



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 567/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 014 239.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

MyCell

ist am 11. Juni 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der Klasse 9 „Computerprogramme in Form von Apps“ angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 14. August 2018 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die unter dem Aktenzeichen 30 2018 014 239.3 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist aufgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung durch die Binnengroßschreibung erkennbar sich aus zwei Wörtern der englischen Sprache zusammensetze, nämlich dem Possessivpronomen „my“ (= „mein“) und dem Substantiv bzw. der Kurzform „cell“ (von „cellphone“ = „Handy“), die auch dem inländischen Verkehr keine wesentlichen Verständnisschwierigkeiten bereiteten. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren werde der Verkehr das Zeichen daher lediglich als werbliche Bestimmungsangabe verstehen. Auch die Voranstellung des Wortes „My“ führe zu keiner anderen Beurteilung, weil solche subjektbezogenen Aussagen in der Werbung üblich seien. Der Begriff „My“ werde häufig dazu verwendet, auf ein individuelles, auf den jeweiligen Verbraucher abgestimmtes Produktangebot hinzuweisen. Auch die Binnengroßschreibung sei ein werbeübliches Stilmittel und führe nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, dass das DPMA die Feststellungslast für das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse trage. Vorliegend habe die Markenstelle jedoch bloße Mutmaßungen geäußert, die für eine Zurückweisung der Anmeldung nicht genügten. Um zu dem von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung zu gelangen, sei es erforderlich, diese in ihre Bestandteile zu zerlegen, um diese in einem nächsten Schritt einzeln zu analysieren. Hierfür seien eine Reihe von gedanklichen Zwischenschritten und Schlussfolgerungen erforderlich. Eine analysierende Betrachtungsweise sei jedoch im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens unzulässig. Das angemeldete Zeichen bestehe aus zwei einzelnen Wörtern, die atypisch zusammengesetzt seien, nämlich ohne Trennung und mit Binnengroßschreibung. Schon dieser Umstand müsse für sich genommen zur Bejahung der Unterscheidungskraft führen. Der Zeichenbestandteil „Cell“ werde vom angesprochenen Verkehr nicht verstanden und sei deswegen zur Beschreibung der beanspruchten Waren nicht geeignet. Dem inländischen Durchschnittsverbraucher könne grundsätzlich nicht unterstellt werden, der englischen Sprache derart mächtig zu sein, dass er die angemeldete Bezeichnung verstehen werde. Der Verkehr werde den Bestandteil „cell“ eher in Richtung des Wortes „Zelle“ als Bezeichnung der kleinsten lebenden Einheit in einem Lebewesen verstehen. Im Übrigen reiche ein Minimum an Unterscheidungskraft aus, um die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens zu bejahen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 19. Februar 2020 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „MyCell“ als Marke steht für die beanspruchten Waren der Klasse 9 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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, 854 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). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 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 produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt der angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft. Sie besteht aus den durch die Binnengroßschreibung problemlos erkennbaren englischen Begriffen „My“ mit der Bedeutung „mein, meines“ und „Cell“ mit der Bedeutung „Handy“ bzw. „Mobiltelefon“. Zumindest dem insoweit auch angesprochenen und für sich genommen ausreichend maßgeblichen Fachverkehr ist der Begriff „cell“ im vorgenannten Sinne geläufig, zumal auch in der deutschen Fachsprache im Zusammenhang mit Mobiltelefonen der Begriff der „Funkzelle“ verwendet wird.

Auch wenn der englische Begriff „cell“ ebenso wie der gleichbedeutende Begriff der deutschen Sprache „Zelle“ zahlreiche weitere Bedeutungen hat, ist bei der Prüfung der Unterscheidungskraft auf den hier maßgeblichen Produktzusammenhang abzustellen. Da die beanspruchten Waren „Computerprogramme in Form von Apps“ dazu bestimmt sein können, elektronische Geräte wie zum Beispiel ein Smartphone den persönlichen Bedürfnissen des Benutzers anzupassen, wird der Verkehr in einem solchen Zusammenhang die Bezeichnung „MyCell“ ohne weiteres als auf ein

Mobiltelefon bezogen verstehen. Weiterhin ist das Wort „my“ in der Werbung ein beliebtes Schlagwort, das auf ein individuelles, auf die konkreten Kundenwünsche zugeschnittenes Produkt hinweist (vgl. dazu die ständige Rspr. des BPatG: 30 W (pat) 529/17 – MYPROTEIN, 25 W (pat) 546/14 – myProtection; 25 W (pat) 21/13 – MyWallet; 33 W (pat) 544/10 – myimmo; 25 W (pat) 3/10 – Myfruit; die genannten Entscheidungen sind auf der Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Von einer entsprechenden werblichen Bedeutung geht die Rechtsprechung im Übrigen regelmäßig bei Wortfolgen bzw. Wortkombinationen einer produktbeschreibenden Angabe mit dem deutschen Personalpronomen „Mein“ aus (vgl. BPatG 30 W (pat) 539/14 – Mein Anwalt; 29 W (pat) 21/16 – mein TIERHEILPRAKTIKER; 33 W (pat) 509/12 – Mein Windpark; die Entscheidungen sind auf der Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

Damit wird die Bezeichnung „MyCell“ in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit der Ware „Software in Form von Apps“ vom angesprochenen Verkehr dahingehend verstanden, dass die Ware der Personalisierung von Mobiltelefonen dient. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Computerprogrammen in Form von Apps“ handelt es sich bei der Wortkombination „MyCell“ somit um einen Sachhinweis auf den Inhalt und Zweck der Apps, der sich dem Verkehr ohne analysierende Betrachtungsweise ohne weiteres erschließt. Entgegen der Auffassung der Anmelderin bedarf es auch nicht mehrerer Gedankenschritte, um den Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung zu verstehen. Insoweit liegt jedenfalls ein enger beschreibender Zusammenhang der angemeldeten Bezeichnung mit den so bezeichneten Waren auf der Hand. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Verständnisfähigkeit nicht zu gering zu veranschlagen ist, der zum einen einfache gedankliche Schlussfolgerungen ziehen kann und der zum anderen daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen und Wortkombinationen (auch aus unterschiedlichen Sprachen, insbesondere auch mit Wortkombinationen aus englischen Begriffen) konfrontiert

zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Soweit die Anmelderin einwendet, dass bei der Frage des Verständnisses der angemeldeten Bezeichnung auf den Wissenstand des in Deutschland lebenden Publikums abzustellen ist, ist zu berücksichtigen, dass bereits ein produktbeschreibendes Verständnis bei dem für sich genommen ausreichenden relevanten Fachverkehr genügt, um das Schutzhindernis zu bejahen. Gerade im Bereich der Software ist die englische Sprache aber die maßgebliche Fachsprache.

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