



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 510/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. August 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 004 852.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

CONFIG+

ist am 15. Mai 2012 als Wort-/Bildmarke zur Eintragung in das Markenregister für die Waren „Computer-Programme [gespeichert], Computer-Software [gespeichert]“ angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 19. Dezember 2012 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Unter Übersendung von Nachweisen ist ausgeführt, dass „Config“ die Abkürzung des englischen Fachbegriffs „Configuration“ sei. Das nachgestellte Kreuz werde in der Werbe- und Umgangssprache häufig als Pluszeichen verwendet, um auf eine Steigerung von Qualität, Leistung und/oder Umfang hinzuweisen. Die Marke werde daher so aufgefasst, dass die beanspruchten Waren eine besonders hochwertige Konfiguration darstellen oder damit in Verbindung stehen würden. Konfigurationssoftware werde von verschiedenen Herstellern angeboten. Aus der Eintragung anderer Marken lasse sich kein Anspruch auf Registrierung ableiten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält das Gesamtzeichen für schutzfähig. Die von der Markenstelle angenommene beschreibende Bedeutung sei auf eine analysierende und zergliedernde Betrachtungsweise zurückzuführen und damit von den Grundsätzen der Rechtsprechung nicht gedeckt. Entscheidend sei allein die Gesamtform ohne analysierende, zergliedernde Betrachtung, die der Verkehr nicht vornehme. Eine beschreibende Bedeutung des Gesamtzeichens erschließe sich jedenfalls nur in einem mehrstufigen Interpretationsprozess, aber nicht unmittelbar. Weiter meint sie, dass die maßgeblichen Verkehrskreise der angemeldeten, lexikalisch nicht nachweisbaren Bezeichnung keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordnen würden, weil „CONFIG+“ keine übliche Beschreibung der angemeldeten Waren darstelle, sondern vage und unklar sei. Im Verfahren vor dem Patentamt hat sie sich ferner darauf bezogen, dass es keine separate Konfigurationssoftware unter separater Marke gebe; die Konfiguration einer Software werde durch das jeweilige Programm selbst bewerkstelligt. Außerdem sei „Konfiguration“ keine Ware, sondern eine Dienstleistung. Auch sei es nicht üblich, Software durch Nachstellung des Zeichens „+“ als hochwertig darzustellen; deshalb werde „+“ nicht als Qualitätsangabe verstanden. Sie hat sich zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens ferner auf die Entscheidung 26 W (pat) 548/12 bezogen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2012 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung Nachweise zur Bedeutung des Kürzels „CONFIG“ sowie zu Konfigurationssoftware verschiedener Hersteller zugesandt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren (oder Dienstleistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Nr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Nr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Nr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 100).

Hiervon ausgehend besitzen Marken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u.a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **CONFIG+** jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das angemeldete Zeichen besteht erkennbar aus „CONFIG“ und dem nachgestellten Symbol „+“.

„CONFIG“ ist - wie schon die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – die Abkürzung des englischen Wortes „configuration“ (vgl. Hans Herbert Schulze, Computerkürzel, 1998, S. 79; J. Vlietstra, Dictionary of Acronyms and Technical Abbreviations, 2001, S. 124; Heinz Schulte, Fachverzeichnis Informationstechnologie von A – Z, Stand Oktober 2007, S. 211; The American Heritage Abbreviations Dictionary, Third Edition, 2005, S. 7). „Configuration“, deutsch „Konfiguration“ (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., S. 1018) bedeutet allgemein „Gestaltung“; im EDV-Bereich wird damit die Auswahl, Zusammenstellung und Verknüpfung der Software für einen Rechner bzw. eine Rechenanlage bezeichnet (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 1027). Es gibt entgegen der Auffassung der Anmelderin Konfigurationssoftware, die zum Konfigurieren von Komponenten einer Anlage angeboten wird. In dem der Anmelderin von der Markenstelle übersandten Internetausdruck der Firma I... heißt es beispielsweise: „Hier finden Sie kostenlos Software zum Konfigurieren der INSYS Schaltschrank-Produkte (Modem, ISDN, GSM/GPRS, Ethernet, WLAN). Mit unserer Software HSComm können Sie die Konfiguration besonders bequem vornehmen“. Die „S...-... GmbH“ bietet Konfigurationssoftware wie folgt an: „Mit der INATnet Konfiguration konfigurieren Sie die folgenden INAT-Komponenten....“. Auch den der Anmelderin vom Senat zugesandten Nachweisen ist das Angebot von Konfigurationssoftware zu entnehmen. Die Firma L... bietet Konfigurationssoftware wie folgt an: „Mit der Konfigurationssoftware CSW-4000 bekommt Einfachheit eine ganz neue Bedeutung“. Die Firma B... schreibt: „Je nach Vertriebskanal und Produktgruppe kann Ihr Unternehmen in unterschiedlichen Geschäftsprozessen vom Einsatz von Konfigurationssoftware profitieren...auch bei

Produktfindung oder Wartung kann Konfigurationssoftware Kosten reduzieren und Umsätze steigern. Durch unsere Potenzialanalyse werden...Ihre speziellen Anforderungen an Konfigurationssoftware ermittelt...Ausgehend von Ihren Anforderungen hilft B... Ihnen, die richtige Konfigurationssoftware für Sie zu finden“.

Das dem Begriff „CONFIG“ nachgestellte Symbol „+“ ist das mathematische Pluszeichen (lateinisch „plus“ = mehr, vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 1350), das u.a. als Hinweis auf „einen Vorteil, einen Vorzug, ein Positivum“, also ein „Mehr“ vom Üblichen, verwendet und verstanden wird, sei es Inhalt, Leistungen oder Neuerungen betreffend. In dieser Bedeutung ist das Pluszeichen dem inländischen Verkehr seit Langem geläufig und wird in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in diesem Sinn bewertet (vgl. BPatG 28 W (pat) 503/10 - Premium PLUS +; 25 W (pat) 136/03 - Assurance+; 30 W (pat) 71/10 – be well energy +; jeweils veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts).

Das begriffliche Verständnis der Gesamtmarke **CONFIG+** im Sinn von „mehr Konfiguration, Konfiguration mit mehr Funktionen“ bereitet dem angesprochenen Publikum angesichts der erfolgenden Verwendung von „CONFIG“ im EDV-Bereich und der gebräuchlichen Verwendung des Pluszeichens in der genannten Bedeutung somit keinerlei Schwierigkeiten. Die Markenbestandteile werden in Übereinstimmung mit ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Daraus folgt, dass die Bezeichnung **CONFIG+** im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Computer-Programme [gespeichert], Computer-Software [gespeichert]“ in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als werblich beschreibender Sachhinweis dahin verstanden wird, dass die angebotene Software nach ihrer Art die Konfiguration mit mehr Funktionen ermöglicht. Zu berücksichtigen ist dabei, dass mit den hier maßgeblichen Waren überwiegend Fachverkehrskreise, aber auch allgemeine Ver-

kehrskreise angesprochen werden, wobei es sich um Produkte handelt, die nach fachkundiger Beratung und mit Bedacht erworben oder nachgefragt werden.

Zwar weist die Anmelderin zutreffend auf das Verbot der analysierenden Betrachtungsweise hin; jedoch ist die Verständnissfähigkeit des Publikums im Hinblick auf das auch insoweit geltende Leitbild des „aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers“ nicht zu gering zu veranschlagen (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O., § 8 Rdn. 30 m.w.N.). Auch der Grundsatz, dass es auf die Schutzzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit ankommt, schließt es nicht aus, dass bei einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke zunächst die Bedeutung der einzelnen Markenteile nacheinander geprüft wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Nr. 28 - SAT.2; EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 42 - PRANAHAUS; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdn. 142, 146 m.w.N.). Für die Schutzzfähigkeit der Gesamtmarke ist dabei nicht ausschlaggebend, ob die einzelnen Wortbestandteile unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist ausschließlich, ob der damit entstandenen Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung zukommt. Dabei muss nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings berücksichtigt werden, dass eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortneubildung im allgemeinen ebenfalls als beschreibend angesehen werden kann, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Ein derartiger relevanter Unterschied setzt sprachliche und begriffliche Besonderheiten voraus, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen. Maßgeblich ist letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Nr. 98 - 100 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 39 - 41 - BIOMILD; GRUR 2006, 229, Nr. 34 - 37 - BioID; GRUR 2010, 931, Nr. 61 - 63 - COLOR EDITION).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Kombinationsmarke stellt sich damit die Frage, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die Kombi-

nationsmarke sich in der bloßen Aneinanderreihung nicht unterscheidungskräftiger Angaben erschöpft oder einen darüber hinausreichenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittelt (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdn. 147).

Vorliegend begründet die Kombination der für sich genommen schutzunfähigen Bestandteile in ihrer ganz konkreten Konstellation nicht die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke. Die Verbindung der einzelnen Bestandteile und der Gesamteindruck der angemeldeten Marke geht, wie oben ausgeführt, nicht über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinaus, sondern erschöpft sich in deren bloßer Summenwirkung. Beide Bestandteile sind deutlich erkennbar und bilden keine neue phantasievolle Einheit, so dass der Verkehr dieser konkreten Verbindungsweise keinen Herkunftshinweis entnehmen kann.

Für das Verständnis im genannten Sinn bedarf es auch keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise noch eines vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruchten Waren zu erkennen und zu erfassen. Vielmehr drängt sich ein Sachhinweis im Zusammenhang mit Software mit Blick auf das übliche Angebot von Konfigurationssoftware im EDV-Bereich geradezu auf. Wie ausgeführt, handelt es sich bei den Bestandteilen der angemeldeten Kombination um ein gebräuchliches Kürzel und ein gebräuchliches Symbol, die sich ohne weiteres auf Eigenschaften der beanspruchten Waren beziehen können und die in ihrer Summierung auch keine Besonderheiten, insbesondere solcher semantischer oder syntaktischer Art aufweisen, welche über den genannten sachlichen Gehalt dieser Kombination hinausgehen und geeignet wären, um als betrieblicher Herkunftshinweis dienen zu können.

Auch aus der Neuheit eines Zeichens bzw. aus einem fehlenden lexikalischen Nachweis kann entgegen der Auffassung der Anmelderin nichts für dessen Unterscheidungskraft hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdn. 107

m.w.N.). Die sachbezogene Information der angemeldeten Bezeichnung wird entgegen der Auffassung der Anmelderin auch ohne Unklarheiten vermittelt.

Die hier zur Eintragung angemeldete Marke unterscheidet sich auch wesentlich von der Wortfolge „BE WHAT YOU ARE AND EVERYTHING YOU WANT TO BE“, die Gegenstand der von der Anmelderin genannten Entscheidung des 26. Senats vom 26. September 2012 (26 W (pat) 548/12) war, weil weder eine ähnliche Anmeldung noch ähnliche Waren zu beurteilen waren.

Die Schutzfähigkeit wird auch nicht durch die grafische Gestaltung mit der Verwendung von Großbuchstaben und Fettdruck begründet; sie weist keine charakteristischen Gestaltungselemente auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Nr. 20 - VISAGE).

Die Marke **CONFIG+** kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

4. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Uhlmann

Hu