



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 542/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 101 145.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Mai 2021 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des Richters Dr. von Hartz sowie der Richterin k.A. Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Mai 2019 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortzeichen

überbottle

ist am 30. Januar 2019 unter der Nummer 30 2019 101 145.7 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der Klassen 18, 21 und 28 angemeldet worden. Mit Beschluss vom 9. Mai 2019 hat die Markenstelle für Klasse 21 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren der

Klasse 21: Behälter für Futtermittel für Haustiere; Flaschen; Isoliergefäße; Trinkgefäße; Isolierflaschen; Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Isolierbehälter; Gefäße für Haushalt oder Küche; Vorratsbehälter für Lebensmittel; Isolierbehälter für Lebensmittel und Getränke; Mehrweg-Wasserflaschen aus Edelstahl.

Zur Begründung hat die Markenstelle unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 2. April 2019 ausgeführt, dass das Anmeldezeichen „überbottle“ nicht unterscheidungskräftig sei. Der Bestandteil „über“ sei ein sog. Germanismus in der englischen Sprache, abgeleitet vom deutschen „über“. In zusammengesetzten Substantiven habe „über-“ die Bedeutung „Super-“, „Über-“, „Mega-“. Somit bedeute die Marke „überbottle“ für zurückgewiesenen Waren lediglich, dass es sich um eine „Superflasche“ mit hoher Qualität und tollen Eigenschaften handele. Der angesprochene Verkehr erkenne demnach in der Marke nur eine beschreibende Angabe und keinen Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb. Zudem sei das Anmeldezeichen auch Freihaltebedürftig, da es ohne weiteres verständlich und unmittelbar beschreibend sei, so dass es nicht monopolisiert werden dürfe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin und Beschwerdeführerin. Sie ist der Auffassung, dass die vom Amt angenommenen Eintragungshindernisse nicht vorliegen. Die Markenstelle habe das Anmeldezeichen „**überbottle**“ nicht in seiner Gesamtheit gewürdigt, sondern unzulässig in seine Einzelbestandteile „**über**“ und „**bottle**“ zerpfückt. Eine solche Zergliederung in zwei Wortbestandteile werde der Verkehr nicht vornehmen. Der Begriff „**über**“ werde beim Durchschnittsverbraucher, der nur allgemeine durchschnittliche Kenntnisse der englischen Sprache besitze, keine Assoziation zu „**Mega-**“ oder „**Super-**“ hervorrufen. Der Durchschnittsverbraucher, der keine Zergliederung vornehme, werde das Anmeldezeichen auch nicht als englischen Gesamtbegriff ansehen und diesen sicher nicht mit „**Superflasche**“ übersetzen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des DPMA vom 9. Mai 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung der angemeldeten Marke „**überbottle**“ als Marke stehen für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 21 keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 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 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link

economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen genügt die Wortzeichen „**uberbottle**“, weil sie aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 30. Januar 2019 entgegen der Ansicht der Markenstelle für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 21 weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt vermittelt noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt hat. Somit hat sie über die erforderliche Eigenart verfügt, um als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst zu werden.

aa) Die beschwerdegegenständlichen Behälter, Flaschen und Gefäße der Klasse 21 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich an die Fachhändler für Haustierbedarf, den Sportfachhandel, Haushaltswarenwarenhändler sowie an Getränkehersteller. Zudem sind auf Abnehmerseite auch breite Endverbraucherkreise angesprochen, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 Chiemsee).

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wortteilen „uber“ und „bottle“ zusammen, was der Verkehr schon wegen der allgemeinen Bekanntheit und Geläufigkeit des glatt beschreibenden Worts „bottle“ (Flasche) als Teil des englischen Grundwortschatzes ohne weiteres erkennen wird (vgl. Langenscheidt Grundwortschatz Englisch (2000), S. 248; PONS - Die 1000 wichtigsten Wörter - Englisch Grundwortschatz (2007), S. 22).

aaa) Der Bestandteil „uber“ ist in der englischen Sprache ein vom deutschen Wort „über“ abgeleiteter Germanismus, bei dem sowohl die Schreibweisen „über“ als auch „uber“ verwendet werden. „Über“ bzw. „über“ wird verschiedentlich als Präfix mit der Bedeutung „Super-/Über-/Mega-“ o.ä. in englischen Wortbildungen oder Wortkombinationen verwendet, z.B. „That movie was uber-cool“, „(the) uber-rich“ (die Superreichen), „übernerd“ (vgl. <https://en.wikipedia.org/wiki/Über>; www.dict.cc/?s=uber; <https://de.wiktionary.org/wiki/uber->; <https://www.merriam-webster.com/dictionary/über->). Zugleich handelt es sich um den Namen des bekannten US-amerikanischen Unternehmens Uber (Uber Technologies Inc., San Francisco) das für Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung in den USA eine marktführende Stellung hat und in vielen Städten der Welt vertreten ist (vgl. [wikipedia.org/wiki/Uber_\(Unternehmen\)](http://wikipedia.org/wiki/Uber_(Unternehmen))).

bbb) Es gibt jedoch keine zureichenden Hinweise darauf, dass „uber“ als Germanismus der *englischen* Sprache von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auf dem Gebiet der Flaschen, Behälter und Gefäße ohne weiteres im o.g. Sinne verstanden wird.

Dessen Verwendung ist in der englischen Sprache eher selten, vgl. <https://en.wikipedia.org/wiki/Über>:

„... The word is relatively well known within Anglophone communities due to its occasional use as a hyphenated prefix in informal English, usually for emphasis. ...“).

Als eher selten verwendeter Germanismus wird „Über“ bzw. „Über“ in Wörterbüchern der englischen Sprache häufig noch nicht einmal aufgeführt. Dies gilt etwa für folgende in der Bibliothek des Bundespatentgerichts verfügbaren (größeren) Nachschlagewerke mit einem Erscheinungsdatum ab 2000:

- Collins German-English English-German Dictionary, Unabridged 4th Ed. (2001);
- Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. (2005);
- Collins Globalwörterbuch Englisch Bd. 1 Engl.-Dt., 1. Aufl. (2001);
- Chambers Giant Dictionary And Thesaurus (2007);
- Langenscheidt Muret-Sanders Großwörterbuch Englisch (2010);
- PONS Grosswörterbuch Englisch Neubearbeitung 2014;
- The New International Webster´s Comprehensive Dictionary Of The English Language (2003 Edition).

Im letztgenannten Werk findet sich immerhin ein Eintrag „Übermensch“ mit der Erläuterung „*German* The superman, in Nietzsche´s terminology“. Unter den Nachschlagewerken der Gerichtsbibliothek hat der Senat zu „Über“ bzw. „über“ nur in Collins Dictionary (2010) einen Eintrag auffinden können, in dem es heißt:

„*combining form* indicating the highest, greatest, or most extreme example of something: America´s uber-nerd, Bill Gates; the uber-hip young Bohemians
Etymology c20: from German über over, above“.

Der Online-Übersetzungsdienst dict.leo.org gibt bei der Eingabe von „uber“ zwecks Übersetzung vom Englischen ins Deutsche eine Fehlermeldung aus und zeigt nur verschiedene Forum-Diskussionsbeiträge zu diesem Wort an.

Vereinzelt finden sich auch deutschsprachige Internetseiten mit Verwendungen oder Besprechungen des englischen Germanismus „uber“. Diese wenden sich jedoch

erkennbar an fremdsprachlich interessierte Nutzer oder zielen auf die Förderung der deutschen Sprache im Ausland ab. Damit sprechen auch sie letztlich eher gegen die Bekanntheit des Germanismus „uber“ bei den inländischen Verkehrskreisen auf dem Gebiet der Flaschen und Behältnisse, vgl. z.B.:

- „Heute gilt anderswo eine Vokabel wie „übercool“ als, nun ja, übercool, die sich in der Tradition von Nietzsches und Hitlers „Übermensch“ im Ausland verbreitete“, <https://www.welt.de/print/wams/lifestyle/article124228394/Deutsche-Wortarbeit.html>;
- „Deutsch ist „übercool“ - „Think German!“-Kampagne fördert die deutsche Sprache in Großbritannien“, https://www.deutschlandfunk.de/deutsch-ist-ubercool.680.de.html?dram:article_id=38391.

Auch eine Internetrecherche des Senats hat keine zureichenden Hinweise für die Bekanntheit des Germanismus „uber“ auf dem hier relevanten Warengbiet erbracht. Eine Suche mit Google nach dem Einzelwort „uber“ erbringt in erster Linie Treffer zu dem amerikanischen Unternehmen Uber (s.o.), dessen Tochter Uber Eats (Essen- und Getränke-Lieferdienst) und vereinzelt kennzeichnenden Verwendungen aus anderen Branchen. Weitere Internetrecherchen mit den Suchbegriffen „überbottle“ und den beiden Einzelbegriffen „uber“ und „bottle“ in Kombination (keine Stringsuche) erbringen fast nur Treffer zur Trinkflaschen-Produktserie „überBottle“ bzw. „720°DGREE überBottle“ der Anmelderin sowie einige wenige weitere ausländische kennzeichnende Verwendungen

Nach alledem kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Germanismus „Uber“ als Wort der englischen Sprache den inländischen Verkehrskreisen auf dem Gebiet der Flaschen und Behältnisse ohne Weiteres geläufig ist. Es handelt sich weder um einen Fachbegriff auf diesem Gebiet, noch um ein im Inland bekanntes englisches Wort oder ein in Deutschland bekanntes und/oder häufig verwendetes Schlagwort, Werbewort, Wort der Jugend- oder Trendsprache o.ä., so dass seine Kenntnis von nicht unbeachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erwartet werden könnte.

ccc) Damit stellt das Anmeldezeichen auch in seiner Gesamtheit für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise keine Angabe mit einem im Vordergrund stehenden werblich-beschreibenden Aussagegehalt dar.

Erhebliche Teile des Verkehrs werden „uber“ damit als Kunstwort, als Name des bekannten amerikanischen Fahrdienstunternehmens oder als ihm unbekanntem Nachnamen auffassen und in der Gesamtmarke eine fantasievolle oder namensmäßige Bezeichnung einer Flasche („bottle“) sehen. Für diesen Verkehrsteil ist das Anmeldezeichen ohne weiteres unterscheidungskräftig.

ddd) Soweit dennoch ein Teil des Verkehrs den Bestandteil „uber“ zwar nicht als Germanismus der englischen Sprache (s.o.), jedoch als eine variierte Schreibweise des deutschen Worts „über“ auffassen sollte, etwa als Schreibfehler oder als eine künstliche anglisierte Schreibweise, würde dies nichts am Vorliegen von Unterscheidungskraft ändern. Zum einen liegt im Hinblick auf das bekannte Fahrdienstunternehmen und den englischen Begriff „bottle“ eine englische Aussprache des Gesamtworts wesentlich näher als ein Verständnis von „uber“ im Sinne von „über“. Zum anderen würde ein Verkehrsteilnehmer, der das Unternehmen Uber nicht kennt, und „uber“ i.S.v. „über“ versteht, das Anmeldezeichen als eine ungewöhnliche Wortkombination wahrnehmen, in der neben einer unüblichen Kleinschreibung auch das Fehlen des Umlauts beim Anfangsbuchstaben von der Orthografie abweicht und in der eine Wortkombination aus einem (falsch geschriebenen) deutschen Wort „über“ und einem englischen Sachbegriff vorliegt. Zudem vermittelt selbst das Wort „überflasche“ bzw. „Überflasche“ keinen eindeutigen Sinngehalt, sondern lässt einen gewissen Interpretationsspielraum über dessen konkrete sachliche Aussage (z.B. Flasche, die über etwas positioniert ist; Flasche mit einem Überstand, z.B. überstehender Boden als Standhilfe; hierarchisch, qualitativ, preislich oder nach Merkmalen wie Fassungsvermögen, Umweltfreundlichkeit, Freiheit von Giftstoffen, Eigenschaft als leicht zu reinigen, ... übergeordnete Flasche). Insgesamt verfügt das Wortzeichen damit über sprachlich-orthografische Besonderheiten, die über eine rein werblich-beschreibende Angabe hinausgehen.

Damit ist nicht zu erwarten, dass der Verkehr, dem die Entlehnung von „Über“ als Germanismus ins Englische unbekannt ist, ohne weiteres eine glatte Gleichsetzung mit einer „Superflasche“ oder „Megaflasche“ vornehmen wird. Vielmehr wird der Verkehr, auch wenn er diese „Bedeutungsrichtung“ erahnen oder vermuten kann, in der angemeldeten Marke mit ihrer konkreten Schreibweise einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen.

2. Wegen der fehlenden Eignung des Anmeldezeichens zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Kätker

Dr. von Hartz

Dr. Rupp-Swienty

ob