



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 514/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 014 669.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Mai 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2019 aufgehoben.

GRÜNDE

I.

Das Wortzeichen

TOOLTIME

ist am 21. Juni 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Software, zur interaktiven Erstellung, Speicherung, Verarbeitung, Verwaltung, Übermittlung und Archivierung von Dokumenten aller Art, insbesondere von Materiallisten, Plänen, Anleitungen, Angeboten, Abrechnungen und Dokumentationen und zur Erstellung von Statistiken, Rechnungsausdrucken, Steuererklärungen, Wirtschaftsprognosen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Kosten-Preisanalysen sowie zur Ermöglichung der Abwicklung von Geschäften über das Internet, zur Terminplanung- und -erinnerung, zur Rechnungsstellung und zum Forderungsmanagement; Software zur Ermöglichung interaktiver Kommunikation in Form von E-Mail-Verkehr, Bildbetrachtung, -bearbeitung und -übermittlung, Instant-Messaging, Videotelefonie, Aufnahme- und Übermittlung von Sprachnachrichten, zum Browsen im Web, zur Kontaktverwaltung, zur Datensynchronisation, zum Editieren von Texten, zur Datensicherung und zur Terminplanung; mit Programmen oder Software versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; zusammen mit den vorstehend genannten Waren gelieferte Bedienungshandbücher in elektronischer Form;

Klasse 35:

Bürodienstleistungen; Rechnungswesen- und Controlling; Buchführung; Erstellung von Statistiken, Rechnungsausdrucken, Steuererklärungen, Wirtschaftsprognosen sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Terminplanungs- und -erinnerungsdienste; Transkriptionen von Mitteilungen; Buchführung und Rechnungsführung; Rechnungsstellung als Dienstleistung; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computer-Datenbanken und in der Cloud; Dateienverwaltung mittels Computer und Cloud Services; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Groß- und Einzelhandel; Verhandlung von Geschäftsverträgen für Dritte;

Klasse 36:

Inkasso- und Factoringdienstleistungen; Finanzdienstleistungen; Forderungsmanagement; Dienstleistungen in Bezug auf die Onlinezahlung von Rechnungen; Zahlung und Entgegennahme von Geldern in der Funktion eines Vermittlers [Finanzdienstleistungen]; Bearbeitung von Zahlungen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen über ein elektronisches Kommunikationsnetz;

Klasse 38:

Telekommunikationsdienste; elektronische Übertragung und Abruf von Daten, Bildern, Ton, Video und Dokumenten; E-Mail-Dienste; Instant-Message Dienste; Dienstleistungen in Bezug auf Website-Portale; Ermöglichung des Zugriffs auf Webseiten, Datenbanken und Kommunikationsnetze; Kommunikationsdienste über Mobiltelefone;

Klasse 42:

Erstellung, Entwicklung und Anwendung von Software, insbesondere für betriebliche Funktionsbereiche, nämlich für Rechnungswesen und Controlling,

Produktion und Materialwirtschaft, Qualitätsmanagement und Instandhaltung und Projektmanagement sowie allgemeine Bürofunktionen wie Textverarbeitung, elektronische Post und Archivierung; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software, zur interaktiven Erstellung, Speicherung, Verarbeitung, Verwaltung, Übermittlung und Archivierung von Dokumenten aller Art, insbesondere von Materiallisten, Plänen, Anleitungen, Angeboten, Abrechnungen und Dokumentationen und zur Erstellung von Statistiken, Rechnungsausdrucken, Steuererklärungen, Wirtschaftsprognosen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Kosten-Preisanalysen sowie zur Ermöglichung der Abwicklung von Geschäften über das Internet, zur Terminplanung- und -erinnerung, zur Rechnungsstellung und zum Forderungsmanagement; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Ermöglichung interaktiver Kommunikation in Form von E-Mail-Verkehr, Bildbetrachtung, -bearbeitung und -übermittlung, Instant-Messaging, Videotelefonie, Aufnahme und Übermittlung von Sprachnachrichten, zum Browsen im Web, zur Kontaktverwaltung, zur Datensynchronisation, zum Editieren von Texten, zur Datensicherung und zur Terminplanung; Cloud-Computing-Services in Bezug auf die vorstehend genannte Kommunikations- und Anwendungssoftware; Pflege, Installation und Reparatur der vorstehend genannten Kommunikations- und Anwendungssoftware; Vermietung der vorstehend genannten Kommunikations- und Anwendungssoftware.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2019 014 669.3 geführt.

Mit Beschluss vom 15. November 2019 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 13. August 2019 die Anmeldung für alle Waren und Dienstleistungen gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und es sich um eine rein beschreibende Angabe handele (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zur Begründung wurde ausgeführt, das Anmeldezeichen sei aus den in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Begriffen „tool“ für „EDV-Programm, Hilfsmittel, Werkzeug, Instrument, Hilfsprogramm, Methode, Serviceprogramm, Arbeitsinstrument“ und „time“ im Sinne von „Zeit, Uhrzeit, Frist,

Zeitpunkt, Zeitdauer, Laufzeit“ gebildet. In seiner Gesamtheit bedeute das Zeichen „EDV-Programm oder Software bzw. allgemein auch i.S.v. Hilfsmittel, Werkzeug, Instrument, Hilfsprogramm, Serviceprogramm in/mit Bezug auf Zeiten wie Fristen, Termine, Uhrzeiten, Laufzeiten, Zeitpunkte, Zeitdauer etc.“. Somit gehe es nicht über die Summenwirkung der schutzunfähigen einzelnen Bestandteile hinaus. Die angesprochenen Verkehrskreise würden der Wortfolge „TOOLTIME“ nur den eng beschreibenden Sachhinweis entnehmen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen EDV-Programme und Software in/mit Bezug auf Zeiten, wie Fristen und Termine, seien, deren Entwicklung, Bereitstellung und Unterhalt dienen oder für das Zeitmanagement im Rahmen der Ausübung der kaufmännischen Tätigkeit eines Unternehmens geeignet und bestimmt seien. Auch könnten sie sowohl funktional oder als ergänzende Hilfswaren oder -dienste, wie Telekommunikationsdienste, in einem kohärenten Sachbezug hierzu stehen. Als beschreibender Fachbegriff unterliege die angemeldete Bezeichnung auch einem Freihaltebedürfnis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Anmeldezeichen sei lexikalisch kein eigenständiger Begriff der deutschen oder englischen Sprache, sondern eine hinreichend phantasievolle Wortneuschöpfung. Die Zusammensetzung aus den beiden bekannten englischen Wörtern „tool“ für „Werkzeug, Gerät“ und „time“ im Sinne von „Zeit, Frist, Uhrzeit“ sei originell und ungewöhnlich, da sie weder den deutschen noch den englischen Grammatikregeln entspreche. Im Englischen sei bereits die Zusammenschreibung eines Kompositums regelwidrig. In beiden Sprachen, Englisch und Deutsch, werde ein solches beginnend mit dem Bestimmungswort und endend mit dem Grundwort gebildet. Das Anmeldezeichen lasse sich daher nur mit „Werkzeugzeit“ oder „Hilfsprogrammzeit“ übersetzen, was widersinnig und höchst ungewöhnlich sei. Dieser Bedeutungsgehalt sei im Hinblick auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend und rege zum Nachdenken an. Der von der Markenstelle zugrunde gelegte Sinngehalt ergebe sich nur für das Kompositum „TIMETOOL“. Um zu dem von ihr unterstellten Verkehrsverständnis zu gelangen, müssten die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen zunächst in seine Bestandteile zerlegen, um dann in einem weiteren Schritt entgegen der intuitiven, da grammatikalisch richtigen Lesart, die Reihenfolge der Bestandteile umzudrehen. Darüber hinaus habe es die Markenstelle versäumt, zwischen den einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu differenzieren. Der weit

überwiegende Teil der Dienstleistungen weisen weder einen vordergründigen Zeitbezug auf, noch seien Zeiterfassungs- und Zeitmanagementhilfsmittel sinnvolle oder wesentliche Merkmale dieser Dienstleistungen. In der Vergangenheit habe das DPMA eine Vielzahl ähnlicher Marken in das Register eingetragen, insbesondere am 11. Juni 2019 die Wortmarke „Tool Time“ (30 2019 207 637) u. a. für sehr ähnliche Dienstleistungen der Klassen 35 und 41.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des Wortzeichens „**TOOLTIME**“ für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 stehen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt ihm weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. 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, 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, 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 bis 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, aber einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweisen (BGH, a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „TOOLTIME“ nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a) Es setzt sich zusammen aus zwei zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffen. Sie werden vom angesprochenen Verkehr, zu dem vorliegend sowohl breiteste Endverbraucherkreise als auch - insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 - Fachleute aus Unternehmen zählen, ohne Weiteres in ihren Bedeutungen „Werkzeug, Gerät, Hilfsmittel, EDV-Hilfsprogramm“ bzw. „Zeit, Uhrzeit, Zeitpunkt“ (vgl. unter „www.leo.org“, Suchbegriffe: „tool“ und „time“) verstanden. In seiner maßgeblichen Gesamtheit weist das Anmeldezeichen lediglich einen diffusen Sinngehalt mit allenfalls sprechenden Anklängen auf. Es vermittelt jedoch nicht eine verständliche Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

„TOOLTIME“ ist kein nachweisbarer Begriff der englischen Sprache. Auch im Deutschen gibt es den entsprechenden Ausdruck „Werkzeugzeit“ oder „Hilfsprogrammzeit“ nicht. Zwar begründet die bloße Neuheit einer Wortbildung nicht automatisch deren markenrechtliche Unterscheidungskraft, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, ständig mit neuen und ungewohnten Begriffen - auch fremdsprachigen - konfrontiert zu werden, durch die er sachbezogene Informationen in einprägsamer Form erhalten soll (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn 175). Dies gilt insbesondere dann, wenn die Wortneubildung vergleichbaren Begriffen entspricht und eine verständliche Sachaussage darstellt.

Ersteres kann zwar bejaht werden, weil sich diverse Begriffe finden, die aus den Bestandteilen „tool“ und „time“ gebildet sind, wie etwa „tool box“, „tool case“, „tool bar“ oder „mealtime“, „lifetime“, „delivery time“ (vgl. unter „www.leo.org“). Anders als bei diesen Komposita, bei denen das jeweilige Grundwort durch das vorangestellte Bestimmungswort eine sachbezogene Konkretisierung erfährt, fehlt es der vorliegenden Wortneubildung aber an einem eindeutigen Begriffsgehalt. Es bleibt völlig unklar, was unter einer „Werkzeugzeit“ zu verstehen ist. So kann es sich um einen besonders geeigneten Zeitpunkt („time“) für den Einsatz von analogen oder digitalen Werkzeugen („tool“), um die Zeitdauer („time“), die ein derartiges Werkzeug oder EDV-Hilfsprogramm

(„tool“) für bestimmte Abläufe benötigt, oder um seine Lebensdauer handeln. Die ungewöhnliche Kombination und Anordnung der Wörter „tool“ und „time“ ermöglichen es dem Verkehr allenfalls nach eingehenden Überlegungen, dem Anmeldezeichen eine Bedeutung beizumessen. Hierbei bleibt zudem offen, ob sie verständlich ist und eine relevante Aussage vermittelt.

Durch die konkrete Art der Zusammenfügung der für sich genommen unter Umständen schutzunfähigen Einzelbestandteile hat die zur Eintragung angemeldete Wortkombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von einer unmissverständlichen Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 – DüsseldorfCongress).

b) Auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die sich konkret auf die Verwaltung von Terminen beziehen (Software zur Terminplanung und –erinnerung; Terminplanungs- und –erinnerungsdienste; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Terminplanung und –erinnerung) vermittelt das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit keine eindeutige und unmissverständliche Sachaussage. Auch wenn in diesem Kontext beide Bestandteile „TOOL“ und „TIME“ rein beschreibend sind, gilt dies nicht gleichermaßen für ihre vorliegend in Rede stehende Zusammensetzung. Anders als die von der Anmelderin angeführte umgekehrte Begriffsbildung „Timetool“, der analog zu bekannten Softwarebezeichnungen, wie Zip-Tool, Webtool, Audittool, Kollaborationstool etc., ohne Weiteres die sachbezogene Bedeutung „Werkzeug/Programm zur Zeitsteuerung/Terminplanung“ entnommen werden könnte, vermittelt das angemeldete Kompositum „TOOLTIME“ keinen vergleichbar eindeutigen Begriffsgehalt. Durch die Umstellung der Einzelbestandteile und die damit einhergehende Vertauschung von Grund- und Bestimmungswort führt die Wortbildung weg vom Eindruck einer (weiteren) Bezeichnung einer Software, die für eine bestimmte Anwendung konzipiert ist. Um der vorliegenden Begrifflichkeit einen (beschreibenden) Aussagegehalt zu entnehmen, wären mehrere gedankliche Schritte erforderlich, die der Verkehr, der ein Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, nicht vornimmt (BGH GRUR 1995, 408 – PROTECH, GRUR 2012, 270 - Link economy, GRUR 2014, 565 – smartbook). Aufgrund des beschreibenden Sinngehalts seiner Einzelbestandteile in Verbindung mit bestimmten

angemeldeten Waren und Dienstleistungen mag das Anmeldezeichen gewisse Assoziationen hervorrufen. Es ist jedoch weder dazu geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, noch einen sachlichen Bezug zu ihnen herzustellen.

Dies gilt erst recht für die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, bei denen ein hinreichend naheliegender und ohne weiteres verständlicher sachbezogener Zusammenhang noch weniger gegeben ist.

Insgesamt kommt dem Gesamtbegriff „TOOLTIME“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine sich hinreichend aufdrängende, sofort ersichtliche beschreibende Bedeutung ohne kennzeichnenden Charakter zu. Eröffnet die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit aber einen gewissen Interpretationsspielraum dergestalt, dass die von der Markenstelle dargelegte Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung erst in mehreren gedanklichen Schritten und nach einer sprachlichen Analyse nachvollzogen werden kann sowie nicht hinreichend eindeutig ist, wird sich bei unbefangener Wahrnehmung kein entsprechendes die Waren und Dienstleistungen beschreibendes Verständnis aufdrängen, so dass die Vorstellungen, was mit der Bezeichnung gemeint sein könnte, eher diffus sein werden. Sprechenden Marken ist die Erkennbarkeit oder eine gewisse Anspielung auf eine bestimmte Bedeutung immanent, wobei dies nicht ausschließt, dass sie als Kennzeichnung aufgefasst werden.

Dem Anmeldezeichen kann daher nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

2. Wegen der fehlenden Eignung des Wortzeichens zur unmittelbaren Beschreibung der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen steht auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seiner Eintragung als Marke nicht entgegen.

3. Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer

/Löb