



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 104 130.7

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

ColorPlugin

ist am 3. Mai 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2016 104 130.7 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 9, 16 und 42 angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 28. Juni 2017 und vom 27. Juni 2018, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 1 die Anmeldung teilweise und zwar für nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 9: Softwareprogramme zum Ablauf auf elektronischen Datenverarbeitungsanlagen; auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Softwareprogramme; Softwareprogramme zur Ansteuerung von Druckern, insbesondere zur Ansteuerung von Tinten- und/oder Laserdruckern; Softwareprogramme zur farbgenauen Ansteuerung von Farbdruckern, insbesondere Farbtinten- und/oder Farblaserdruckern; Softwareprogramme zur Erstellung von Farbprofilen [Colormanagementsoftware]; Software-

programme zur Umrechnung und/oder Transformation von digitalen Daten, insbesondere zur Farbtransformation von digitalen Daten; Softwareprogramme zur Profilierung und/oder Optimierung von RGB- und/oder CMYK-Daten, insbesondere zur Anwendung im Druck, der Druckvorstufenindustrie und/oder der digitalen Fotografie; Softwareprogramme zur Umrechnung von Postscript- und/oder PDF-Daten in TIF-Daten;

Klasse 42: Entwicklung, Erstellung und Betreuung von Softwareprogrammen für die Datenverarbeitung.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei insoweit nicht unterscheidungskräftig. Die englischsprachige Bezeichnung setze sich aus den Bestandteilen „Color“ und „Plugin“ zusammen. Das Teilzeichen „Color“ bedeute „Farbe“. Ein „Plugin“ sei ein Softwareprogramm, das die Funktionalität eines anderen Programms erweitere und so zusätzliche Funktionen für das Hauptprogramm zur Verfügung stelle. In der Gesamtheit verstehe der angesprochene Verkehr, der der englischen Sprache mächtig sei, die angemeldete Bezeichnung „ColorPlugin“ im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen daher im Sinne einer softwaretechnischen Erweiterung, die die Funktionalität des Hauptprogramms hinsichtlich der Farben ergänze. In dieser Bedeutung werde das angemeldete Zeichen auch bereits benutzt.

Vor diesem Hintergrund wirke das Anmeldezeichen „ColorPlugin“ nicht ungewöhnlich, sondern bilde in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen eine sinnvolle beschreibende Gesamtaussage. Der Verkehr werde dem Anmeldezeichen bezüglich der Waren der Klasse 9 den beschreibenden Hinweis entnehmen, dass diese zum Thema Farbe in Form einer Softwareerweiterung angeboten würden. Dabei sei es unerheblich, dass die Anmelderin im Verzeichnis der Klasse 9 nicht speziell „Software-Erweiterungen“ beantragt habe, denn die

beanspruchte „Software...“ umfasse als Oberbegriff auch Software-Erweiterungen. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 42 diene die Bezeichnung als Sachan-gabe dahingehend, dass sich die Entwicklungs-, Erstellungs- und Betreuungs-dienstleistungen speziell auf Softwareerweiterungen zum Thema Farbe beziehen würden. Dass die Aussage breit gehalten und damit etwas unscharf sei, stehe der Feststellung mangelnder Unterscheidungskraft nicht entgegen. Denn der Verkehr sei daran gewöhnt, dass sich die Werbesprache oft verkürzter, plakativer Aus-drucksweisen bediene, um Sachverhalte kurz, schnell und unkompliziert zu ver-mitteln.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie vertritt die Ansicht, dass ein Schutzhindernis nicht vorliege. Das Anmeldezei-chen weise keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt auf. Es handele sich um eine Wortneuschöpfung, die lexikalisch nicht erfasst sei und durch die Binnen-großschreibung des zusammen geschriebenen Anmeldezeichens eine auffallend unübliche Wortzusammensetzung aufweise. Dies allein reiche für ein Minimum an Unterscheidungskraft aus. Zutreffend sei die Markenstelle davon ausgegangen, dass der englischsprachige Teilbegriff des Anmeldezeichens „Color“ „Farbe“ be-deute. Der weitere Zeichenbestandteil „Plugin“ sei das englische Wort für „Einsteckelement“ oder im Bereich der Computersprache „ein kleines Software-programm, welches in eine große Anwendung integriert werden könne“, eine „Softwareerweiterung“ oder „Zusatzmodul“. Bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen handele es sich jedoch keinesfalls um Zusatzprogramme, son-dern um vollständige eigenständige Programme, die losgelöst von einem Basis-programm existierten und verwendet würden. Die von der Markenstelle herausge-stellte Bedeutung des Anmeldezeichens im Sinne von „Farb-Einsteckelement“, „Farb-Software-Erweiterung“ oder „Farb-Zusatzmodul“ sei derart unscharf, dass einige Überlegungen notwendig seien, um zu diesem Verständnis zu gelangen. Es sei unklar, was eine computertechnische Zusatzfunktion mit Bezug zu Farben ge-nau sei. Entscheidend sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, ob

das angemeldete Zeichen für sich genommen – ohne Bezug zum Waren und Dienstleistungsverzeichnis – beschreibend sei.

Auch die Fallgruppe des engen beschreibenden Bezugs komme nicht in Betracht. Es könne lediglich angenommen werden, dass das Anmeldezeichen eine Assoziation zu „etwas mit Farben“ und „etwas mit Software-Erweiterung“ auslöse. Allerdings fehle Zeichen, die über einen beschreibenden Anklang verfügen, nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Schließlich werde der Begriff „Plugin“ üblicherweise mit dem dazugehörenden Programmnamen kombiniert, nicht aber mit Sachbegriffen wie „Color“.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2017 und vom 27. Juni 2018 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die statthafte Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, da die angemeldete Marke im beschwerdegegenständlichen Umfang nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610 Rn. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 808 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas?; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 Rn. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 – VISAGE). 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 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044 Rn. 9 – Neuschwanstein).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 – Link economy) 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, 854 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice). 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 Rn. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850 Rn. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Anwendung dieser Grundsätze fehlt dem Anmeldezeichen „ColorPlugin“ jegliche Unterscheidungskraft.

a) Zu den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen gehören sowohl der Fachverkehr als auch der Durchschnittsverbraucher, wobei es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die mit Bedacht und nach fachkundiger Beratung nachgefragt werden.

b) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei dem Anmeldezeichen um eine Verbindung von zwei fremdsprachigen Substantiven, die aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkannt und verstanden werden.

aa) Das Substantiv „Color“, das ursprünglich aus der lateinischen Sprache stammt, findet sich in der spanischen Sprache und im amerikanischen Englisch wieder und wird – wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt – mit „Farbe“ übersetzt. Es hat als Präfix mit der Bedeutung „Farb-“ in zusammengesetzten Wörtern auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden, wie z. B. „Colorfilm“, „Colornegativfilm“ oder „Colorvergrößerung“ (vgl. BPatG, 26 W (pat) 59/16 – Color Hotel).

bb) Der weitere aus dem Englischen kommende Zeichenbestandteil „Plugin“ bedeutet „Zusatzmodul“ oder „Einsteckelement“ (vgl. www.dict.cc, Stichwort: plugin). In der Bedeutung "kleineres Softwareprogramm, das in eine größere Anwendung integriert werden kann" ist der Zeichenbestandteil in die deutsche Sprache eingegangen (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., Stichwort: Plug-in). Im Zusammenhang mit Internetanwendungen ist ein „plug-in“ ein Zusatzprogramm für einen Web-Browser, welches dem Browser ermöglicht, Extrafunktionen darzustellen, wie z. B. Tonelemente, Video-Clips oder Multimedia-Elemente (Wörterbuch fürs Internet, Englisch-Deutsch, 2000, Stichwort: plug-in). Dieser Zeichenbestandteil ist in dieser Bedeutung zumindest für den Fachverkehr bereits lange vor

dem Anmeldezeitpunkt in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. DUDEN Informatik, 4. Aufl. (2006), Stichwort: Plug-in; Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, Stichwort: Plug-in) und zwar auch in der von der Anmelderin gewählten Schreibweise – Plugin – (vgl. Taschenbuch der Informatik, 6. Aufl., S. 612).

cc) In seiner Gesamtheit bedeutet das Anmeldezeichen eine softwaretechnische Erweiterung, die die Funktionalität des Hauptprogramms mit Bezug zu Farben ergänzt. Um zu diesem Verständnis zu gelangen, bedarf es keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise oder eines vertieften Nachdenkens. Der angesprochene Verkehr erkennt und erfasst den rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne Schwierigkeiten. Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich um die Kombination einfach verständlicher fremdsprachlicher Substantive, die inhaltlich aufeinander bezogen sind, und aufgrund des üblichen Angebots im EDV-Bereich um einen Sachhinweis über den Inhalt oder den Bestimmungszweck der Software.

dd) Besonderheiten in der Wortbildung, die eine Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens begründen könnten, weist es nicht auf. Der Umstand, dass die Begriffe „Color“ und „Plugin“ zusammengeschrieben sind, ist in der Werbesprache nicht unüblich und daher für sich gesehen nicht schutzbegründend (vgl. BPatG, 29 W (pat) 34/15 – bikehit; 33 W (pat) 511/13 – klugeshandeln). Die vorliegende damit einhergehende Binnengroßschreibung (vgl. hierzu etwa EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 71 – BioID; BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK) stellt ebenfalls ein gewöhnliches, in der Produktwerbung weit verbreitetes Gestaltungsmittel dar und reicht nicht aus, um ein Minimum an Unterscheidungskraft begründen zu können (vgl. BPatG, 30 W (pat) 504/17 – LasikCare). Zudem ist es üblich, dem Wortbestandteil „Plugin“ ein sachbezogenes Substantiv voranzustellen, wie die Beispiele aus dem von der Markenstelle übersandten Wikipedia-Artikel („Audio-Plug-in; Grafik-Plug-in; Browser-Plug-in“) sowie weitere Begriffspaare wie „Flash Plugin“

oder „Social Plugin“ (vgl. Nachweise, Wortschatz Uni Leipzig, <http://wortschatz.uni-leipzig.de/de>) verdeutlichen. Insoweit verfängt die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, es sei üblich, den Begriff „Plugin“ mit einem Programmnamen zu kombinieren. Das Anmeldezeichen reiht sich vielmehr von der Wortstruktur her in bestehende Wortkombinationen ein und weist auch insgesamt keine Besonderheiten in der Wortbildung auf.

Soweit sich aus der konkreten Schreibweise ergibt, dass das Anmeldezeichen lexikalisch nicht erfasst ist, begründet dies keine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 157). Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, mit neuen Wortbildungsstrukturen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen (BGH GRUR 2012, 272 Rn. 13 – Rheinpark-Center Neuss). Dies ist auch vorliegend der Fall, wie die vorstehend aufgeführten Begriffskombinationen zeigen.

ee) Der weitere Einwand der Beschwerdeführerin, bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen handele es sich nicht um Zusatzprogramme, sondern um vollständig eigenständige Programme, die losgelöst von einem Basisprogramm existieren und verwendet werden können, bleibt ebenfalls ohne Erfolg. Insoweit kommt es entgegen ihrer Auffassung allein auf die im Verzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen an. Die absoluten Schutzhindernisse sind ausschließlich nach den jeweils beanspruchten konkreten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 41). Eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Sinne der Anmelderin ist jedoch nicht ersichtlich. Im Übrigen kann auch ein „Plugin“ ein (komplettes) Softwareprogramm enthalten, welches in eine größere Einheit integriert werden kann, so dass die Ware „Softwareprogramm“ als Oberbegriff auch kleinere Softwareprogramme umfasst.

ff) Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die für EDV-Software oder die Erstellung von EDV-Programmen angemeldet sind, nur dann verneint werden kann, wenn zwischen dem Sinngehalt der Marke und der beanspruchten Ware oder Dienstleistung ein unmittelbarer und konkreter Bezug besteht, der sich den beteiligten Verkehrskreisen unmittelbar aufdrängt (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 118).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin stellt der angesprochene Verkehr jedoch zwischen dem Sinngehalt des Anmeldezeichens und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen direkten und eindeutigen Bezug her. Für den Verkehr geht es um ein Programm, welches eine Erweiterung zum bestehenden Computerprogramm in Bezug auf die Funktionalität „Farben“ aufweist. Solche Plug-Ins werden vertrieben und dem angesprochenen Verkehrskreis angeboten bzw. von ihm nachgefragt. Gerade im Bereich der Informationstechnologie sind Softwareprogramme, deren Gegenstand ein – das Hauptprogramm ergänzendes – Farbprogramm ist bzw. deren bestimmungsgemäßer Einsatz auf farbige Anwendungen gerichtet ist, üblich, wie die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Ware *„Softwareprogramme zur Profilierung und/oder Optimierung von RGB- und/oder CMYK-Daten“* verdeutlicht. Vorstehend geht es um die Profilierung und/oder Optimierung von RotGrünBlau und/oder CyanMagenta Yellow Black.

Aber auch die von der Markenstelle recherchierten Internetseiten verdeutlichen diesen Zusammenhang. Beispielhaft wird Bezug genommen auf die Version 2012-03-03 des Tanel's Photo and Color Plugins, welches eine Erweiterungs-Sammlung von insgesamt zwölf Werkzeugen zum Bearbeiten von digitalen Bildern für das Softwareprogramm Paint-NET enthält oder auf das von Matchmycolor entwickelte neue Color Plugin für die Designsoftware zur Anwendung mit dem Open-Color-System von GMG aus Februar 2013.

Alle von der Anmelderin beanspruchten Waren und Dienstleistungen haben Softwareprogramme zum Gegenstand und weisen somit einen direkten Bezug zum Anmeldezeichen auf. Das aus sich heraus verständliche Anmeldezeichen kann insoweit entweder als Inhaltsangabe oder Zweckbestimmung verstanden werden.

3. Da es der angemeldeten Bezeichnung nach alledem hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kommt es auf die Frage, ob „ColorPlugin“ im Interesse von Mitbewerbern zusätzlich einem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, nicht mehr an.

Rechtsmittelbelehrung

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.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Dr. von Hartz

Pr