



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 528/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 107 551.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

BI-Hub

ist am 19. August 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Computersoftware; mobile Apps; Computersoftware zur Erstellung von Auswertungen und Analysen von Geschäfts- und Firmendaten;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet im Bereich Computersoftware; Bereitstellung eines Zugangs zu Plattformen und Portalen im Internet im Bereich Computersoftware; Bereitstellung des Zugangs zu Internetforen im Bereich Computersoftware;

Klasse 41: Ausbildung; Organisation und Durchführung von Seminaren, Schulungen und Workshops; alle vorgenannten Dienstleistungen im Bereich Computersoftware;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Computersoftwareberatungsdienste; Pflege, Vermietung und Aktualisierung von Computersoftware.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die unter der Nummer 30 2016 107 551.1 geführte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 19. Januar 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung aus der Buchstabenkombination „BI“ und dem englischen Wort „Hub“ zusammengesetzt sei. Dabei kürze die Buchstabenkombination „BI“ den Begriff „Business Intelligence“ ab, der seit den 1990er Jahren benutzt werde und elektronische Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse von Daten bezeichne. Unternehmen versuchten, mit der Methode der „Business Intelligence (BI)“ datenbasierte Erkenntnisse zu gewinnen, um bessere operative und strategische Entscheidungen treffen zu können. Bei der Umsetzung dieser Methode kämen analytische Konzepte und Softwareprodukte zum Einsatz, die Daten des eigenen Unternehmens, der Mitbewerber oder der Marktentwicklung erfassen, sammeln und auswerten könnten. Das Wort „hub“ bezeichne in der englischen Sprache ursprünglich eine (Rad)Nabe bzw. einen Knotenpunkt. In der Elektronik bzw. in der Netzwerktechnik bezeichne der Begriff „hub“ darüber hinaus ein Vermittlungssystem zwischen LAN-Segmenten und Endgeräten. Ein „Hub“ sei in diesem Zusammenhang ein Konzentrationspunkt bzw. ein Netzknoten für eine sternförmige Verkabelung zur Bildung logischer LANs. Vor diesem Hintergrund werde der angesprochene Verkehr die Bezeichnung „BI-Hub“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als sachlichen Hinweis auf ein Leistungsangebot verstehen, das sich netzwerkbasierend mit Verfahren zur geschäftlichen Prozessanalyse befasse. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten entweder mit Hilfe von Netzwerktechnik erbracht werden oder der Herstellung eines solchen Netzwerkes dienen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 könnten die oben dargestellten netzwerkbasierenden Verfahren zur Analyse geschäftlicher Prozesse zum Gegenstand haben.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie führt hierzu aus, dass die Behauptung der Markenstelle, dass die Buchstabenkombination „BI“ eine Abkürzung für den Begriff „Business Intelligence“ sei, nicht überzeuge. Denn die Abkürzung finde sich beispielsweise nicht im bekannten Wörterbuch „Oxford English Dictionary“. Weiterhin verdeutliche der Umstand, dass auf den wenigen Webseiten, die die Markenstelle in diesem Zusammenhang recherchiert habe, die Buchstabenkombination „BI“ nie allein stehend, sondern stets in Kombination mit dem ausgeschriebenen Begriff „Business Intelligence“ verwendet werde, dass der angesprochene Verkehr die Buchstabenkombination für sich genommen nicht verstehe. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass die Buchstabenfolge „BI“ im Sinne von „Business Intelligence“ aufgefasst werde, sei der Begriff in seiner Bedeutung ausreichend vage und unbestimmt. Hiervon sei auch das EUIPO ausgegangen, das der Bezeichnung „BI-Bot“ Unterscheidungskraft zugebilligt habe (Beschluss vom 22. März 2018, Az. R 1753/2017- 4 – BI-Bot). Darüber hinaus bezeichne der Begriff „hub“ nur Hardwarekomponenten und werde vom angesprochenen Verkehr auch nur in diesem Sinne verstanden. Vor diesem Hintergrund mache die angemeldete Bezeichnung „BI-Hub“ in ihrer Gesamtheit ganz offensichtlich keinen erkennbaren Sinn. Es handle sich daher um eine ungewöhnliche Zusammenfügung, die den Verkehr zum Nachdenken bringe, selbst wenn die Buchstabenkombination „BI“ im Sinne von „Business Intelligence“ verstanden werde. Hiervon ausgehend könne der angemeldeten Bezeichnung zumindest das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den der Anmelderin am 10. Juli 2019 erteilten rechtlichen Hinweis nebst

Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „BI-Hub“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla;

GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

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 GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). 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 (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006). Zumindest unter dem Gesichtspunkt des engen beschreibenden Bezugs dürfte der angemeldeten Bezeichnung die Unterscheidungskraft in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehlen.

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus der Buchstabenkombination „BI“ und dem englischen Wort „hub“ zusammen, wobei die beiden Zeichenbestandteile durch einen Bindestrich miteinander verbunden sind. Die Buchstabenkombination „BI“ kann als Abkürzung verstanden verschiedene Bedeutungen haben, wobei sie insbesondere auch für die Wortkombination „Business Intelligence“ stehen kann. Die Markenstelle hat insoweit zutreffend darauf hingewiesen, dass diese Wortkombination ein Fachbegriff der Wirtschaftsinformatik ist und unterschiedliche Verfahren der Datenanalyse bezeichnet. Unabhängig von der Frage, ob der Be-

griff „Business Intelligence“ (bzw. die Abkürzung „BI“) in einem bestimmten englischen Wörterbuch auffindbar ist, lässt sich der Gebrauch dieser Fachbezeichnungen auch im inländischen Sprachgebrauch ohne Weiteres belegen (auf die Rechercheunterlagen des Senats, Anlagen 1 und 2, die der Anmelderin mit dem Senatshinweis vom 10. Juli 2019 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Insoweit wird die Abkürzung „BI“ den Fachkreisen aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinerlei Verständnisschwierigkeiten bereiten. Das englische Wort „hub“ bedeutet ursprünglich „Mittelpunkt“ oder „(Rad)Nabe“. Die Markenstelle hat zutreffend dargelegt, dass dieser Begriff darüber hinaus in der Netzwerktechnik auch einen Netzknoten bezeichnet. Weiterhin wird der Begriff über seine Bedeutung als technischer Fachbegriff hinausgehend auch im Sinne eines Marketingbegriffs benutzt. In diesem Zusammenhang bezeichnet ein „hub“ ein technisch besonders innovatives Produkt oder einen technisch besonders innovativen Ort, insbesondere im Bereich der IT (auf die Rechercheunterlagen des Senats, Anlagen 3 bis 6, die der Anmelderin mit dem Senatshinweis vom 10. Juli 2019 übersandt worden sind, wird Bezug genommen).

Hiervon ausgehend wird zumindest der auch angesprochene und für sich genommen ausreichend maßgebliche Fachverkehr die angemeldete Bezeichnung „BI-Hub“ in ihrer Gesamtheit in einem entsprechenden Produktzusammenhang im Sinne eines technischen Netzwerkes bzw. eines IT-Produkts verstehen, dass der Analyse von geschäftlich relevanten Daten dient. Soweit die Anmelderin der Auffassung ist, dass ein „hub“ nur Hardwarekomponenten bezeichne und deshalb die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit widersprüchlich sei und zum Nachdenken anrege, ist dem entgegenzuhalten, dass Netzwerke auch virtueller Natur sein können. Das entsprechende Produkt bzw. Netzwerk besteht in solchen Fällen nur aus Software, die auf beliebiger Hardware betrieben werden kann. Zudem hat sich der Begriff „hub“ – wie oben dargelegt – bereits zu einem Marketingbegriff weiterentwickelt.

