“ steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 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 GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. 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 GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen nicht. Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich überwiegend um Pädagogen, Erzieher, Eltern und auszubildende Personen handelt, werden den engen beschreibenden Bezug erkennen, den es zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 aufweist, und ihm demzufolge keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen.

2. Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Inklusion“ und „Digital“ zusammen.

Dem lexikalisch nachweisbaren Wort „Inklusion“ kommt allgemein die Bedeutung „Einschluss“, „Einschließung“ oder „Einschließen“ zu. Ergänzend wird er im Sinne von „Zugang zu gesellschaftlichen Teilsystemen“ verstanden (vgl. „Wortbedeutung.info“ unter „<https://www.wortbedeutung.info/inklusion/>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. September 2023). Im Bereich der Pädagogik wird es als stichwortartige Bezeichnung der gemeinsamen Erziehung beeinträchtigter und nicht beeinträchtigter Kinder in Kindergärten und Regelschulen verwendet (vgl. „Duden“ unter „<https://www.duden.de/rechtschreibung/inklusion>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. September 2023).

Das Zeichenelement „Digital“ bringt - wie in dem angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt - zum Ausdruck, dass etwas in Stufen erfolgt. Unabhängig davon, ob es als englisches oder deutsches Wort angesehen wird, weist es allgemein auf die in der elektronischen Datenverarbeitung zum Einsatz kommende Digitaltechnik hin (vgl. BPatG 27 W (pat) 110/07 - Digital Lounge; BPatG 27 W (pat) 30/05 - IR-DIGITAL; BPatG 24 W (pat) 512/12 - LIGADIGITAL). Der Bestandteil umschreibt ferner - insbesondere in Verbindung mit einer Branchenangabe - schlagwortartig die Digitalisierung und Einführung neuer Technologien (vgl. BPatG 29 W (pat) 515/19 - HOSPITALITY DIGITAL).

Im Verkehr findet sich vielfach die Wortkombination „Digitale Inklusion“, mit der zum Ausdruck gebracht wird, dass alle Menschen an der digitalen Welt teilhaben und daraus einen Nutzen ziehen können (vgl. „Europäische Kommission - Gestaltung der digitalen Zukunft Europas“ unter „<https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/digital-inclusion>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. September 2023). So fördert die Europäische Union eine Reihe von Projekten und Strategien, die die „digitale Inklusion, d. h. die digitale Teilhabe möglichst aller Menschen in der EU“ zum Ziel haben (vgl. „Deutscher Bildungsserver“ unter „https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=62112“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. September 2023).

Im Zusammenhang mit der Frage: „Was ist eigentlich digitale Inklusion?“ wird die These aufgestellt, „Digitalisierung kann nur gelingen, wenn sie die Gesellschaft als Ganzes abbildet - und niemanden ausschließt ... Neue Technologien müssten von Anfang an inklusiv gedacht werden“ (vgl. den Artikel von Frank Feil unter „<https://www.techtag.de/unkategorisiert/was-ist-eigentlich-digitale-inklusion/>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. September 2023).

Gerade auch in Schulen, für die die angemeldeten Waren und Dienstleistungen vornehmlich bestimmt sind, kommt der Digitalisierung spätestens seit der Corona-Pandemie eine immer größere Bedeutung zu. So hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung den DigitalPakt Schule ins Leben gerufen, durch den die nötigen digitalen Kompetenzen in den Schulen durch ihre bessere Ausstattung vermittelt werden sollen. Der Bund unterstützt hierbei die Länder und Gemeinden bei

Investitionen in den flächendeckenden Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik (vgl. „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ unter „<https://www.digitalpaktschule.de/de/was-ist-der-digitalpakt-schule-1701.html>“ als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. September 2023).

Zwar weicht das Anmeldezeichen von der in den vorgenannten Belegen angesprochenen Wortfolge „Digitale Inklusion“ insoweit ab, als das Wort „Digital“ hinter dem Substantiv „Inklusion“ steht und sich dadurch nicht an der für ein Adjektiv zu erwartenden Position befindet. Allerdings wird trotz dieser Umstellung das beanspruchte Zeichen so wie die (grammatikalisch korrekte) Wortfolge „Digitale Inklusion“ verstanden. Zum einen wird durch die Großschreibung des Bestandteils „Digital“ deutlich, dass er auch am Anfang stehen könnte. Zum anderen ist die Vertauschung von Substantiv und Adjektiv nicht unüblich (vgl. BPatG 27 W (pat) 265/00 - Arbeits Schutz mobil; BPatG 25 W (pat) 112/03 - Hacking Extrem). Demzufolge handelt es sich auch bei der Anordnung des Adjektivs „digital“ hinter einem Substantiv um ein geläufiges Stilmittel (vgl. BPatG 24 W (pat) 512/12 - LIGADIGITAL; BPatG 29 W (pat) 515/19 - HOSPITALITY DIGITAL). Auf diese Weise wird der Schlagwortcharakter des Substantivs besonders hervorgehoben. Dass das Zeichenelement „Digital“ nicht die zum Substantiv passende weibliche Form aufweist, fällt hierbei kaum auf und ist zudem seiner Nachstellung geschuldet.

3. Der Verkehr wird unter Zugrundelegung des obigen Begriffsgehalts dem beanspruchten Zeichen damit die Aussage entnehmen, dass die angemeldeten Waren und Dienstleistungen dazu bestimmt oder sich damit befassen sind, allen Menschen die Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen.

Die in Klasse 9 beanspruchten Software-Produkte betreffen die Schulverwaltung, die Bewertung von Lern- und/oder Entwicklungsfortschritten, den Austausch über Lern- und/oder Entwicklungsfortschritte, die Ermittlung von Fördermaßnahmen und die Beantragung von Fördermaßnahmen. Die Wortkombination „Inklusion Digital“ macht deutlich, dass die besagten Tätigkeiten aus dem Schul-/Hochschulbereich digital verrichtet werden und allen offenstehen bzw. zugutekommen.

Die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 betreffen die Durchführung und/oder die Organisation von Bildungsveranstaltungen, Seminaren, Konferenzen und/oder Kongressen zu Lehrzwecken und/oder zu Bildungsthemen, die Erstellung von Lehrmaterialien, die pädagogische Anleitung, die pädagogische Beratung und pädagogische Beurteilungen. Mit ihnen werden zum einen auch Lehrinhalte vermittelt, die sich mit der allen zugänglichen Digitalisierung beschäftigen. Zum anderen lassen sie sich unter Zuhilfenahme von Digitaltechnik so erbringen, dass sie von allen – auch körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen – in Anspruch genommen werden können.

Die in Rede stehenden technologischen und IT-Dienstleistungen der Klasse 42 (Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, von webbasierter Software und/oder webbasierten Anwendungen, auf die über eine Website oder Applikation zugegriffen werden kann; Elektronische Speicherung; Software as a Service [SaaS]; Programmieren von Software) stehen ebenfalls, wie die beanspruchten Waren der Klasse 9, im Zusammenhang mit der Schulverwaltung und/oder der Bewertung sowie dem Austausch von Lern- oder Entwicklungsfortschritten und der Ermittlung sowie Beantragung von Fördermaßnahmen, insbesondere von Schülern und/oder Studierenden. Auch sie dienen der Digitalisierung im Schul- und Hochschulbereich und können so ausgestaltet sein, dass alle Schüler oder Studierenden von ihnen profitieren. Dieser Zweck wird mit der Wortfolge „Inklusion Digital“ deutlich zum Ausdruck gebracht.

4. Dem Anmeldezeichen fehlt auch dann die notwendige Unterscheidungskraft, wenn davon ausgegangen wird, dass es sich um die Kombination eines deutschen („Inklusion“) und eines englischen Wortes („Digital“) handelt. Zwar kann sich die Verknüpfung zweier Begriffe aus verschiedenen Sprachen im Einzelfall als ungewöhnlich und originell erweisen. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da im Inland, gerade im IT-Bereich, deutsch-englische Wortverbindungen häufig anzutreffen sind (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 515/19 - HOSPITALITY DIGITAL).

5. Nach alledem ist die angemeldete Wortfolge nicht geeignet, die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und deren Unterscheidbarkeit von denjenigen anderer Unternehmen zu gewährleisten. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Ihr konnte auch der Hilfsantrag der Anmelderin unabhängig von der Frage seiner Zulässigkeit nicht zum Erfolg verhelfen, da die Wortfolge „Inklusion Digital“ - wie oben dargelegt - für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen und damit auch für die unter die Klassen 9 und 42 Fallenden als nicht unterscheidungskräftig angesehen wird.

6. Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem die Beschwerdeführerin ihren hilfsweisen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und eine solche nach Einschätzung des Senats auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit erforderlich war (§ 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 einzulegen.