



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 18/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. April 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 047 488.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

CID

wurde am 29. August 2011 unter Nr. 30 2011 047 488.5 von der gleichnamigen Anmelderin als Wortmarke für die folgenden Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Markenregister angemeldet:

„Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; gespeicherte Computerprogramme und Software;

Klasse 35: Organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere im Umfeld der Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen; Durchführung von betriebswirtschaftlichen Bestandsaufnahmen und Analysen, insbesondere von Prozessanalysen und Anforderungsanalysen;

Klasse 42: Gestaltung, Entwicklung und Implementierung von Software, insbesondere zur Prozessoptimierung und Prozessautomatisierung; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen als Dienst, insbesondere zur Benutzung und Anwendung durch Endkunden (Application Service Providing)“.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat nach vorheriger Beanstandung die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom

11. April 2012 und vom 14. Februar 2013 als nicht schutzfähig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angemeldete Buchstabenfolge „CID“ könne im Bereich der Informationsvermittlung und Informationstechnik eine Abkürzung sein, die für „Corporate Information Design“ stehe. Die Angabe „CID“ sei daher mit Blick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen lediglich ein Hinweis darauf, dass diese dem „Corporate Information Design“ (CID), also der einheitlichen Darstellung von Informationen in Organisationen, dienen, und/oder mittels bzw. unter Beachtung von CID angeboten oder erbracht wurden oder CID zum Gegenstand oder Inhalt zu hätten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die Anmelderin hält die Angabe für unterscheidungskräftig, denn der Durchschnittsverbraucher erkenne nicht ohne analysierende Betrachtungsweise die Bedeutung der Abkürzung „CID“. Die Marke wende sich nicht an IT-Fachkreise, sondern an Abnehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen.

Das Kürzel „CID“ könne nach Auffassung der Anmelderin auch eine Vielzahl anderer Bedeutungen annehmen, so sei „CID“ von der Anmelderin ursprünglich als Kürzel für die Wortfolge „Creative Internet-Dienste“ entwickelt worden. Die vom DPMA seiner Entscheidung zugrunde gelegte Bedeutung für „CID“ sei zu ungenau und die Anmeldung deshalb nicht schutzunfähig. Schließlich hat die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen mit dem Bestandteil „CID“ verwiesen.

Die Anmelderin hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom
14. Februar 2013 sowie vom 11. April 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Wie die Markenstelle für Klasse 42 zutreffend angenommen hat, fehlt der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift bedeutet die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist maßgeblich auf die beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, dies sind alle Kreise, in denen die fragliche Marke Anwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise als „den Handel und/ oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“ definiert (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 682, Rn. 23-25 - Bostongurka; Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8). Mithin kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von

ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; BPatG MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido; BPatG B. v. 27.3.2012, Az: 24 W (pat) 558/11 – Ventas – und BPatG B. v. 18. September 2012, Az.: 24 W (pat) 531/10 – BALANCE - N - BRIGHTEN). Dabei kommt es für die Frage, wer zu den von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen gehört, nicht auf die Vermarktungsstrategie der Anmelderin an, sondern darauf, welche Verkehrskreise nach den objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochen werden (vgl. dazu Ströbele /Hacker MarkenG 10. Aufl., § 8 Rn. 29 f.).

Gemessen an diesen Vorgaben fehlt der Angabe „CID“ für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft. Die Buchstabenfolge „CID“ kann, worauf die Anmelderin zutreffend hinweist, unterschiedliche mögliche Bedeutungen haben. Für eine Schutzversagung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es jedoch bereits aus, dass ein Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59, Rn. 21 - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453, Rn. 32 - Doublemint, MarkenR 2004, 99, 109, Rn. 97 - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115, Rn. 38 - BIOMILD).

