



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 514/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2012 031 781.2**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. November 2013 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

## **iComfort**

für die Waren der

„Klasse 9:

Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, insbesondere elektrische Schalter und Steckdosen, drahtlos schaltbare Steckdosen und Schalter, Fernsteuergeräte“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Anmeldezeichen gehe nicht über die Zusammenfügung zweier beschreibender Elemente hinaus, sondern erschöpfe sich vielmehr in deren Summenwirkung.

Aufgrund der Binnengroßschreibung deutlich erkennbar sei die Marke aus dem Buchstaben „i“ und aus dem englischen Substantiv „Comfort“ zusammengesetzt. Das dem englischen Grundwortschatz zugehörige Wort „Comfort“ werde vom angesprochenen Verkehr durch die fast vollständige Identität zum deutschen Substantiv „Komfort“ sofort und ohne gedanklichen Mehraufwand auch in diesem Sinne verstanden. Zuzustimmen sei der Anmelderin zwar im Übrigen darin, dass der weitere Markenbestandteil „i“ als Abkürzung für eine Vielzahl von Begriffen stehe. Es sei aber zugleich auch nicht von der Hand zu weisen, dass es sich bei dem Vokal „i“ um eine im Internetzeitalter üblich gewordene und allgemein geläufige Abkürzung für das „Internet“ handele. Auch die allgemein bekannten Bezeichnungen „iPhone“ und „iPod“ wiesen mit dem Buchstaben „i“ auf das „Internet“ hin. Desgleichen handele es sich beim Vokal „i“ auch um ein Akronym für „intelligent, Intelligenz“ bzw. (engl.) „intelligence“.

Beide Markenbestandteile ergänzten sich daher sinnfällig zu der hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren im Vordergrund stehenden Sachangabe, dass diese einen gewissen „Komfort“ böten, der durch gerätetechnische Intelligenz, durch intelligente Technik und/oder durch Zugriff mittels Internet erreicht werde. Ganz in diesem Sinne bewerbe nicht nur die Anmelderin selbst ihre Schalter, Steckdosen und Fernbedienungen, sondern auch andere Anbieter und Fachzeitschriften verwendeten Begriffe wie „intelligente Lichtschalter“ oder „intelligente Steckdosen“. Generell sei aufgrund der amtsseitig durchgeführten Recherche belegbar, dass Intelligenz im Sinne einer gerätetechnischen Intelligenz, einhergehend mit Komfort und Annehmlichkeiten, immer mehr Einzug in das moderne häusliche Leben nehme und dabei von den Möglichkeiten und Ressourcen, die das Internet biete, Unterstützung erfahre. Unter diesem Aspekt liege auch keine Interpretationsbedürftigkeit der Wortfolge vor, die zur Bejahung der Unterscheidungskraft führen könne.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und zur Begründung im Wesentlichen vorgetragen, der Buchstabe „i“ werde, entgegen der Argumentation der

Markenstelle, von den beteiligten Verkehrskreisen nicht ohne Weiteres als Abkürzung für „Internet“ oder „Intelligenz“ bzw. „intelligent“ verstanden. In jedem Fall aber verbleibe die Wortkombination „iComfort“ für die angemeldeten Waren ohne Sinngehalt. Denn einen „Internet-Komfort“ oder einen „intelligenten Komfort“ gebe es nicht, so dass der Gesamtbegriff auch nicht beschreibend für Schalter oder andere Geräte sein könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Es kann nicht festgestellt werden, dass die angemeldete Bezeichnung **iComfort** in Bezug auf die beanspruchten Waren jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt oder als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliegt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem 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. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) -. for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht

darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; 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 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; 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).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken 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).

Nach diesen Grundsätzen kann auch einzelnen Buchstaben eine hinreichende Unterscheidungskraft zukommen, soweit sie keine beschreibende Bedeutung aufweisen. Für eine Zurückweisung wegen Schutzunfähigkeit muss in einer auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen bezogenen Einzelfallbeurteilung festgestellt werden, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme besteht, dass derartige Buchstaben auf dem einschlägigen Gebiet als beschreibende Angaben bzw. als Abkürzung für eine beschreibende Angabe benutzt und verstanden werden können (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; EuG GRUR Int. 2008, 838, 839 (Nr. 25 - 30) - Buchstabe E). Dabei ist der beschreibende Charakter von Abkürzungen auch dann nicht in Frage zu stellen, wenn diese als Abkürzung für eine Vielzahl von Begriffen verwendet werden, da eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kann, vom Schutz ausgeschlossen ist, unabhängig davon, ob ihr noch andere Bedeutungen zukommen (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. (Nr. 32) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 38) - BIOMILD). Dagegen kann von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit ausgegangen werden, wenn eine derartige begriffliche Ungenauigkeit erreicht ist, dass die fragliche Angabe zur konkreten Beschreibung der betreffenden Waren nicht mehr geeignet erscheint (vgl. BPatG, BIPMZ 2012, 283 - B&P; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 375, 376 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall sind keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Buchstaben- und Zeichenfolge **iComfort** in ihrer Gesamtheit auf dem

betreffenden Warengbiet entweder selbst eine beschreibende Sachangabe darstellt oder als Abkürzung einer solchen beschreibenden Sachangabe üblicherweise verwendet und verstanden wird.

Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine - schon aufgrund der Binnengroßschreibung für den Verkehr ohne weiteres erkennbare - Kombination des Einzelbuchstabens in Kleinschrift „i“ mit dem Wort „Comfort“ handelt.

Ebenso ist der Markenstelle darin zu folgen, dass „Comfort“ ein Begriff des englischen Grundwortschatzes ist, der u.a. die Bedeutung „Komfort“ hat und wegen der weitgehenden klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmung mit diesem geäußerten deutschen Begriff vom inländischen Verkehr auch ohne weiteres in diesem Sinne verstanden wird (vgl. so schon BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 8. April 2009, 26 W (pat) 47/09 - „Comfort“; siehe etwa auch BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 16. Februar 2012, 25 W (pat) 509/12 - „COMFORT PAINTS“; BPatG, Beschl. v. 22. Juli 2010, 25 W (pat) 231/09 - „Comfort Fit“; BPatG, Beschl. v. 4. Juni 2008, 26 W (pat) 8/07 - „Comfort-Panel“; BPatG, Beschl. v. 27. September 2000, 29 W (pat) 247/00 - „Comfort Call“). In dieser, für den deutschen Verkehr naheliegenden Bedeutung kann dem Markenbestandteil der beschreibende Hinweis entnommen werden, dass die in der Anmeldung aufgeführten Waren – in Abgrenzung zu einer Basis- oder Standard-Ausstattung – Komfortmerkmale aufweisen, die ihren Einsatz, ihre Bedienbarkeit o. ä. erleichtern und damit für den Nutzer komfortabel gestalten (vgl. so schon BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 8. April 2009, 26 W (pat) 47/09 - „Comfort“).

Es ist jedoch entgegen der Annahme der Markenstelle nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar, dass es sich bei dem im Anmeldezeichen dem Wort „Comfort“ vorangestellten Einzelbuchstaben „i“ um eine im betroffenen Warengbiet gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzung für „Internet“ bzw. „intelligent“ handelt.

Der Buchstabe „i“ ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen lexikalisch nachvollziehbar mit einer Vielzahl von Bedeutungen belegt und steht dabei unter anderem auch als Kürzel für „Internet“ (vgl. hierzu im Einzelnen: Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011; The American Heritage Abbreviations Dictionary, 3. Aufl. 2005 = Bl. 31 f. VA; Schulze, Computerkürzel - Lexikon der Akronyme, Kurzbefehle und Abkürzungen = Bl. 29 f. VA).

Ausgehend hiervon unterliegt die Annahme der Markenstelle, dass es sich bei dem Vokal „i“ um eine „im Internetzeitalter üblich gewordene und allgemein geläufige Abkürzung für das „Internet“ handele“, zwar für den EDV-/IT-Sektor und den hierauf bezogenen Waren- und Dienstleistungszusammenhang keinen Bedenken. Für die Beurteilung der vorliegenden Markenmeldung nimmt die Argumentation jedoch nicht hinreichend in den Blick, dass es für die Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in erster Linie auf die Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren ankommt. Ausgehend hiervon lässt sich auch die amtsseitig zitierte Rechtsprechung (EuG, Urt. v. 16. Dezember 2010, T 161/09 - „ilink“, *juris*; BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 11. Januar 2011, 33 W (pat) 130/09 - „iFINANCE“ (Bl. 23 VA); BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 26. Januar 2011, 26 W (pat) 508/10 - „i.store“ (Bl. 25 VA); HABM PAVIS PROMA R 1173/12-2, 14. Mai 2013 - „i-area“ (Bl. 26 VA); vgl. etwa auch BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 24. Mai 2006, 25 W (pat) 28/07 - „iFinder“) nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall - und die hier betroffenen Waren der Klasse 9 - übertragen.

Die vorliegend konkret beanspruchten Waren der Klasse 9 („Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, insbesondere elektrische Schalter und Steckdosen, drahtlos schaltbare Steckdosen und Schalter, Fernsteuergeräte“) sind jedenfalls nicht unmittelbar dem EDV-/IT-Bereich zuzuordnen. Hinsichtlich fernsteuerbarer Elektroschalter und Steckdosen liegt ein Bezug zum Internet jedenfalls nicht unmittelbar nahe, so dass der inländische Verkehr dem Markenzeichen **iComfort** in diesem

Warenzusammenhang nicht ohne weiteres eine sinnvolle Bedeutung - im Sinne eines „Internet-Komfort“ - beimessen wird. Zwar mag es insoweit, wie auch aus der Anlage 15 zum angefochtenen Beschluss hervorgeht, technische Verbindungsmöglichkeiten geben, wonach die drahtlose Steuerung von Steckdosen und Elektroschaltern nicht alleine mittels einer herkömmlichen (Funk-)Fernbedienung, sondern auch IT-gestützt (etwa per Smartphone-App) erfolgen kann. Dies liegt aber nicht ohne Weiteres auf der Hand, so dass der Verkehr für das von der Markenstelle unterstellte Verständnis - mit der denkbaren Bedeutung eines Bedienungskomforts, der durch „Zugriff mittels Internet“ erreicht wird - jedenfalls mehrere analysierende Zwischenschritte benötigt.

Vorliegend bestehen ferner keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass im beanspruchten Warenbereich für die Abkürzung „i“ bzw. das Markenzeichen **iComfort** in seiner Gesamtheit im Wesentlichen nur die Bedeutung „intelligenter Komfort“ in Betracht käme. Auch hinsichtlich dieser Annahme nimmt die Argumentation der Markenstelle den konkreten Warenzusammenhang nicht hinreichend in den Blick, was die Beschwerde mit Erfolg rügt.

So beziehen sich die Nachweise der Markenstelle für den Bedeutungsgehalt von „i“ als Abkürzung für (englisch) „intelligent“ wiederum ausschließlich auf den EDV-/IT-Bereich (vgl. insbesondere die Anlagen A 7 - 10 = Bl. 33 ff. VA, wonach „i“ als Abkürzung in Akronymen wie „IB“ („Intelligent Backtracking“), „IP“ („Intelligent Peripheral“); „I2O“ („Intelligent Input/Output“), „IA“ („Intelligent Applications“) nachweisbar sei).

An einem Nachweis dafür, dass der Buchstabe „i“ aufgrund des allgemeinen Sprachgebrauchs *im konkreten Warenzusammenhang* - d. h. bezogen auf den hier relevanten Sektor der fernsteuerbaren Elektroschalter und Steckdosen - von den beteiligten Verkehrskreisen ohne Weiteres der beschreibenden Angabe „intelligent“ gleichgesetzt wird, fehlt es indes, und auch der Senat hat insoweit keine Anhaltspunkte. Ebensowenig bestehen Anhaltspunkte dafür, dass im konk-

ret beanspruchten Warenbereich Begriffe wie **iComfort** bzw. „intelligenter Komfort“ als solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich sind.

Die weiteren amtsseitigen Rechercheergebnisse sind ebenso wenig geeignet, dies zu belegen. Zwar mag die Annahme der Markenstelle zutreffen, wonach ein „Verständnis von Intelligenz im Sinne einer gerätetechnischen (...) Intelligenz, einhergehend mit Komfort und Annehmlichkeiten, immer mehr Einzug in das moderne häusliche Leben nimmt“ (vgl. hierzu die Anlagen 11 - 14 = Bl. 37 - 42 VA: „intelligentes Wohnen“, „Das intelligente Bad“, „Die intelligente Küche“, „Küche und Bad werden intelligent“). Auch vermag die amtsseitige Recherche generell zu belegen, dass Begriffe wie „intelligente Lichtschalter“, „intelligente Steckdosen“ durchaus gängig auch von Mitbewerbern der Anmelderin, aber etwa auch im Rahmen von Fachartikeln verwendet werden (vgl. hierzu die Anlagen 16 - 21 = Bl. 44 - 52 VA: „Intelligente Schalter organisieren sich wie Bienen“; „Neue Sterne am Elektrohimmel: Intelligente Lichtschalter und Steckdosen“; „Der intelligente Aus-Schalter Tippmatic/Tippmatic Plus“; „FRITZ!DECT 200 die erste intelligente Steckdose von AVM“, Funkschalt-Set der Firma Brennenstuhl „RCS 100 N Comfort“). Die genannten Fundstellen belegen indes weder die gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Verwendung des Buchstabens „i“ als Kürzel für „intelligent“ im beanspruchten Warenausgangsbereich, noch erscheint nachgewiesen, dass der Verkehr an die Begriffskombination „iComfort“ bzw. „intelligenter Komfort“ im Hinblick auf fernsteuerbare Steckdosen und Elektroschalter gewöhnt ist. Auch im Übrigen sind keine Beispiele für eine Verwendung der Bezeichnung **iComfort** als Abkürzung in den von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen ersichtlich.

Daher bestehen keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass im vorliegenden Warenbereich für die Abkürzung „i“ bzw. das Markenwort **iComfort** im Wesentlichen nur die von der Markenstelle genannten Bedeutungen in Betracht kommen und dass sich die Buchstaben- und Zeichenfolge wegen ihres konkreten Bedeutungsgehalts im fraglichen Bereich generell zur beschreibenden Verwendung eignen würde.

Darüber hinaus wird der inländische Verkehr dem Zeichen weder als „Internet-Komfort“ noch im Sinne von „intelligenter Komfort“ ohne weiteres eine sinnvolle Bedeutung in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren der Klasse 9 beimessen können, jedenfalls bedürfte es hierfür mehrere analysierender Gedankenschritte.

Der angemeldeten Buchstaben- und Zeichenfolge **iComfort** lässt sich daher kein eindeutiger Bedeutungsgehalt zuordnen. Anhaltspunkte für ein sonstiges, zwar außerhalb des Bereiches unmittelbar beschreibender Angaben liegendes, gleichwohl die Unterscheidungskraft der Marke ausschließendes Verständnis der Bezeichnung **iComfort** sind ebensowenig erkennbar geworden.

2. Da – wie ausgeführt – eine beschreibende Bedeutung von **iComfort** nicht feststellbar ist, scheitert die Anmeldung auch nicht an dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu