



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 514/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 017 830.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. April 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

eBike Protect

ist am 19. Juli 2018 u.a. für die Waren

„Klasse 06: Schlosserwaren; Fahrradschlösser aus Metall

Klasse 09: Diebstahlalarmgeräte; elektrische Diebstahlalarmanlagen;
Elektrische Fahrradschlösser

Klasse 12: Diebstahlsicherungen für e-Bikes; Diebstahlwarnanlagen für
e-Bikes; elektrische Diebstahlschutzanlagen für e-Bikes; elektrische
Warnanlagen zur Verhinderung von Diebstahl von e-Bikes“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register
angemeldet worden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9
des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18.
November 2019 teilweise, nämlich hinsichtlich der o.g. Waren zurückgewiesen, weil
es der angemeldeten Bezeichnung insoweit an der erforderlichen
Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die aus allgemein gebräuchlichen und zum englischen Grundwortschatz
gehörenden Begriffen gebildete Wortfolge **eBike Protect** werde auf Grundlage ihrer
wortsinngemäßen Bedeutung „e Bike Schutz“ in Zusammenhang mit den
zurückgewiesenen Waren, welche ausnahmslos Schutz vor Diebstahl bieten

könnten, lediglich als Hinweis darauf verstanden, dass sie dem (Diebstahl-)Schutz von eBikes dienen und dafür bestimmt seien. Dieser unmittelbare beschreibende Bezug zwischen der angemeldeten Wortfolge **eBike Protect** und den zurückgewiesenen Waren erschließe sich für den Verkehr angesichts des klaren und eindeutigen Begriffsinhalts von **eBike Protect** sofort und ohne analysierende Zwischenschritte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen **eBike Protect** um ein aus zwei einzelnen Wörtern atypisch zusammengesetztes und phantasievolles Kunstwort handele, welches von den beteiligten Verkehrskreisen als einheitliches Gesamtzeichen wahrgenommen werde.

Um mit der der Markenstelle in der angemeldeten Bezeichnung in Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren einen Hinweis darauf zu erkennen, dass es sich dabei um Waren für elektrische Fahrräder handele, die als Schutz für diese dienen, sei ein hohes Maß an Interpretationsaufwand erforderlich, um diesem Gedankengang folgen zu können, zumal der Verkehr das Zeichen nicht als Kombination der Bestandteile „e“, „Bike“ und „Protect“ verstehen werde. Zudem könne nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die Bedeutung der Begriffe „eBike“ und „Protect“ ohne weiteres erkenne.

Jedenfalls erwecke das Zeichen **eBike Protect** selbst bei Unterstellung eines beschreibenden Aussagegehalts seiner Bestandteile auf Grund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren einen Eindruck, der hinreichend weit von dem abweiche, der bei bloßer Zusammenfügung seiner Bestandteile entstehe, und gehe somit über die Summe dieser Bestandteile hinaus.

Einer Eintragung stehe daher auch in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren weder das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG (fehlende

Unterscheidungskraft) noch des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (beschreibende Angaben) entgegen.

Die Anmelderin hat keinen Antrag zur Sache gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist weder ein konkreter Antrag noch eine Begründung erforderlich. Fehlt ein Antrag, ist von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 66 Rdnr. 40).

B. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **eBike Protect** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

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 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 Dienst-

leistungen 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 fehlt der angemeldeten Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Bei der angemeldeten Bezeichnung **eBike Protect** handelt es sich entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht um eine einheitliche und phantasievolle Begriffsbildung, sondern um eine bereits aufgrund der getrennten Schreibweise ohne weiteres erkennbare Kombination der Begriffe „eBike“ und „Protect“.

aa. Den Zeichenbestandteil „eBike“ wird der Verkehr ohne weiteres mit dem aus dem Englischen stammenden Begriff „E-Bike“ bzw. „e-bike“ gleichsetzen, welcher mit seiner Bedeutung „Elektrofahrrad“ als Bezeichnung eines mit einem (unterstützenden) elektrischen Hilfsmotor ausgestatteten Fahrrads seit langem Bestandteil der deutschen Sprache geworden ist (vgl. DUDEN-online zu „E-Bike“). Die gegenüber „E-Bike“ bzw. „e-bike“ geringfügige Abwandlung der Schreibweise „eBike“ ohne Bindestrich ändert daran nichts, da unter Verwendung des Buchstabens „e“ als Abkürzung für „elektrisch/elektronisch“ gebildete Begriffe oftmals durch Kleinschreibung, Weglassen des Bindestrichs oder auch durch eine

Binnengroßschreibung mit dem vorangestellten Kleinbuchstaben „e“ (z. B. „eMail“, „eBanking“) variiert werden (vgl. BPatG 30 W (pat) 199/03 - e.home, 30 W (pat) 523/15 – ejuke/JUKE, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

bb. Bei dem weiteren Zeichenbestandteil „Protect“ handelt es sich um ein englisches Verb mit der Bedeutung „schützen, unter Schutz stellen oder sichern“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Auflage, Mannheim, 2005, CD-ROM), welches entgegen der Auffassung der Anmelderin inländischen Verkehrskreisen im Hinblick auf im Inland geläufige sinnverwandte Fremdwörter mit dem identischen lateinischen Wortstamm wie „Protektion, Protektionismus, Protektorat, Protektor, Protege oder protegieren“ auch ohne weiteres verständlich ist. Wenngleich verschiedene Englisch-Lexika den Begriff nur mit der Bedeutung als Verb erfassen, ist auch die substantivische Wortbedeutung von „protect“ - und nicht nur „protection“ - im Sinn von „Schutz“ durch Begriffskombinationen wie z. B. „protect switch“ für „Schutzschalter“ oder „write protect“ für Schreibschutz belegt (so auch BPatG, juris 30 W (pat) 19/16 v. 23. März 2017 – Touch Protect; 28 W (pat) 52/11, Beschl. vom 26.10.2011, Rn. 12 - Highprotect; 24 W (pat) 86/04, Rn. 14 - Lotus-Protect; EuG T-565/10, v. 6.3.2012, Highprotect).

cc. In Ihrer Gesamtheit wird der Verkehr die sprachüblich gebildete Wortkombination **eBike Protect** sofort und ohne analysierende Zwischenschritte i. S von „eBike-Schutz“ bzw. „Schutz für eBikes“ verstehen.

b. Mit diesem Sinn- und Bedeutungsgehalt erschöpft sich diese Wortfolge in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einem rein sachbezogenen Hinweis auf deren Bestimmungs- und Verwendungszweck.

Denn ein mit dem Begriff „Protect“ schlagwortartig umschriebener „Schutz“ umfasst bei Gegenständen wie zB e-bikes nicht nur den Schutz vor äußeren Einflüssen, sondern auch vor unbefugter Wegnahme und Diebstahl. Sämtliche zurückgewiesenen Waren dienen entweder ausdrücklich dem Schutz von

Gegenständen vor Diebstahl oder – wie zB die zu Klasse 06 beanspruchten „Schlosserwaren“ – umfassen zumindest oberbegrifflich solche Waren. Diese dem Schutz vor Diebstahl dienenden Waren können insbesondere auch dafür gedacht sein, e-Bikes vor einer unbefugten Wegnahme zu schützen; der überwiegende Teil der zurückgewiesenen Waren ist sogar ausdrücklich für den Schutz und die Verhinderung von Diebstählen bei e-Bikes bestimmt.

Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung **eBike Protect** dann aber nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen, sondern ihr lediglich die produktbeschreibende Angabe entnehmen, dass die beanspruchten Waren einen „e-Bike Schutz“ gegen unbefugte Wegnahme bzw. Diebstahl gewährleisten. Dieser beschreibende bzw. sachbezogene Aussagegehalt drängt sich dem Verkehr in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren entgegen der Auffassung der Anmelderin angesichts des nahezu jedermann verständlichen Aussagegehalts von **eBike Protect** ohne weiteres Nachdenken auf, so dass es auch nicht darauf ankommt, ob die Wortkombination zum Zeitpunkt der Anmeldung in diesem beschreibenden bzw. sachbezogenen Sinne bereits verwendet wurde.

3. Die Begriffskombination **eBike Protect** weist auch keine schutzbegründende Interpretationsbedürftigkeit und Mehrdeutigkeit auf. Insbesondere ist sie weder vage noch unbestimmt, sondern allein dem Bemühen geschuldet, eine sachbezogene Aussage und Information zur Beschaffenheit der Produkte schlagwortartig und vor allem einprägsam zu vermitteln. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung **eBike Protect** kein Element, das den Eindruck einer ungewöhnlichen und von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführenden Wortneubildung und damit einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft. Vielmehr werden die Einzelbestandteile entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

4. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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