So ist es hier. Die Buchstabenfolge „CID“ wird im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren naheliegend und ohne Weiteres als Abkürzung für „computer integrated design“, übersetzt computerintegriertes Design, wahrgenommen und ist mit dieser Bedeutung auch lexikalisch nachweisbar (vgl. Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary, 6. Aufl., 1992; S. 776; Dictionary of Acronyms and Technical Abbreviations, 2001, S. 107; Sokoll, Hdb. der Abkürzungen; Bd. 3, S. 352; Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl., 2011, S. 98; jew. d. Anmeld. mit Vfg. v. 24.02.2014 übersandt). Wenngleich in diesem Zusammenhang auch die Abkürzung „CIM“, abgeleitet von engl. „computer-integrated design and manufacturing“, verwendet wird, verfügt zumindest der angesprochene Fachverkehr über ausreichende Kenntnisse in der englischen Sprache, die im IT-Bereich auch Fachsprache ist, um auch alternative Abkürzungen

wie „CID“ als Sachangabe zu verstehen. Denn vorliegend richten sich die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 schwerpunktmäßig an Kunden für IT- und Beratungsdienstleistungen und die Waren in Klasse 9 sowohl an den Fachverkehr, als auch an den allgemeinen Endverbraucher. Im hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungsbereich werden branchenüblich auch gegenüber dem allgemeinen Endverbraucher vielfältig Abkürzungen verwendet, um technische bzw. funktionelle Sachangaben in knapper und einprägsamer Form zu vermitteln.

Ob die angemeldete Buchstabenfolge daneben noch weitere Bedeutungen haben kann, die möglicherweise nicht beschreibend sind, ist für die Frage der Schutzfähigkeit nicht mehr entscheidend (vgl. BGH GRUR 2009, 952 ff. (Rdn. 9 - 13) - Deutschland/Card; GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude; s. auch Ströbele in Ströbele/Hacker Markengesetz, 10. Auflage, § 8 Rdn. 113).

Hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 9 kann somit die Angabe „CID“ die Eignung der Geräte für einen speziellen Einsatzzweck, nämlich für „computer integrated design“ bezeichnen, weil diese Waren für den Einsatz im Rahmen von computergestützten Fertigungsprozessen bestimmt sind.

Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 benennt die Angabe den Bestimmungszweck der so gekennzeichneten Dienste, nämlich im computer-integrierten Design. Hinsichtlich der ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, die Beratung in betriebswirtschaftlichen Aspekten betreffen, besteht zumindest ein enger beschreibenden Zusammenhang mit dem Akronym „CID“, etwa weil die Geschäftsprozesse, die Gegenstand der Dienstleistungen sein können, für einen computergestützten Fertigungsprozesses, nämlich u. ä. für die Verwendung von computer-integrierten Design angepasst werden können.

Diesen Feststellungen steht der Vortrag der Anmelderin nicht entgegen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin hält der Senat vorliegend die höchst-richterliche Rechtsprechung zur Frage der Beurteilung der Unterscheidungskraft

nach abstrakten sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido) für nicht entscheidungserheblich. Bei der Angabe „CID“ handelt es sich um eine zumindest im Fachverkehr gängige, sogar lexikalisch nachweisbare Abkürzung mit unmittelbar und ohne weiteres erkennbarer beschreibender Bedeutung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, ohne dass es besonderer sprachwissenschaftlicher Überlegungen bedarf.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS; GRUR 2008, 229 - BioID; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 – Henkel; BGH GRUR 2008, 1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Dem Senat ist es außerhalb der dafür vorgesehenen Verfahren verwehrt, nachträglich die Schutzfähigkeit einer eingetragenen Marke, die überwiegend für völlig andere Waren und Dienstleistungen Schutz genießt, zu überprüfen. Zudem ist eine der von der Anmelderin angeführten Marken wegen der beschreibenden Bedeutung von „CID“ für einige Waren aus ähnlichen Erwägungen als schutzunfähig angesehen worden.

Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, ist nicht gegeben. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entschieden. Er hat vielmehr auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) erforderlich, weil insbesondere zur oben ausgeführ-

ten Frage der Mehrdeutigkeit von Marken, die zumindest in einer ihrer Bedeutungen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben, weder von höchstrichterlicher Rechtsprechung noch von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist.

III.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb