



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 541/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 010 396.4

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Hermann und des Richters Dr. Söchtig beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

Das Zeichen

Scantruck

ist am 26. April 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Datenverarbeitungsgeräte;

Klasse 12: Fahrzeuge und Fahrzeuganhänger sowie deren Teile;

Klasse 35: Büroarbeiten; Datenverarbeitung.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung vom 29. November 2017 mit Beschluss vom 11. Februar 2019 vollumfänglich zurückgewiesen. Dem angemeldeten Zeichen fehle für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG), weil sich die ursprünglich aus der englischen Sprache entstammenden, mittlerweile aber auch in der deutschen Sprache gebräuchlichen Wortbestandteile „scan“ und „truck“ zu einer rein beschreibenden Sachaussage verbänden, die darauf hinweise, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Zusammenhang mit einem Lastkraftwagen mit der Ausstattung zum Scannen bzw. einem mobilen Scandienst stehen. Die Wortzusammenfügung „Scantruck“ erschöpfe sich in einer aufzählenden Aneinanderreihung ohne sprachliche Besonderheiten und ohne, dass ein Gesamtbegriff entstehen würde, der in seinem Aussagegehalt von der Zusammenfügung der beiden beschreibenden Sachaussagen abweiche. Der angesprochene Verkehr verstehe das Zeichen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis. Ob darüber hinaus das Zeichen zumindest teilweise auch eine freihaltebedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstelle, könne dahinstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 12. März 2019, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 11. Februar 2019 aufzuheben.

Die Anmelderin meint, das Anmeldezeichen habe entgegen der Ansicht der Markenstelle keine beschreibende Funktion. Die Bedeutung der Wortbestandteile „scan“ und „truck“ habe die Markenstelle zwar zutreffend beschrieben, allerdings sei, anders als vom Deutschen Patent- und Markenamt beurteilt, die Kombination der Wortbestandteile vage und ließe vielfältige Interpretationen beim verständigen Verbraucher zu, und zwar auch dann, wenn der Begriff vom deutschen Verbraucher als „Gescanntes-Dokument-Lastwagen“ verstanden werde. Daraus gehe keine klare Sachangabe hervor. Das angemeldete Zeichen erlange erst nach mehrfacher gedanklicher Analyse einen Sinn. In Verbindung mit den angemeldeten Waren in der Klasse 9 „Datenverarbeitungsgeräte“ bzw. der angemeldeten Dienstleistungen in der Klasse 35 „Büroarbeiten; Datenverarbeitung“ ergebe die Kombination der Wortbestandteile keinen eindeutigen Begriffsinhalt im Sinne eines Fahrzeuges, in dem gescannt werden kann. Es gebe per se kein Fahrzeug, das scannen kann oder Datenverarbeitung bzw. Büroarbeiten durchführen kann. Daher sei es nicht naheliegend, den Wortbestandteil „scan“ mit der Handlung des „Scannens“ gleichzusetzen. Büroarbeiten und Datenverarbeitung würden regelmäßig in entsprechenden Räumen erbracht und elektronische Dokumente würden elektronisch per E-Mail versandt, nicht mit einem „Truck“. Allenfalls sei „scan“ als gedrucktes Dokument und daher „Scantruck“ nur beschreibend für den Transport von „gescannten Dokumenten“ im Sinne einer Transportdienstleistung zu verstehen, die vorliegend aber nicht beansprucht werde. Daher könne das angemeldete Zeichen nicht beschreibend sein. Hinsichtlich der in der Klasse 12 angemeldeten Waren „Fahrzeuge, Anhänger und deren Teile“ werde der Wortbestandteil „scan“ vom Verkehr als Abkürzung für den LKW-Hersteller „Scania“ verstanden und habe daher in Kombination mit „truck“ keinen beschreibenden Gehalt.

Ferner bestehe hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein Freihaltebedürfnis.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten sei auf den Akteninhalt verwiesen. Einen ursprünglich gestellten Hilfsantrag, mündlich zu verhandeln, hat die Anmelderin auf den Hinweis des Senats vom 4. November 2020 zurückgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weshalb das Deutsche Patent- und Markenamt (Markenstelle für Klasse 12) die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann im Ergebnis dahinstehen.

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 vorgenannter Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden zusammen geschriebenen, englischsprachigen Begriffen „scan“ und „truck“ zusammen. Bei dem ersten Element „scan“ handelt es sich um das englische Wort für die deutschen Substantive „Abtasten, Abtastung, Scan“ bzw. für die deutschen Verben „abfragen, absuchen, abtasten, (ein)scannen“. Bei „truck“ handelt es sich um das englische Wort für „Lastkraftwagen, Lkw, Laster, Truck“ (vgl. die entsprechenden Einträge des Online-Wörterbuchs „www.dict.cc“). Beide Wortbestandteile sind darüber hinaus in die deutsche Sprache eingegangen, was unstreitig ist und die entsprechenden Dudeneinträge für „Scan“ und „Truck“ belegen. Insgesamt erschöpft sich die Wortzusammenfügung „Scantruck“ in ihrer aufzählenden Aneinanderreihung ohne sprachliche Besonderheiten und ohne, dass ein Gesamtbegriff entsteht, der in seinem Aussagegehalt von der Zusammenfügung der beiden beschreibenden Sachaussagen abweicht.

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise und an Fachkreise, nämlich an Inhaber von Büros und Unternehmen, die eine Dienstleistung zur Digitalisierung von in Papierform geführten Dokumenten im Zuge der fortschreitenden Technisierung und Modernisierung der Arbeitswelt nachfragen. Hierbei sind sowohl den breiten Verkehrskreisen als auch den Fachkreisen insbesondere im Bereich von Büro- und

Datenverarbeitungsdienstleistungen und des Gebrauchs von damit einhergehenden Geräten auf Grund der in der Regel englischen Bezeichnungen für Datenverarbeitungsgeräte und -infrastruktur überdurchschnittliche Englischkenntnisse zuzuschreiben.

Der rein beschreibende Sinngehalt des Zeichens „Scantruck“ erschließt sich für den angesprochenen Verkehr unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte oder Schlussfolgerung für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

Dem angemeldeten Zeichen fehlt in Verbindung mit den Waren „Fahrzeuge und Fahrzeuganhänger sowie deren Teile“ der Klasse 12 die erforderliche Unterscheidungskraft. Wie das Deutsche Patent- und Markenamt zutreffend festgestellt hat, werden Fahrzeuge und Fahrzeuganhänger sowie deren Teile durch den Wortbestandteil „truck“ für Lastwagen unmittelbar beschrieben. Durch die Zusammensetzung mit dem vorangestellten, sachbezogenen Bestimmungswort „scan“ wird der Wortbestandteil „truck“ weiter bestimmt, nämlich dahingehend, dass die Fahrzeuge und Fahrzeuganhänger sowie deren Teile über eine entsprechende datenverarbeitungstechnische Ausstattung verfügen und daher dazu geeignet sind, eine mobile Infrastruktur für das Einscannen von Dokumenten bereitzustellen.

Dass das angemeldete Zeichen weitere Lesarten zulässt, nämlich „scan“ als Hinweis auf den bekannten LKW-Hersteller „Scania“ bzw. auf eine skandinavische Herkunft des Lastkraftwagens, vermag die Schutzfähigkeit nicht zu begründen, denn trotz dieser weiteren Bedeutungen steht der oben erwähnte sachbezogene Zusammenhang im Vordergrund, so dass „Scantruck“ nur als sachbegriffliche Angabe und nicht im Sinn eines individualisierenden Herkunftshinweises verstanden wird (BGH, GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liegt nicht vor.

In Bezug auf die Waren der Klasse 9 „Datenverarbeitungsgeräte“ und die Dienstleistungen der Klasse 35 „Büroarbeiten; Datenverarbeitung“ steht ebenfalls

die erstgenannte Bedeutung im Vordergrund, d. h. ein Lastkraftwagen, der über eine entsprechende Ausstattung mit Datenverarbeitungsgeräten verfügt, mit der die mobile Dienstleistung des Digitalisierens von Papierdokumenten bereitgestellt werden kann. In diesem Zusammenhang vertritt die Anmelderin bezüglich der Bedeutung des Wortbestandteils „scan“ die Auffassung, dass dieser als „gescanntes Dokument“ zu verstehen sei. Daher sei das angemeldete Zeichen insgesamt lediglich als „Gescanntes-Dokument-Lastwagen“ zu verstehen, also allenfalls beschreibend für ein Fahrzeug, das gescannte Dokumente transportiere, bzw. für den Transport von gescannten Dokumenten im Sinne einer vorliegend nicht beanspruchten Transportdienstleistung. Hierbei verkennt die Anmelderin allerdings, dass die hier angesprochenen Verkehrskreise verstehen, dass das deutsche Substantiv „Scan“ – wie durch den entsprechenden Dudeneintrag belegt – vom englischen Verb „to scan“ abgeleitet ist. Ferner hat das Verb „scannen“, also die digitale Erfassung von (Papier-)Dokumenten, – ebenfalls durch den entsprechenden Dudeneintrag belegt – Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Der Wortbestandteil „scan“ ist daher nicht nur als Substantiv („gescanntes Dokument“) zu verstehen, sondern auch als Hinweis auf die Tätigkeit des Scannens. Durch den Wortbestandteil „scan“ drängt sich den relevanten Verkehrskreisen daher nicht nur ein beschreibender Bedeutungsgehalt hinsichtlich des Produktes auf, sondern auch hinsichtlich der unter die Dienstleistungen „Büroarbeiten; Datenverarbeitung“ fallenden Tätigkeit des Scannens, nämlich die digitale Erfassung von Dokumenten in Papierform, bzw. dafür benötigter Bürogeräte.

Die angesprochenen breiten Verkehrskreise der Durchschnittsverbraucher sowie die angesprochenen Fachkreise werden das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise dergestalt auffassen, dass hiermit ein Lastwagen bezeichnet wird, der über eine entsprechende datenverarbeitungstechnische Ausstattung verfügt, mit der ortsungebundene Büroarbeiten bzw. Datenverarbeitungsvorgänge wie das Einscannen, d. h. die digitale Erfassung von Dokumenten in Papierform

durchgeführt werden können. Der Charakter des angemeldeten Zeichens als Sachinformation steht im Vordergrund. Darüber hinaus kennen die angesprochenen Verkehrskreise ähnlich gebildete Wortzusammensetzungen mit dem Element „truck“ aus anderen Lebensbereichen, die ausschließlich sachbegrifflich verwendet werden. Die mobile Erbringung von Dienstleistungen in entlegenen oder infrastrukturschwachen Gebieten liegt im Rahmen der Lebenserfahrung der hier relevanten Verkehrskreise, was nicht zuletzt durch die vom Deutschen Patent- und Markenamt angeführten Beispiele „Küchentruck“, „Röntgentruck“ oder „Gesundheitstruck“ verdeutlicht wird. Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich daher um eine naheliegende Begriffskombination. Auch die Tatsache, dass der Aussagegehalt recht allgemein ist und eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit aufweist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Daher wird der Verbraucher das angemeldete Zeichen „Scantruck“ immer nur als sachbezogene Angabe, nicht jedoch im Sinn eines individualisierenden Herkunftshinweises ansehen.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann aufgrund der vorstehend getätigten Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der 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.

Kortbein

Söchtig

Hermann

Fi