



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 198/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 59 280.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

EASYTOOLS

ist am 22. September 1999 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 ua "Computer, Computer-Programme, Computer-Software; Netzwerksysteme; Datenbanken; Datenverarbeitungsprogramme; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer...; Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Entwicklung von Computer-Software..., Erstellen von Netzwerken...; Entwicklung und Erstellen von Community Anwendungen...; Technische Beratung anderer bei der Auswahl von Datenverarbeitungsgeräten und –systemen..." zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch Beschluss vom 22. April 2002 die Anmeldung wegen bestehender Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die aus den beiden englischsprachigen Wortbestandteilen "EASY" für "müheles, leicht, einfach, locker, bequem" und "TOOLS" gebildete Bezeichnung "EASY-TOOLS" werde von beachtlichen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in der konkreten Zusammenstellung in der sinngemäßen Übersetzung "einfach und müheles zu handhabende Werkzeuge bzw Programme" verstanden, da das engli-

sche Wort "Tool" die Bedeutung von "(Hand)Werkzeuge, Geräte, Instrumente" aufweise und als Fachbegriff aus der Datenverarbeitung für Hilfsprogramme verwendet werde. Der Verkehr sehe demzufolge "EASYTOOLS" in Bezug auf die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen lediglich als Angabe der Art, des Inhalts, der Bestimmung und des schwerpunktmäßigen Themen- bzw Tätigkeitsfelds der Anmelderin und nicht als Herkunftsangabe. Dem stehe auch die Groß- sowie Zusammenschreibung der beiden Bestandteile nicht entgegen, da es sich hierbei um eines der gängigsten werbeüblichen Gestaltungsmittel handele. Der Verkehr sei daran gewöhnt, waren- und dienstleistungsbezogene Sachangaben in werbemäßiger Form und auch mit Hilfe mehr oder weniger einprägsamer Wortzusammenstellungen vermittelt zu bekommen. "EASYTOOLS" unterliege deshalb auch als sprachüblich gebildete Wortkombination wegen seines erkennbar beschreibenden Charakters einem Freihaltebedürfnis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 22. April 2002 aufzuheben.

Der Bezeichnung "EASYTOOLS" sei nicht jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Die Markenstelle habe insbesondere unter Berücksichtigung der sich aus der "Baby-dry"-Entscheidung des EuGH ergebenden Grundsätze nicht beachtet, dass die beanspruchte Wortbildung nicht als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden könne, um im üblichen Sprachgebrauch die Waren- und Dienstleistungen des Verzeichnisses zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Die Verbindung zweier englischsprachiger Worte - mit im übrigen nicht ausschließlich beschreibender Bedeutung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen - sei nicht mit der lexikalisch nicht nachweisbaren Wortneubildung "EASYTOOLS" gleichzusetzen. Es bedürfe vielmehr des Nachweises, dass der Verkehr die Wortzusammenfügung als beschreibend verstehe. Dies sei nicht der Fall, so dass die Bezeichnung "EASYTOOLS" folglich als Her-

kunftsangabe geeignet und auch nicht freihaltebedürftig sei. Die Anmelderin regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Senat hat der Anmelderin eine ergänzende Internet-Recherche über die Verwendung der konkret beanspruchten Wortzusammenfügung sowie der Wortkombination "easy tools" übersandt und darauf hingewiesen, dass sich danach eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Bestimmungs- oder Merkmalsangabe feststellen lasse.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung "EASYTOOOLS" in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht.

1) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo - zur GMV; vgl. auch Lange, Das System des Markenschutzes in der Rechtsprechung des EuGH, WRP 2003, 323, 324-325). Deshalb kann die Frage,

ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

a) Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlen, welche dem Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen. Denn aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder bei Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Deshalb haben die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich (vgl auch EuG MarkenR 2002, 88, 90 Tz 25 b – EUROCOOL - zu Art 7 Abs 1 Buchstaben b und c GMV).

b) Die aus den englischsprachigen Begriffen "EASY" für "müheles, leicht, einfach, locker, bequem" und "TOOLS" als Fachbegriff aus der Datenverarbeitung mit der Bedeutung von "(Hand)Werkzeuge, Geräte, Instrumente oder (Hilfs)Programm" gebildete Bezeichnung "EASYTOOLS" stellt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dar, da die angesprochenen Verkehrskreise hierin lediglich eine Sachangabe und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. So ist nicht nur das Adjektiv "easy" deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich und seit langem in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Dies gilt auch für das Fachwort "tool", das im Be-

reich der Computer und Informationstechnologie dem durchschnittlichen Verbraucher in seiner Bedeutung von "Werkzeug", insbesondere auch als Sachbezeichnung für kleinere Hilfsprogramme, die in gewissen Bereichen das Arbeiten erleichtern (vgl Irland/Langenau/Mayer, Computer Lexikon, dtv. 4. Aufl), bekannt ist. Man spricht deshalb auch bei der Symbolleiste eines Programms von einer "Toolbar", einer "Toolbox" für "Werkzeugleiste" oder von "Toolkit" für "Werkzeugausrüstung" (vgl Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003).

Dies stellt die Anmelderin auch nicht Abrede. Sie meint jedoch, dass die Verbindung der zwei an sich bekannten Bezeichnungen "easy" und "tools" nicht mit der angemeldeten Wortzusammenfügung gleichgesetzt werden könne und dieser als lexikalisch nicht nachweisbare Wortneuschöpfung nicht jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen sei. Dem kann sich der Senat nicht anschließen. Denn entgegen der Ansicht der Anmelderin rechtfertigt die konkret gewählte Sprachform einer Wortzusammenfügung der beschreibenden Begriffe "easy" und "tools" insbesondere auch unter Berücksichtigung der auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor üblichen Bezeichnungsgewohnheiten (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) keine andere Bewertung. Wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ist der Verkehr an derartige Sprachformen gewöhnt, welche - ebenso wie die Groß- du Kleinschreibung - zu den gängigsten werbeüblichen Gestaltungsmitteln gehören. Dies gilt auch nach Auffassung des Senats in besonderem Maße für den hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor, der sich nicht nur technisch, sondern auch sprachlich rasant entwickelt und in welchem Begriffe wie "easy" und "tools" schon längst zum sprachlichen Standard gehören. Dies gilt aber auch für die ohne weiteres verständliche und sprachüblich gebildete Wortzusammenfügung "EASYTOOLS". Der Senat hat hierzu beispielhaft auf mehrere Entscheidungen anderer Senate des BPatG und des HABM zu vergleichbaren Wortzusammenfügungen wie zB "CARTOOL" (PAVIS PROMA, Kliems, 27 W (pat) 25/00) und für vergleichbare Waren und Dienstleistungen wie zB "metatool" (PAVIS PROMA, Kliems, 27 W (pat) 40/01), "TEAMTOOLS" (PAVIS PROMA, Kliems,

24 W (pat) 222/94), "RAPIDTOOL" (PAVIS PROMA, Bender, R 024/00-1) oder "TOPTOOLS" (PAVIS PROMA, Bender, R 0207/98-1) hingewiesen, in denen wegen des im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalts der jeweils angemeldeten Wortzusammenfügung gleichfalls eine markenrechtliche Unterscheidungskraft verneint oder ein Freihaltungsbedürfnis angenommen worden ist ("MicroTOOLS" - PAVIS PROMA, Kliems, 30 W (pat) 143/97).

c) Der Senat hat ferner der Anmelderin zum Nachweis einer beschreibenden Verwendung der angemeldeten Bezeichnung auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor eine Internet-Recherche übersandt. Diese belegt, dass nicht nur die Wortfolge "easy tools" eine den Sprachgewohnheiten entsprechende Sachbezeichnung für einfache Hilfsprogramme bzw Werkzeuge darstellt (www.comminn.de: "Comminn presents some easy tools für direct use..";hubertus.sandmann.bei.t-online.de: "zur Administration dienen die Easy-Tools wie eHardware"), sondern dass auch die Wortzusammenfügung "easy-tools/EASYTOOLS" bereits als entsprechendes Synonym verwendet wird (www.protonic-software.de: "Mit unseren easytools bieten wir weitere Produkte...; www.1-2-3-gaestebuch.de: "Deine Easytools sind der Hit"). So werden auch unter der Internetseite "www.reschke.de" neben Hilfsfunktionen, Suchlisten, Diagnosen "EasyTools für Windows" angeboten. Entgegen der Ansicht der Anmelderin kommt es für die beispielhaft angegebenen Suchergebnisse auch nicht darauf an, ob im Einzelfall eine markenmäßige Verwendung des Begriffs "EASYTOOLS/easytools" gewollt ist. Dem Senat ist bekannt, dass ein entsprechender Produktbezeichnung für ein Hilfsprogramm existiert und deshalb durchaus eine markenmäßige Verwendung beabsichtigt sein kann. Maßgeblich ist jedoch, ob auch der angesprochene Verkehr aus seiner Sicht die Bezeichnung als Sachbegriff oder aber als einen betrieblichen Herkunftshinweis versteht. Nach Auffassung des Senats, der gleichfalls zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt, ist die angegebene Verwendung aus dem Kontext heraus als Sachangabe zu verstehen. Selbst wenn man dieser Auffassung nicht folgen würde, könnten hieraus vorliegend keine gegenteiligen Folgerungen gezogen werden. Denn auch Wortneubildungen können

vom Markenschutz ausgeschlossen sein und müssen nicht zwangsläufig Unterscheidungskraft aufweisen. Sie können als beschreibende Angaben einem Freihaltungsbedürfnis auch dann unterliegen, wenn sie von dem Anmelder selbst kreiert worden ist (vgl hierzu auch Althammer/Ströbele, MarkenG § 6. Aufl, § 8 Rdn 143). Der Umstand, dass diese nicht in Wörterbüchern aufgeführt sind, ist deshalb nicht entscheidend (vgl auch EuG MarkenR 2000, 70 Tz 26 und EuGH GRUR 2003, 58 – Companyline). Allein maßgebend ist, ob es sich um eine in der Wortstruktur und Semantik sprachüblich gebildete Wortzusammenfügung handelt, die deshalb für die betroffenen Verkehrskreise als Sachbezeichnung nicht ungewöhnlich erscheint (vgl auch EuG MarkenR 2002, 92, 95 – STREAMSERVE). Dies ist vorliegend auch nach Ansicht des Senats für die sprachüblich gebildete Wortzusammenfügung "EASYTOOLS" anzunehmen, zumal auf dem hier maßgeblichen Waren- bzw Dienstleistungssektor die Verwendung von informellen Anglizismen und Wortneubildungen sehr beliebt ist und der Verbraucher hiermit ständig konfrontiert wird (vgl auch PAVIS PROMA, Bender, HABM R0 107/98-3 – SITE-PRODUCER).

d) Die angesprochenen Verkehrskreise werden deshalb auch die Wortzusammenfügung "EASYTOOLS" ohne weiteres in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen - wie zB Software, Computer-Programme, Netzwerksysteme oder Dienstleistungen eines Ingenieurbüros, Entwicklung von Computer-Software - als Sachangabe des Inhalts verstehen, dass diese einfache Tools beinhalten oder zum Gegenstand haben können. Aber auch in Bezug auf Waren wie zB Computer, Datenbanken oder Datenverarbeitungsanlagen wird der Verkehr in "EASYTOOLS" nur eine Beschaffenheitsangabe bzw einen Sachhinweis darauf sehen, dass diese Waren mit Werkzeugen bzw Hilfsprogrammen ausgestattet sind - wie es heute auch zB für angebotene Hardware durch Hinweise auf eine spezielle Software (zB bestimmte Installationsprogramme, beigefügte Treiber usw) auch üblich ist. Insoweit ist auch zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen eine Vielzahl unterschiedlicher Einzeldienstleistun-

gen und -waren umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC). Dieses kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformationen sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND). Ein Verständnis als Sachbezeichnung ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich hierbei um eine allgemeine Angabe handelt (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332) und der Verkehr auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht im Einzelnen weiß, welche Leistungsinhalte bzw Tools sich hinter dem Leistungsangebot "EASYTOOLS" verbergen.

2) Der Senat sieht auch wesentliche Anhaltspunkte für die Annahme gegeben, dass die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des EuG für die Annahme einer beschreibenden und somit vom Markenschutz ausgeschlossen Angabe bereits ausreicht, wenn "zumindest eine der potentiellen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Ware oder Dienstleistung bezeichnet" (so EuG MarkenR 2002, 92, 95 – STREAMSERVE; WRP 2002, 510, 513 - CAR-CARD), wobei sich das Freihaltungsinteresse auch nicht auf unersetzliche beschreibende Angaben und Zeichen reduziert (vgl hierzu auch BPatG GRUR 2003, 245, 246-247 – Pastenstrang auf Zahnbürstenkopf). Letztlich kann dies jedoch dahingestellt bleiben, da sich die angemeldete Wortzusammenstellung bereits im

Hinblick auf das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht eintragungsfähig erweist.

3) Auch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde aus den gesetzlich genannten Gründen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder der Rechtsfortbildung (§ 83 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG) nicht angezeigt. Die vorliegende Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Wortzusammenfügung wirft keine klärungsbedürftigen grundsätzlichen Rechtsfragen auf. Insbesondere unterliegt die Frage, ob der Verkehr im konkreten Fall in der angemeldeten Bezeichnung eine Sachangabe sehen wird, tatrichterlicher Beurteilung und stellt damit keine Rechtsfrage dar.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Pü