



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 508/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 005 748.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen



ist am 15. August 2014 zur Eintragung als Wort/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 angemeldet worden:

Klasse 09: Aufgezeichnete Daten, insbesondere gespeicherte Computerprogramme oder herunterladbare Computerprogramme;

Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Auktions- und Versteigerungsdienste; Vermittlungsdienstleistungen; Organisieren von Geschäftskontakten; Sammeleinkaufsdienste; kaufmännische Bewertungsdienste; Vorbereitung von Wettbewerben; Agenturgeschäfte; Verhandlungs- und Vermittlungsdienste; Bestelldienste; Preisvergleichsdienste; Beschaffungsdienste für Dritte; Abonnementdienste; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Verleih, Vermietung und Verpachtung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 42: IT-Dienstleistungen, nämlich Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software, Entwicklung von Computerhardware, Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software, Vermietung von Computerhardware und -anlagen, IT-Beratungs-, Auskunfts- und Informationsdienstleistungen, IT-Sicherheits-, Schutz- und -Instandsetzungsdienste, Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste, Computeranalyse und -diagnostik, Forschung und Entwicklung sowie Implementierung von Computern und Computersystemen, Computerprojektmanagementdienste,

Data mining, digitale Wasserzeichen, Computerdienste, technologische Dienste in Bezug auf Computer, Computernetzwerkdienste, Aktualisierung der Speicherbanken von Computersystemen, Datenmigrationsdienste, Aktualisierung von Websites für Dritte, Überwachung von Computersystemen durch Fernzugriff; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Designdienstleistungen; Verleih, Vermietung und Verpachtung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2014 005 748.4 geführte Anmeldung durch Beschluss vom 8. Dezember 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung durch die farbige Hintergrundgestaltung der Buchstaben erkennbar aus den Bestandteilen „e“ und „sales“ zusammengesetzt sei. Dabei beschreibe der Buchstabe „e“ als übliche Abkürzung der Umgangssprache, dass etwas elektronischer Natur sei oder durch elektronische Datenverarbeitung bzw. das Internet funktioniere. Der Begriff „sales“ werde wegen seiner häufigen Verwendung im deutschen Sprachgebrauch in seiner Bedeutung „Verkauf“ problemlos verstanden. Vor diesem Hintergrund ergänzten sich beide Zeichenbestandteile sinnvoll und passend zu einer Gesamtaussage im Sinne von „elektronischer Verkauf“. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise sei das angemeldete Zeichen damit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein ohne weiteres verständlicher Hinweis darauf, dass diese für den Online-Handel geeignet und bestimmt seien. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien vor allem für den Fachverkehr bestimmt, der sowohl die beiden Markenbestandteile als auch den Gesamtbegriff in seiner sachbeschreibenden Bedeutung unmittelbar erfassen werde. Auch wenn das Zeichen in dieser Form lexikalisch nicht nachweisbar sei, könne diese Neuheit die Unterscheidungskraft nicht begründen. Der Verkehr sei daran gewöhnt ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich einprägsam vermittelt werden sollten. Ent-

sprechende, bisher unbekannte Wortkombinationen würden daher als Sachaus-sage und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Auch die grafische Ausgestaltung des Zeichens könne nicht zur Schutzfähigkeit führen. Sie erschöpfe sich in der Verwendung einer einzigen Schriftart, wobei die Buchstaben die gleiche Größe und den gleichen Abstand aufwiesen. Der erste Buchstabe sei gelb auf schwarzem Hintergrund, die weiteren Buchstaben seien schwarz auf weißem Hintergrund ausgestaltet. Angesichts der Fülle vergleichbarer typografischer Gestaltungen und werbemäßiger Eindrücke, mit denen sich das Publikum täglich konfrontiert sehe, führe eine derartige Grafik nicht von einem beschreibenden Sinn-gehalt des Wortbestandteils weg. Auch der Gesamteindruck des Zeichens in der Kombination der einzelnen, für sich schutzunfähigen Elemente der Marke gehe nicht über die Summe der einzelnen Elemente hinaus. Darüber hinaus unterlägen derartige Angaben, die zur Beschreibung von Merkmalen der Waren und Dienstleistungen dienen könnten, auch einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Weil die angemeldete Bezeichnung eine beschreibende Sach- und Bestimmungsangabe darstelle, müsse es allen Mitbewerbern unbenommen bleiben, mit dieser naheliegenden und sprachüblich gebildeten Wort-/Buchstabenkombination auf entsprechende Waren und Dienstleistungen hinzuweisen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der Beschluss sei schon deswegen aufzuheben, weil die Markenstelle es unterlassen habe, die hier angesprochenen Verkehrskreise zu definieren. Darüber hinaus werde pauschal behauptet, dass sich der angesprochene Verkehrskreis auf Personen beschränke, die Waren und Dienstleistungen über den Online-Handel beziehen würden. Tatsächlich jedoch wiesen unter andern die Dienstleistungen „Kaufmännische Bewertungsdienste; Vorbereitung von Wettbewerben; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen“ keinen Bezug zum Onlinehandel auf. Es könne demnach nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass das angemeldete Zeichen den Verkehrskreisen nur im Bereich des Internethandels entgegentrete. Auch die Annahme, dass es sich bei dem Zeichen um eine rein beschreibende Angabe handle, ergebe sich nur bei einer analysierenden und feh-

