



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 513/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 057 647.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 15. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 12, vom 16. Januar 2015 wird aufgehoben.

Gründe:

I.

Das Wortzeichen

BADASS EBIKES

ist am 14. August 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 7: Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Bausätze zur Leistungssteigerung von Elektrofahrrädern (soweit in Klasse 7 enthalten); Tuningteile für Motoren, Leistungssteigerungskits als Motorteile, Steuergeräte für Maschinen oder Motoren.

Klasse 9: Chips [integrierte Schaltkreise] als Fahrrad-Zubehör, nämlich Mikrochips zur Verbesserung von Motorleistungen in Elektrofahrrädern; Mikroprozessoren als Fahrrad-Zubehör, nämlich Mikrochips zur Verbesserung von Motorleistungen in Elektrofahrrädern; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; elektrische Sensoren; Halbleiter; Interfaces [Schnittstellengeräte oder –programme für Computer]; Schaltgeräte [elektrisch]; Schaltkreise, integrierte.

Klasse 11: Fahrradbeleuchtung.

Klasse 12: Fahrräder, Fahrradzubehör, nämlich Rahmen, Lenkervorbau, Lenker, Sattelstützen, Sättel, Fahrradnaben, Tretlager, Gepäckträger, Fahrradschlösser, Fahrradschutzbleche, Fahrradreifen.

Klasse 35: Werbung; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel und Non-Food Waren, insbesondere Verkaufstätigkeiten für zum privaten Verbrauch bestimmte Nahrungs- und Genussmittel sowie Non-Food Waren, wie Maschinen und Werkzeuge, Fahrräder, Fahrradzubehör, Batterien, Papier- und Schreibwaren, Druckerzeugnisse, Lederwaren, Schirme, Taschen, Koffer, Rucksäcke, Beutel, Schlafsäcke, Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen.

Klasse 37: Montage und Installation sowie Wartung und Reparatur von Zweirädern, insbesondere Fahrrädern; Aus- und Umrüstung (Tuning) von Zweirädern, insbesondere Elektrofahrrädern“

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 16. Januar 2015, nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid vom 9. Oktober 2014, hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, die Anmeldung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat das Amt unter Bezugnahme auf die Ausführungen im Beanstandungsbescheid vorgetragen, dem Anmeldezeichen fehle hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistungen die für eine Schutzrechtsgewährung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Anmeldezeichen stelle einen betriebsneutralen Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar. Sie stünden mit einem

außergewöhnlichen bzw. krassen „(= badass [Englisch] = Qualitätsberühmung) Ebike (= Fahrrad mit Eelektromotorunterstützung = Fachbegriff)“ in sachlichem Zusammenhang; so dass das Anmeldezeichen als Herstellungs-, Verwendungs-, Gegenstands- oder Bestimmungsangabe aufgefasst werde. Hinsichtlich der deutschen Bedeutung des Zeichenbestandteils „BADASS“ im Sinne von „krass“ hat das Amt auf eine Wiedergabe des Begriffs im Online-Wörterbuch „dict.cc“ sowie auf verschiedene Plattformen im Internet verwiesen, auf denen dieser Begriff diskutiert wird. Im Ergebnis handele es sich bei „BADASS“ im Verständnis der Jugendsprache um eine Qualitätsberühmung.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat das Amt dahinstehen lassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 20. Februar 2015, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 12, vom 16. Januar 2015 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, die Argumentation des Amtes greife allein schon deshalb zu kurz, da sämtliche Feststellungen zum Verständnis der fremdsprachigen Bezeichnung „BADASS“ durch den inländischen Verkehr fehlten. Die vermeintliche Übersetzung des Wortes „BADASS“ mit „krass“ habe, wie im Amtsverfahren bereits dargelegt, noch nicht einmal Eingang in namhafte Wörterbücher gefunden. Vielmehr biete das Online-Wörterbuch „leo.org“ nur die Übersetzung „knallharter Typ“ an. Allein der Umstand, dass - wie im angegriffenen Beschluss ausgeführt - der entsprechende Begriff auf verschiedenen Internetplattformen diskutiert werde, zeige deutlich, dass den inländischen Verkehrskreisen die vom Amt unterstellte Wortbedeutung gerade nicht geläufig sei. Anderenfalls bestünde

nämlich keine Notwendigkeit, die Wortbedeutung auf verschiedenen Plattformen zu diskutieren.

Bei „BADASS“ handele es sich um einen Begriff aus der Umgangssprache der amerikanischen Subkultur. Es könne jedoch nicht unterstellt werden, dass den inländischen Verkehrskreisen fremdländische Wortschöpfungen aus der Umgangssprache bekannt seien.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht für die von diesem beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Auch liegen die Voraussetzungen eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen

zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - 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, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kann dem Anmeldezeichen die für eine Schutzrechtsgewährung erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Das Anmeldezeichen besteht aus den beiden englischsprachigen Zeichenbestandteilen „BADASS“ und „EBIKES“. Letztgenannter bezeichnet Fahrräder mit einem Elektromotor und ist auch den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen, bei denen es sich vornehmlich um fahrradinteressierte Durchschnittsverbraucher handelt, in dieser Bedeutung bekannt. Anders verhält es sich hingegen hinsichtlich des ersten Zeichenbestandteils „BADASS“. Entgegen der Auffassung des Amtes kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise um dessen von der Markenstelle angenommenen deutschen Bedeutung im Sinne von „krass“ wissen.

Die Annahme eines beschreibenden Inhalts eines fremdsprachigen Begriffes setzt voraus, dass dieser den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen überwiegend geläufig ist (BGH GRUR 2003, 1051 - Cityservice). Nur in diesem Fall ist nämlich die Annahme gerechtfertigt, dass der betreffende Begriff von beachtlichen Teilen des angesprochenen Verkehrs lediglich als werbliche Anpreisung und nicht als eine auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisende Marke verstanden wird (BPatG 24 W (pat) 9/04 – „addict“).

Ausweislich der vom Amt mittels des Online-Wörterbuches „dict.cc“ durchgeführten Recherche hat „BADASS“ die Bedeutungen „krass“ oder „harter Typ“. Dieser Begriff dürfte in seiner deutschen Übersetzung mit „krass“ den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen nicht überwiegend geläufig sein. Es handelt sich nicht um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes, dessen Kenntnis bei inländischen Verbrauchern vorausgesetzt werden kann, und auch nicht um einen englischsprachigen Fachbegriff, der dem angesprochenen Fachverkehr bekannt sein dürfte. Aus dem vom Amt ermittelten Rechercheergebnis geht hervor, dass „badass“ ein Slang-Begriff ist, der lediglich in der amerikanischen Umgangssprache Verwendung findet. Davon, dass ein solcher Slang-Begriff aus der amerikanischen Umgangssprache jedoch den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen der Durchschnittsverbraucher bekannt wäre, kann nicht ausgegangen werden, da er noch keinen Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden hat. Bestätigt wird diese Feststellung des Senats auch durch eine von der Anmelderin durchgeführte Recherche mittels des Online-Wörterbuches „leo.org“. Das dortige Rechercheergebnis weist bei Eingabe von „badass“ keine deutsche Übersetzungsvariante mit „krass“ auf. Auch bei Eingabe von „krass“ findet sich dort keine englische Übersetzung mit „badass“ (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 12. November 2014). Ebenso taucht der Begriff „badass“ in regulären Englisch-Wörterbüchern wie dem Pons-Großwörterbuch nicht auf.

Ist den inländischen Verkehrskreisen die Bedeutung des ersten Bestandteils des Anmeldezeichens „BADASS“ im Sinne von „krass“ somit nicht bekannt, haben diese auch keine Veranlassung dazu, das Gesamtzeichen mit „krasse Ebikes“, mithin als Sachhinweis zu übersetzen. Dies gilt auch dann, wenn sie - wie bereits ausgeführt - um die inhaltliche Bedeutung des zweiten Zeichenbestandteils „EBIKES“ wissen. Allein dies führt nämlich nicht dazu, dass dem Gesamtzeichen als solchem in Verbindung mit den von ihm beanspruchten Waren und Dienstleistungen ebenfalls ein beschreibender Begriffsinhalt beigemessen werden kann.

Auch ist nicht erkennbar, dass der Verkehr - unabhängig von einem sachbezogenen Aussagegehalt - das angemeldete Zeichen als ansonsten nicht unterscheidungskräftige Angabe auffasst.

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass der Eintragung des Anmeldezeichens auch nicht das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

3. Mangels einer eindeutigen Sachaussage ist mit dem angemeldeten Zeichen auch keine Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für die nicht mit E-Bikes in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen verbunden.

Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me