



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 68/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 104 547.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. August 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 16. August 2021 aufgehoben.

GRÜNDE

I.

Das Zeichen

citylinxx

ist am 6. April 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden. Es beansprucht nach teilweiser Einschränkung der Anmeldung durch Schreiben vom 19. November 2020 noch Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35:

Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Bezug auf die Führung von Unternehmen im öffentlichen Sektor; Unternehmensberatung, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Kaufmännisches Projektmanagement; Lieferantenmanagement; Erstellen von statistischen Analysen und Berichten;

Klasse 42:

IT-Dienstleistungen, nämlich Verbindung einer unternehmenseigenen Systemlandschaft mit Systemen von externen Geschäftspartnern und Lieferanten; IT-Dienstleistungen, nämlich Steuerung von Geschäftsprozessen, insbesondere von übergreifenden

Geschäftsprozessen in Abhängigkeit von bestimmten Ereignissen; Softwareberatung; IT-Projektmanagement; IT-Dienstleistungen, nämlich grafische Modellierung von Geschäftsprozessen; Design von Informationssystemen in Bezug auf Management; Computerdienstleistungen für Datenanalysen; Beratungsdienstleistungen im IT-Bereich; IT-Dienstleistungen, nämlich Anbindung neuer Systeme über Middleware-Komponenten.

Mit Beschluss vom 16. August 2021 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 14. August 2020 die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Zeichenbestandteile „city“ als auch „linxx“ seien gängige Begriffe der englischen Sprache und würden in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen als Bezeichnung ihrer Bestimmung sowie der Art ihrer Erbringung verstanden. Sie seien den relevanten beteiligten Verkehrskreisen bekannt. Das Element „city“ weise im Sinne eines bestimmten Angebots- und Erbringungsschwerpunkts darauf hin, dass sich die Dienstleistungen insbesondere an Unternehmen richteten, deren hauptsächliches Tätigkeitsfeld sich im Innenbereich einer Großstadt befinde. Es sei hierbei irrelevant, dass die Tätigkeiten nicht ortsbezogen erbracht würden. Ferner bringe der Zeichenbestandteil „city“ zum Ausdruck, dass sich die IT-Dienstleistungen an städtische Unternehmen richten. Auch könne er sich auf die Analyse von Datenströmen und Ereignissen in Städten beziehen.

Die weitere Komponente „linxx“ als Abwandlung von „links“ mache deutlich, dass die gegenständlichen Dienstleistungen der Herstellung von Verbindungen dienen. So könnten mit ihrer Hilfe Unternehmensverbindungen hergestellt, Lieferketten zwischen Unternehmen aufgebaut oder IT-Systeme miteinander verknüpft werden sowie Unternehmen miteinander interagieren. Dass der Begriff „link“ noch andere

Bedeutungen habe, sei für das Vorliegen des Schutzhindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft unschädlich. Auch die spezifische Ausgestaltung mit den Buchstaben „xx“ am Ende des Wortes begründe nicht die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens. Die Verkehrskreise würden diese Abwandlung für ein werbeübliches Stilmittel halten und ihr keine weitere Beachtung schenken. Die Kombination „citylinxx“ sei auch nicht ungewöhnlich. Sie weise auf Gegenstand und Bestimmung der Dienstleistungen hin, nämlich die technische und wirtschaftliche Verbindung von Unternehmen als auch sonstigen Wirtschaftsteilnehmern im Innenbereich einer Großstadt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, bei den vorliegenden Dienstleistungen handele es sich um solche, die vorwiegend Firmenkunden und Fachkreise ansprechen. Es sei demnach auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines überdurchschnittlich gut informierten und aufmerksamen Verbrauchers abzustellen, bei dem aufgrund der gebotenen professionellen Sorgfalt von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad im Falle der Inanspruchnahme der beanspruchten Dienstleistungen auszugehen sei. Der angemeldeten Marke könne nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Der Zeichenbestandteil „City“ sei im Sinne von „Stadt, Stadtzentrum, Großstadt“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Bei dem Zeichenelement „linxx“ bestünden Zweifel, ob dieses tatsächlich im Sinne von „Verbindungen“ verstanden werde. Der Doppelbuchstabe „xx“ am Wortende springe dem aufmerksamen Verbraucher ins Auge und biete Anlass für Interpretationen. Der Bestandteil „linxx“ könne auch im Sinne der Richtungsangabe „links“ oder als das englische Wort „lynx“ für „Luchs“ verstanden werden. Selbst wenn ihn der Verbraucher im Sinne von „links“ als den englischen Begriff für „Verbindungen“ auffasse, liege in Kombination mit dem Erstelement keineswegs ein eindeutiger Sachhinweis vor. Die Markenstelle sei nur in mehreren gedanklichen Schritten zu einem beschreibenden Gehalt gelangt. Dies sei jedoch nach der einschlägigen Rechtsprechung nicht zulässig, nach der die Unterscheidungskraft nur bei einer sich in den Vordergrund drängenden und ohne weiteres ersichtlichen Sachangabe verneint werden könne. Die unmittelbare

Übersetzung des Anmeldezeichens sei „Stadtverbindungen“. In Verbindung mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen vermittele sie keine erkennbar beschreibende Aussage. Die gegenständliche Wortverbindung sei für die Fachkreise trotz ihres abstrakten Bedeutungsgehalts vollkommen inhaltsleer. Die Anmelderin verweist ergänzend auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts 27 W (pat) 236/04 - DATAGROUP, 27 W (pat) 268/99 - Centralcity und 27 W (pat) 211/05 - SPEED LINK. Auch die ihnen zugrunde liegenden Zeichen hätten einen bestimmten Sinngehalt aufgewiesen, seien aber für die konkret beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen inhaltsleer gewesen und deshalb für schutzfähig erachtet worden. Demgegenüber seien die von der Markenstelle angeführten Entscheidungen nicht mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbar, da die gegenständlichen Zeichen einen deutlich engeren Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen aufgewiesen hätten. Das angemeldete Zeichen sei auch nicht freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 16. August 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet. Der Eintragung des Wortzeichens

citylinxx

für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 stehen keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt ihm weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

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, 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 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. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, aber einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „citylinxx“ nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a) Adressaten der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 sind vorrangig Unternehmen, die Beratungs-, Management- und IT-Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

b) Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, setzt sich die als Marke angemeldete Wortfolge „citylinxx“ für den Großteil des angesprochenen Verkehrs ohne weiteres erkennbar aus den englischen Wörtern „city“ und „links“ zusammen.

Das ursprünglich englische Substantiv „city“ hat zwischenzeitlich mit der Bedeutung „Geschäftsviertel einer Großstadt, Innenstadt“ Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „City“). Auch als Teil des englischen Grundwortschatzes ist es weitesten Verkehrskreisen im Sinne von „Stadt, Innenstadt, Großstadt“ bekannt (vgl. „dict.leo.org/englisch-deutsch/city“; ebenso BPatG 27 W (pat) 526/16 - City Jungle).

Der weitere Zeichenbestandteil „linxx“ kann als der abgewandelte Plural des englischen Substantivs „link“ interpretiert werden, das ins Deutsche mit „Verbindung, Zusammenhang, Verknüpfung“ übersetzt wird (vgl. „dict.leo.org/englisch-deutsch/link“). Davon ausgehend kommt ihm im Deutschen auch die Bedeutung „Verknüpfung mit einer Internetseite, einer anderen Datei o. ä., die per Mausklick aktiviert werden kann“ zu (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „Link“; ebenso BPatG 30 W (pat) 518/12 - SAFELINK). Der Plural „links“ wird wie die Zeichenkomponente „linxx“ ausgesprochen, da die Buchstabenfolgen „ks“ und „xx“ am Ende eines Wortes gleich klingen. Dementsprechend wird Erstgenannte zumindest bei anderen englischen Wörtern im Plural nicht selten durch Zweitgenannte ersetzt. So finden sich beispielsweise die Synonyme „Stixx“ für die Pluralform „sticks“ und „Drinx“ für die Pluralform „drinks“ auf deutschsprachigen Internetseiten.

c) Der Wortkombination „citylinxx“ können demnach die Bedeutungen „Innenstadtverbindungen“, „Großstadtverbindungen“ oder „Innen- bzw. Großstadtverknüpfungen mit Internetseiten“ zukommen. Ihnen lässt sich in Verbindung mit den verbliebenen Dienstleistungen keine oder allenfalls nach mehreren Gedankenschritten eine undeutliche Sachaussage entnehmen.

Zum einen konnte nicht ermittelt werden, dass der Zeichenbestandteil „linxx“ als Synonym für das englische Wort „links“ tatsächlich in nennenswertem Umfang im Verkehr verwendet wird. Dementsprechend erschließt sich diese Bedeutung erst durch Vergleich mit anderen gebräuchlicheren Wörtern, die am Ende die Buchstaben „xx“ als Ersatz für „ks“ aufweisen.

Zum anderen sind die Dienstleistungen

„Klasse 35:

Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Bezug auf die Führung von Unternehmen im öffentlichen Sektor; Unternehmensberatung, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Kaufmännisches Projektmanagement; Lieferantenmanagement; Erstellen von statistischen Analysen und Berichten;

Klasse 42:

IT-Dienstleistungen, nämlich Steuerung von Geschäftsprozessen, insbesondere von übergreifenden Geschäftsprozessen in Abhängigkeit von bestimmten Ereignissen; Softwareberatung; IT-Projektmanagement; IT-Dienstleistungen, nämlich grafische Modellierung von Geschäftsprozessen; Design von Informationssystemen in Bezug auf Management; Computerdienstleistungen für Datenanalysen; Beratungsdienstleistungen im IT-Bereich“

nicht oder nicht primär dazu bestimmt, Verbindungen, geschweige denn solche in einer Innen- oder Großstadt bzw. zu Internetseiten herzustellen. Zudem lässt die Wortkombination „citylinxx“ in diesem Kontext offen, wer oder was mit wem oder was in einer Innen- oder Großstadt auf welche Art und Weise miteinander verbunden wird.

Selbst im Zusammenhang mit den auf das Herstellen von Verbindungen abzielenden Dienstleistungen der Klasse 42

„IT-Dienstleistungen, nämlich Verbindung einer unternehmenseigenen Systemlandschaft mit Systemen von externen Geschäftspartnern und Lieferanten; IT-Dienstleistungen, nämlich Anbindung neuer Systeme über Middleware-Komponenten“

eröffnet das Anmeldezeichen umfassende Interpretationsspielräume. Die besagten Tätigkeiten werden nicht dadurch charakterisiert, ob sie in einer Stadt oder auf dem Land erbracht werden, selbst wenn in einer Innen- oder Großstadt die Entfernungen kürzer und/oder der für die Verbindungen zur Verfügung stehende Platz eingeschränkter sein sollte. Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass mit „Innenstadtverbindungen“ oder „Großstadtverbindungen“ sowohl die Verbindungen innerhalb einer Stadt als auch zwischen Innen- bzw. Großstädten gemeint sein können. Ein ausreichend enger sachlicher Bezug erschließt sich auch nicht unter Zugrundelegung der Bedeutung „Innen- bzw. Großstadtverknüpfungen mit Internetseiten“, zumal die eben genannten Dienstleistungen darauf nicht ausgerichtet sind.

2. Hiervon ausgehend ist das Gegenstand der Erörterung bildende Zeichen nicht zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen geeignet, so dass auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vorliegt.

Zwar kommt es für die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses nicht darauf an, dass die Begriffskombination „citylinxx“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Beschreibung verwendet wird. Denn das besagte Schutzhindernis setzt lediglich voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen „dienen kann“. Mithin ist darauf abzustellen, ob sie objektiv als Hinweis auf die Art, Beschaffenheit, Bestimmung o. ä. geeignet ist.

Insofern ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt (vgl. für geografische Herkunftsangaben: EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 31 bis 34 - Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. - Vierlinden). Angesichts der gegenwärtigen Recherchelage gibt es jedoch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte, die eine solche Entwicklung im Zusammenhang mit den vorliegend betroffenen Dienstleistungen nahelegen könnten, so dass ein Allgemeininteresse an der Freihaltung des angemeldeten Zeichens nicht feststellbar ist.

Der Beschwerde war folglich stattzugeben.

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty