



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 567/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 024 178.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie der Richterin am Landgericht Butscher beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2021 aufgehoben.

GRÜNDE

I.

Das Zeichen

Ocean Insights

ist am 23. Oktober 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Logistiksoftware; Computersoftware; Datenbanken;

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung im Bereich Transport; Datenverarbeitung (Büroarbeiten) im Bereich Transportwesen; Unternehmensberatung im Bereich Transport und Auslieferung; Sammeln und Systematisieren von Geschäftsdaten;

Klasse 39:

Transportwesen; Navigationsdienste (Ortung, Routen- und Kursplanung); Transportlogistik; Transportorganisation; Transport von Frachten; Vermittlung von Transporten; Auskünfte über Transportangelegenheiten; Fachberatung in Transportangelegenheiten; Beratungsdienste in Bezug auf Transport; Auskünfte in Bezug auf Transportzeitpläne; Zurverfügungstellen von Transportinformationen; Computergestützte Versandauskünfte in Bezug auf Transport; Computergestützte Versandplanung in Bezug auf Transport; Auskünfte über Häfen (Lagerung und Transport); Nachverfolgung und Überwachung von Sendungen (Transportinformation);

Klasse 42:

IT-Dienstleistungen; Software as a Service (SaaS); Hosting-Dienste und Vermietung von Software; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware für Logistik, Lieferkettenmanagement und E-Business-Portale; IT-Beratungs-, Auskunfts- und Informationsdienstleistungen.

Mit Beschluss vom 22. April 2021 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, die Anmeldung zurückgewiesen, da dem Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Der Bestandteil „Ocean“ sei das englische Wort für „Ozean, Weltmeer“, während das englischsprachige Element „Insights“ im Deutschen soviel wie „Innenansicht, Einblick, Austausch von Erkenntnis, Einsicht“ bedeute. Die Wortfolge werde daher insgesamt im Sinne von „Weltmeer Einblicke, Ozean Innenansicht/en“ verstanden. Sie hebe Weltmeere als dritt wichtigstes Transportmittel nach Straße und Bahn hervor. Auch die Nahrungsquelle Ozean werde mit dem Zeichen benannt. Die Fischerei sei für viele Meeresanrainerstaaten ein Industriezweig. Insgesamt seien die Ozeane bei all ihren Gefahren Industriezweig, kapitalisiert und auch Arbeitsplatz. Die Wortkombination sei eher eine Sachangabe, denn betrieblich kennzeichnender Hinweis. Sie werde tatsächlich zur Bewerbung und im Handel von „Logistiksoftware“ und „Computersoftware“ gebraucht und beschreibend verwendet.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 27. Mai 2021. Sie trägt vor, dass der Beschluss schon deswegen rechtsfehlerhaft sei, weil die Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG vermischt worden seien. Das Zeichen sei nicht beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und weise erst recht die notwendige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Wie das Amt mittels eigener Recherche herausgestellt habe, werde „Ocean Insights“ bereits jetzt als Herkunftshinweis auf die Anmelderin wahrgenommen. Jedenfalls seien aber wesentliche gedankliche Zwischenschritte notwendig, um auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu kommen. Insgesamt bedürfe es erheblicher Gedankenanstrengungen, um von der Zeichenbedeutung „tiefes Verständnis des Ozeans“ auf Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit

der Fracht-Nachverfolgung zu kommen. Das Zeichen werde nur von der Anmelderin verwendet. Die vom Amt in Bezug genommenen Ergebnisse, die belegen sollen, dass es zur Bewerbung und im Handel gebraucht und beschreibend verwendet werde, betreffen die Anmelderin und den mit Hilfe des Keyword-Advertisings ermittelten Konkurrenten V..., der auf seinen Seiten das Zeichen selbst allerdings nicht verwende.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2021 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.

1. Das gegenständliche Zeichen wurde von der O... GmbH angemeldet, die zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung noch im Markenregister als Anmelderin vermerkt ist. Sie wurde am 8. September 2022 als übernehmender Rechtsträger mit der P1... GmbH mit Sitz in München und mit der S... GmbH mit Sitz in Potsdam verschmolzen. Die Anmelderin ist anschließend in p2... GmbH umbenannt worden. Da gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG lediglich das Vermögen der übertragenden Rechtsträger (hier: P1... GmbH und S... GmbH) auf den übernehmenden Rechtsträger (hier: O... GmbH) übergeht und Letztgenannter ohne Änderung der Rechtsform lediglich in p2... GmbH umfirmiert wurde, ist das mit der Anmeldung der hier in Rede stehenden Marke verbundene Recht nicht übertragen worden oder übergegangen. Selbst ohne Umschreibungsantrag oder Übernahmeerklärung gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG kann somit die p2... GmbH als Beschwerdeführerin an vorliegendem Verfahren teilnehmen.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Ocean Insights“ als Marke stehen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 39 und 42 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.

a) 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 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 (vgl. BGH, a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Bei einer mehrteiligen Kombinationsmarke kommt es nicht auf die Schutzfähigkeit der Markenteile, sondern auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an. Aus der fehlenden Unterscheidungskraft einzelner Bestandteile darf nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass auch die Kombinationsmarke dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliege. So reicht ein schutzfähiges Markenelement trotz weiterer schutzunfähiger Komponenten in der Regel zur Bejahung der Unterscheidungskraft aus. Aber auch die Verbindung ausschließlich schutzunfähiger Markenbestandteile kann in ihrer Kombination eine hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn. 232). Es ist zwar zulässig, die einzelnen Elemente eines Zeichens zunächst getrennt zu betrachten, in die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist anschließend allerdings ihre Gesamtheit einzubeziehen (vgl. BPatG 29 W (pat) 53/20, GRUR-RS 2020, 35458, Rn. 23 - OpenDress). Hierbei ist zwecks Überwindung des Schutzhindernisses ein großzügiger Maßstab anzulegen (vgl. BPatG 29 W (pat) 556/19, GRUR-RS 2022, 1138, Rn. 10 - Produktivo).

Nach diesen Grundsätzen kann der Wortkombination „Ocean Insights“ nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

(1) Von den angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 39 und 42 werden der Fachverkehr, insbesondere im Bereich Logistik, als auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

(2) Das Anmeldezeichen setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern „Ocean“ und „Insights“. Ersteres ist ein englisches, zum Grundwortschatz gehörendes Substantiv, das dem deutschen Begriff „Ozean“ entspricht und in diesem Sinne auch unmittelbar verstanden wird (vgl. BPatG 27 W (pat) 345/03 - OceanWaveS). „Insights“ ist ebenfalls ein englisches Substantiv und bedeutet unter Berücksichtigung seiner Pluralform u. a. „Einblicke“, „Verständnisse“ bzw. „Einsichten“ (vgl. BPatG 33 W (pat) 100/00, BeckRS 2009, 17921 - INSIGHTS leadership-check; BPatG 24 W (pat) 46/01, BeckRS 2009, 15186 - Ad-Insight). In ihrer Gesamtheit kann die in Rede stehende Wortkombination mit „Ozeanverständnisse“, „Ozeaneinblicke“ oder „Ozeanüberblicke“ übersetzt werden.

(3) Dieser Bedeutungsgehalt vermittelt keine eindeutige Sachaussage in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

(a) „Ozeaneinblicke“ oder „Ozeanüberblicke“ ruft zunächst lediglich die Vorstellung hervor, dass Kenntnisse im Zusammenhang mit Ozeanen vermittelt werden. Offen bleibt hierbei, ob sie die Verhältnisse am Meeresboden, im Wasser selbst, auf der Wasseroberfläche oder an den Küsten betreffen. Nicht nur die Örtlichkeit, sondern auch ihre damit verbundene Funktion im Sinne von beispielsweise Lebensraum von Tieren, Nahrungsgrundlage für Menschen oder Klimafaktor sind folglich nicht erkennbar. Darüber hinaus kann die Wortkombination „Ocean Insights“ u. a. dahingehend verstanden werden, dass Informationen zur Entstehung der Ozeane, ihrer Bedrohung oder rechtlichen Zuordnung vermittelt werden.

(b) Auch im Kontext der angemeldeten Waren und Dienstleistungen lässt sich deren Zweck der Wortfolge „Ocean Insights“ nur unter Zugrundelegung mehrerer Gedankenschritte entnehmen, die seitens des angesprochenen Verkehrs regelmäßig jedoch nicht angestellt werden. Bereits die O... GmbH hat sich mit der Seefrachttransparenz befasst, indem Daten zu Reedern, Echtzeit-

Schiffsverfolgung und Fahrplänen in einer Plattform kombiniert wurden (vgl. hierzu auch [„https://www.p....de/blog/p...“](https://www.p....de/blog/p...)). Damit kann den Nutzern, insbesondere den Eignern, ein Überblick über den aktuellen Standort und die Bewegungen ihrer Schiffe auf den Meeren gegeben werden, um vor allem deren Abfahrts-, Ankunfts- und Fahrzeiten einschätzen und anpassen zu können.

Die Dienstleistungen

„Klasse 9:

Logistiksoftware; Computersoftware; Datenbanken;

Klasse 35:

Sammeln und Systematisieren von Geschäftsdaten;

Klasse 42:

IT-Dienstleistungen; Software as a Service (SaaS); Hosting-Dienste und Vermietung von Software; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; IT-Beratungs-, Auskunfts- und Informationsdienstleistungen“

sind für unterschiedlichste Zwecke einsetzbar. Diese müssen mit den oben aufgezeigten Interpretationsmöglichkeiten der Wortfolge „Ocean Insights“ erst verglichen werden, bis der Schluss gezogen werden kann, die Tätigkeiten dienen der Überwachung des Schiffsverkehrs auf Ozeanen. Die Verkehrsteilnehmer werden diese aufwändige und langwierige Prüfung jedoch gewöhnlich nicht anstellen.

Entsprechendes gilt für die dem Logistik- und Transportbereich zuzuordnenden Dienstleistungen

„Klasse 35:

Unternehmensverwaltung im Bereich Transport; Datenverarbeitung (Büroarbeiten) im Bereich Transportwesen; Unternehmensberatung im Bereich Transport und Auslieferung;

Klasse 39:

Transportwesen; Navigationsdienste (Ortung, Routen- und Kursplanung); Transportlogistik; Transportorganisation; Transport von Frachten; Vermittlung von Transporten; Auskünfte über Transportangelegenheiten; Fachberatung in Transportangelegenheiten; Beratungsdienste in Bezug auf Transport; Auskünfte in Bezug auf Transportzeitpläne; Zurverfügungstellen von Transportinformationen; Computergestützte Versandauskünfte in Bezug auf Transport; Computergestützte Versandplanung in Bezug auf Transport; Auskünfte über Häfen (Lagerung und Transport); Nachverfolgung und Überwachung von Sendungen (Transportinformation);

Klasse 42:

Entwurf und Entwicklung von Computersoftware für Logistik, Lieferkettenmanagement und E-Business-Portale“.

Auch wenn durch den Zeichenbestandteil „Ocean“ das Gebiet, in dem der Transport stattfindet, benannt wird, so ist dennoch unklar, welcher Art die durch das weitere Zeichenelement „Insights“ zum Ausdruck gebrachten Ein- oder Überblicke sind. Es handelt sich bei diesem um einen sehr weiten Oberbegriff, der auch in Verbindung mit Transportdienstleistungen einen außerordentlichen Interpretationsaufwand erfordert, um der Wortkombination „Ocean Insights“ eine Aussage im Allgemeinen und einen Sachhinweis im Besonderen entnehmen zu können. Ihre damit verbundene beschränkte Verständlichkeit wird auch anhand des Umstands deutlich, dass sie ausweislich der ermittelten Fundstellen ausschließlich auf den Internetseiten der Anmelderin selbst erscheint.

b) Damit ist das Gegenstand der Erörterung bildende Zeichen auch nicht zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignet, so dass auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vorliegt.

Zwar kommt es für die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses nicht darauf an, dass die Kombination „Ocean Insights“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Beschreibung

verwendet wird. Denn das besagte Schutzhindernis setzt lediglich voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen „dienen kann“. Mithin ist darauf abzustellen, ob sie objektiv als Hinweis auf die Art, Beschaffenheit, Bestimmung o. ä. geeignet ist. Insofern ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt (vgl. für geografische Herkunftsangaben: EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 31 bis 34 - Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. - Vierlinden). Angesichts der gegenwärtigen Recherchelage gibt es jedoch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte, die eine solche Entwicklung im Zusammenhang mit den vorliegend betroffenen Waren und Dienstleistungen nahelegen könnten, so dass ein Allgemeininteresse an der Freihaltung des angemeldeten Zeichens nicht feststellbar ist.

Kortbein

Rupp-Swienty

Butscher