lerhaft einschränkenden Betrachtung. Der Buchstabe „e“ werde nicht nur als Abkürzung für „elektronisch“ benutzt, sondern könne grundsätzlich eine Vielzahl von Bedeutungen aufweisen. Der Buchstabe „E“ sei als Abkürzung unter anderem gebräuchlich für: die Exponentialdarstellung von Zahlen, Spanien, Glutaminsäure, Eilzüge, Elementarladungen, die Eulersche Zahl, einen Ton, der um eine Quinte höher als der Kammerton „a“ gelegen ist. Die konkrete Bedeutung der Abkürzung „E/e“ lasse sich daher ohne Berücksichtigung der Waren und Dienstleistungen, welche die vorliegende Anmeldung beanspruche, nicht festlegen. Ohne Kenntnis des Inhalts des Dienstleistungsverzeichnisses könne der Verkehr dem angemeldeten Zeichen keine bestimmte, ohne weiteres beschreibende Bedeutung entnehmen. Weiterhin habe die Markenstelle nicht geprüft, inwiefern sich für die betreffenden Verkehrskreise im Zusammenhang mit den konkreten Waren und Dienstleistungen ein glatt beschreibender Begriff ergeben könne, auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Zeichen im Zusammenhang mit einer Internet-Präsenz benutzt werden könne. Es werde bestritten, dass das Zeichen unter anderem für die beanspruchten Dienstleistungen „Organisieren von Geschäftskontakten, Vorbereitung von Wettbewerben; Agenturgeschäfte; Verhandlungs- und Vermittlungsdienste; Bestelldienste; Preisvergleichsdienste; Beschaffungsdienste für Dritte“ selbst unter Einbeziehung der ungerechtfertigten Auslegung des Buchstabens „e“ als „elektronisch“ einen rein beschreibenden Charakter aufweise. Im Übrigen dürften nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keine zu hohen Anforderungen an das Vorliegen der Unterscheidungskraft gestellt werden. Dies habe der BGH zuletzt in der Entscheidung I ZB 97/16 – Pippi Langstrumpf, festgestellt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2015 aufzuheben

und

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 8. Dezember 2015, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 16. Januar 2018 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen fehlt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). 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 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit pro-

duktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Die angemeldete Bezeichnung ist aufgrund der farblichen Gestaltung ohne weiteres erkennbar aus dem Buchstaben „e“ und dem englischen Wort „sales“ gebildet. Der Buchstabe „e“ kann als Abkürzung verstanden eine Vielzahl von Bedeutungen aufweisen, worauf die Anmelderin zutreffend hingewiesen hat. Der Senat teilt aber die Auffassung des DPMA, wonach der angesprochene Verkehr bei unbefangener Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens als Ganzes den Buchstaben „e“ ohne jedes Nachdenken als Abkürzung für „elektronisch“ wahrnehmen und den Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens insgesamt im Sinne von „Onlinehandel“ verstehen wird. Hierfür spricht schon die Vielzahl der im Deutschen gebräuchlichen und zum Teil bereits lexikalisch nachweisbaren Wörter, die in gleicher Weise wie die angemeldete Bezeichnung gebildet sind, indem einem Substantiv der Buchstabe „e“ (mit oder ohne Bindestrich) vorangestellt wird. In entsprechenden Wortneuschöpfungen bedeutet der Bestandteil „e“ stets „elektronisch“ oder weist auf irgendeinen Zusammenhang mit dem Internet hin, wie z. B. in „Email“, „E-Card“, „E-Book“, „E-Campus“, „E-Government“ und vor allem „E-Commerce“, womit nichts anderes als der internetgestützte Handel bezeichnet wird (auf die Anlagen, die der Anmelderin mit dem Hinweis vom 16. Januar 2018 zugestellt worden sind, wird insoweit Bezug genommen). Das Wort „sale“ (plural „sales“) gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und wird zudem seit längerem – vor allem seit dem Ende des offiziellen „Schlussverkaufs“ im Einzelhandel – auch im deutschen Sprachgebrauch im Sinne von „(Schluss)verkauf“ benutzt und ist somit auch breitesten Verkehrskreisen geläufig. Das Wort „E-Sales“ bzw. „eSales“ ist im Übrigen schon vor dem hier maßgeblichen Anmeldezeitpunkt vereinzelt als Syno-

nym für „elektronischen Handel“ benutzt worden (auf die Anlagen, die der Anmelderin mit dem Hinweis vom 16. Januar 2018 zugestellt worden sind, wird insoweit Bezug genommen). Ausgehend davon wird der Verkehr den Wortbestandteil der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 9, 35 und 42, die allesamt für Inhaber von Onlineshops und Betreiber von Internetplattformen bestimmt sein können und von dazugehörigen Dienstleistern wie Unternehmensberatern, Werbeagenturen, Grafikern oder Webhostern angeboten werden, rein beschreibend dahingehend verstehen, dass diese Waren und Dienstleistungen im weitesten Sinne dafür bestimmt und geeignet sind, Onlinehandel zu betreiben oder diesen in irgendeiner Art und Weise zu fördern. Dies kann insbesondere auch das Organisieren von Geschäftskontakten, das Vorbereiten von (Online)Wettbewerben, das Anbieten von Agenturgeschäften oder Beschaffungsdienste für Dritte einschließen. Wie bereits dargelegt, wird die Bezeichnung „E-Sales“ bereits in diesem glatt beschreibenden Sinne auf dem Gebiet des Onlinehandels und entsprechender Software benutzt.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass sich die Bedeutung der Abkürzung „E/e“ ohne Berücksichtigung der beanspruchten Waren- und Dienstleistungen nicht festlegen lasse, mag dies zutreffend sein. Dies führt aber zu keinem anderen Ergebnis. Denn dieser Hinweis der Anmelderin lässt zwei wesentliche Faktoren bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit außer Acht. Gegenstand der Beurteilung ist zum einen stets das Gesamtzeichen in seiner angemeldeten Form, ohne dass etwas hinzugedacht oder weggelassen werden darf (st. Rspr.; vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 36 m. w. N.). Im maßgeblichen Zusammenhang mit dem weiteren Wort „sales“ ist das hier für maßgeblich gehaltene Verständnis des Verkehrs in Bezug auf das angemeldete Zeichen „esales“ im Sinne von „Onlinehandel“ und damit das Verständnis des Buchstaben „e“ als Abkürzung für „elektronisch“ schon überaus naheliegend. Aber selbst wenn ein solches Verständnis verneint werden würde, würde dies vorliegend kein anderes Ergebnis rechtfertigen. Denn die Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG ist entgegen der Auffassung der Anmelderin zudem stets und aus-

schließlich im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu treffen, wobei es für die Bejahung des Schutzhindernisses ausreicht, wenn sich der beschreibende Zusammenhang jeweils nur mit einem Teil der Produkte ergibt, die unter die jeweils beanspruchten Oberbegriffe fallen (st. Rspr.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 41 bzw. 112 zur Unterscheidungskraft und Rn. 42, jeweils m. w. N.). Sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen können speziell und spezifisch für den „Onlinehandel“ bestimmt sein. Im Zusammenhang mit einem solchen Produktangebot ist die sachbeschreibende Bedeutung des angemeldeten Zeichens im Sinne von „Onlinehandel“ und damit das insoweit anzunehmende Verständnis des Verkehrs in Bezug auf das angemeldete Zeichen eindeutig.

Im Übrigen kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob und inwieweit mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch die allgemeinen Verbraucher angesprochen sind, da die entsprechenden Angebote jedenfalls auch für die Fachkreise aus dem Bereich des Onlinehandels bestimmt sind und diese Fachkreise die angemeldete Bezeichnung ohne Weiteres im genannten Sinne als rein sachbeschreibend verstehen werden. Dies ist für sich genommen ausreichend maßgeblich, um ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bejahen.

Die einfache und übliche grafische Gestaltung der angemeldeten Bezeichnung wirkt nicht schutzbegründend und rechtfertigt keine andere Entscheidung. Zwar können schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere (schrift)bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erhalten. Jedoch sind dabei an den bildlichen „Überschuss“ umso höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibend-werbliche Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 396 – Motorrad Active Line; GRUR 1997, 634 – Turbo II; GRUR 2001, 1153 – antiKALK). Die in

dem angemeldeten Zeichen eingesetzten Gestaltungsmerkmale einer nicht weiter ungewöhnlichen Typografie, der gelben Farbe eines Buchstabens, der mit einem schwarzen Hintergrund versehen ist, erscheinen aber keineswegs ungewöhnlich oder eigenwillig, sondern halten sich im Rahmen des Werbeüblichen und werden daher vom Verkehr, der an entsprechende Gestaltungen gewöhnt ist, als rein dekoratives Element wahrgenommen werden.

Zur Auffassung der Anmelderin und des Bundesgerichtshofs in ständiger Rechtsprechung, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche und es geboten sei, bei der Feststellung des erforderlichen Grades der Unterscheidungskraft einen großzügigen Maßstab anzulegen (zuletzt: BGH Beschluss vom 5. Oktober 2017, Az. I ZB 97/17 – Pippi Langstrumpf), ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179).

2. Ob neben der fehlenden Unterscheidungskraft auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG war nicht veranlasst. Voraussetzung für eine entsprechende Anordnung sind Gründe, aufgrund derer es ausnahmsweise unbillig erscheinen würde, die

Beschwerdegebühr einzubehalten, was insbesondere bei der Verletzung des rechtlichen Gehörs der Fall sein kann (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 50 ff. mit weiteren Nachweisen). Entsprechende Anhaltspunkte sind von der Anmelderin nicht vorgetragen worden und auch sonst in keiner Weise ersichtlich.

4. Ein Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung war von der Anmelderin nicht gestellt worden. Die Durchführung erschien auch aus Sicht des Senats nicht erforderlich, § 69 Nr. 1 und 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa