



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 559/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2019 027 038.6**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das am 27. November 2019 angemeldete Wortzeichen

## **CAPE**

soll nach einer mit Schriftsatz vom 20. März 2020 vorgenommenen Einschränkung des ursprünglich angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Unterrichts- und Lernsoftware; elektronische Unterrichts- und Lernapparate und -instrumente;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 3. April 2020 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und sie als

beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliege.

Bei der Bezeichnung **CAPE** handele es sich um die Abkürzung für „computer-aided/assisted process engineering“ (= „computerunterstützte Verfahrenstechnik“), was der Verkehr und dabei insbesondere der Fachverkehr ohne weiteres erkennen werde, da **CAPE** mit dieser Bedeutung im Fachsprachgebrauch nachweisbar sei.

Mit dieser Bedeutung erschöpfe sich die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem Hinweis darauf, dass diese für ein solches computerunterstütztes Verfahren bestimmt und geeignet seien bzw. sich inhaltlich und thematisch mit **CAPE** befassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass die angemeldete Bezeichnung jedenfalls hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Bezug aufweise, da die in Klasse 09 benannte Unterrichts- und Lernsoftware im Schulunterricht und nicht im Bereich der Fertigungs- und Verfahrenstechnik eingesetzt werde sowie die zu Klasse 42 benannten Designer- und Analysearbeiten nicht von Ingenieuren ausgeführt würden.

Eine Eintragung sei zudem im Hinblick auf die vergleichbare Wortmarke „CLOUD CAPE“ sowie die am 20. Juli 2020 angemeldete und seit dem 26. August 2020 ebenfalls für Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragene identische Wortmarke 30 2020 228 360 „CAPE“ geboten. Es sei nicht hinnehmbar, dass von verschiedenen Markenstellen des DPMA unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei den gesetzlich definierten Eintragungsvoraussetzungen zugrunde gelegt würden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2020 aufzuheben.

Mit Hinweis des Vorsitzenden vom 20. Oktober 2020 wurde der Anmelderin u. a. eine Recherche zur Verwendung des Begriffs **CAPE** übersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **CAPE** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 Marken).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die

Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH

GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke **CAPE** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Bei der angemeldeten Bezeichnung **CAPE** handelt es sich u.a. um eine seit längerer Zeit gebräuchliche fachbegriffliche Abkürzung für „computer-aided/assisted process engineering“ (= „computerunterstützte Verfahrenstechnik“), einer Teildisziplin der Verfahrenstechnik, welche Gegenstand eines eigenen ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs ist. So bieten ausweislich der mit Hinweis des Vorsitzenden vom 20. Oktober 2020 übersandten Recherche die TH Nürnberg und die Hochschule Niederrhein seit Jahren einen eigenen Studiengang „Computerunterstützte Verfahrenstechnik (CAPE)“ bzw. schlicht „CAPE“ an (vgl. dazu die am 31. Mai 2017 abrufbare Internetseite <https://www.th-nuernberg.de/fakultaeten/vt/fakultaet/>, welche den Bachelorstudiengang „Computerunterstützte Verfahrenstechnik (CAPE)“ ausweist sowie die weitere Fundstelle <https://www.hs-niederrhein.de/maschinenbau-verfahrenstechnik/studieninteressierte/computer-aided-process-engineering-cape/> vom 24. Januar 2014, auf welcher u.a. ausgeführt ist: „Im Masterstudiengang CAPE werden neben vertieftem Fachwissen auch Handhabungskompetenzen in den Bereichen

rechnergestützter Werkzeuge und effizienter Versuchsmethodik vermittelt.“). Zudem ist **CAPE** auch bereits im DUDEN-Wörterbuch der Abkürzungen 6. Aufl. 2011 als Fachabkürzung für „computer-aided/assisted process engineering“ ausgewiesen.

**b.** Mit dieser Bedeutung erschöpft sich die angemeldete Bezeichnung **CAPE** hinsichtlich der noch beanspruchten Waren „Unterrichts- und Lernsoftware; elektronische Unterrichts- und Lernapparate und -instrumente“ in einer glatt beschreibenden Angabe zu deren Bestimmungs- und Verwendungszweck. Denn diese Warenbegriffe umfassen oberbegrifflich entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht nur für „Schulen“ bestimmte, sondern jedwede für Studium, Ausbildung, Schulungen etc. geeignete „Unterrichts- und Lernsoftware; elektronische Unterrichts- und Lernapparate und -instrumente“ und damit auch solche, die für „computerunterstützte Verfahrenstechnik“ konzipiert sind. Bei solchen von den beanspruchten Warenoberbegriffen umfassten Waren wird der (Fach)Verkehr **CAPE** lediglich den Hinweis entnehmen wird, dass diese für ein Studium, einer Ausbildung oder Fortbildung zum Thema **CAPE** (= computerunterstützte Verfahrenstechnik) bestimmt und geeignet sind.

Was die zu Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen betrifft, können diese ohne weiteres eine mit **CAPE** bezeichnete computerunterstützte Verfahrenstechnik zum Gegenstand haben bzw. unter Anwendung von **CAPE** erbracht werden.

**c.** Unerheblich ist, dass die Bezeichnung **CAPE** für sich gesehen noch eine Vielzahl weiterer Bedeutungen aufweisen kann und in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeweils nur in einer seiner möglichen Bedeutungs- und Verständnismöglichkeiten einen beschreibenden bzw. sachbezogenen Aussagegehalt entfaltet. Insoweit ist zu beachten, dass bei allen absoluten Schutzhindernissen die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu erfolgen hat. In Zusammenhang mit den

vorliegend maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, welche für Studium, Ausbildung, Schulungen etc. im Bereich der fachbegrifflich mit **CAPE** abgekürzten „computerunterstützten Verfahrenstechnik“ bestimmt sein bzw. sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach damit beschäftigen können, drängt sich für den Verkehr jedoch allein ein Verständnis in dem jeweils dargelegten Sinne auf.

3. Der Hinweis auf die Marken „CLOUD CAPE“ und „CAPE“ ist unerheblich, da in rechtlicher Hinsicht selbst identische Voreintragungen keine Bindungswirkung entfalten (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 Nr. 8 - Marlene- Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 -SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu treffen ist.

4. Die angemeldete Marke kann damit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb insoweit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

prä