Darüber hinaus muss nach den Recherchen des Senats sogar davon ausgegangen werden, dass es sich bei der angemeldeten Gesamtbezeichnung „BI-Hub“ selbst um einen Fachbegriff handelt. Im Bereich der Datenanalytik bieten verschiedene internationale Dienstleister „BI-Hubs“ an. Dabei ist vorliegend davon auszugehen, dass die inländischen Fachkreise der IT-Branche bzw. der Wirtschaftsinformatik auch die Angebote ausländischer IT-Dienstleister beobachten und insoweit mit weltweit verwendeten Fachbezeichnungen vertraut sind. Weiterhin ist die Bezeichnung bereits vor dem Zeitpunkt der vorliegenden Anmeldung vom 19. August 2016 (auf den es insoweit ankommt, BGH GRUR 2013, 383, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) unabhängig von konkreten Produkten auch als im Inland als Fachbezeichnung benutzt worden. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff „BI Hub“ ein „Tool“, also eine bestimmte Hard- und/oder Software, zur Analyse von Daten (auf die Rechercheunterlagen des Senats, Anlagen 7 bis 11, die der Anmelderin mit dem Senatshinweis vom 10. Juli 2019 übersandt worden sind, wird Bezug genommen).

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung „BI-Hub“ im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 (Software) und den IT-Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 um die Bezeichnung der Art und Bestimmung der Waren und Dienstleistungen als solche. Sie können sich auf die Errichtung oder den Betrieb eines IT-Tools beziehen, das der Analyse von Daten dient (Bezeichnung des Gegenstands, Zieles und Zwecks der Waren und Dienste). Im Zusammenhang mit den auf Aus- und Weiterbildung bezogenen Dienstleistungen der Klasse 41 können diese Dienstleistungen mit der Einrichtung, der Wartung und/oder der Nutzung eines solchen Tools befasst sein (insoweit Zweck- und Bestimmungsangabe).

Das Vorbringen der Anmelderin, dass die angemeldete Bezeichnung in ihrer Bedeutung nicht eindeutig sei und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten biete, mag dies für sich genommen in einem gewissen Maß zutreffend sein. Hier ist insbesondere zu sehen, dass der Begriff „hub“ ausgehend von einem rein techni-

schen Fachbegriff eine gewisse Bedeutung als positiv besetztes Marketing-schlagwort erlangt hat, so dass verschiedene, nichttechnische Dinge als „hub“ bezeichnet werden können. Eine andere, die Unterscheidungskraft bejahende Entscheidung ist gleichwohl nicht veranlasst, da bei allgemein gefassten Angaben eine gewisse Unschärfe der Aussage unvermeidbar bzw. gewollt ist, um einen möglichst weiten Bereich waren- und/oder dienstleistungsbezogener (positiver) Eigenschaften erfassen zu können, was weder gegen die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch gegen die Verneinung der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG spricht (vgl. dazu BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2009, 778, Rn. 17 – Willkommen im Leben; GRUR 2013, 522 Rn. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen. Im Zusammenhang mit der Entscheidung des EUIPO vom 26. März 2018,

R 1753/2017-4 – BI-Bot, die die Anmelderin angeführt hat, ist darauf hinzuweisen, dass auch die Beschwerdekammer des EUIPO davon ausgegangen ist, dass die Buchstabenkombination „BI“ eine Abkürzung für den Fachbegriff „Business Intelligence“ ist“. Darüber hinaus kommt es ohnehin allein auf das Verständnis der Gesamtbezeichnung „BI-Hub“ an, bei der es sich – wie dargelegt – um einen gebräuchlichen Fachbegriff handelt. Insoweit sind die Konstellationen in den Anmeldeverfahren zu „BI-Hub“ einerseits und zu „BI-Bot“ andererseits nicht vergleichbar.

2. Da der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob teilweise auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

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

Pr