



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 550/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 025 685.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Dezember 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortmarke

easyPROJECT

für die Waren der

Klasse 9

Datenverarbeitungsprogramme; Computerprogramme; Daten, auf Datenträgern gespeichert

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschluss vom 16. März 2010 mit der Begründung insgesamt zurückgewiesen, dass einer Eintragung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe und zudem der angemeldeten Wortmarke die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei zwar grundsätzlich vom Gesamteindruck auszugehen, da der Verbraucher ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnehme, wie es ihm entgegentrete, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.

Dennoch sei es zulässig, die einzelnen Elemente, aus denen sich eine Marke zusammensetze, in einem ersten Prüfungsschritt getrennt zu prüfen, um danach den Gesamteindruck beurteilen zu können.

Die angemeldete Bezeichnung setze sich aus den Bestandteilen „easy“ und „Project“ zusammen. „Project“ entspreche dem deutschen „Projekt“. Gerade im Bereich der Technologiebranche werde bei größeren Unternehmungen von „Projekten“ gesprochen. Um derartige Projekte durchzuführen, würde auf dem Markt eine Vielzahl von sogenannter „Projektmanagement-Software“ angeboten.

Der weitere Bestandteil „easy“ sei durch seinen häufigen Gebrauch in der Werbung im Sinn von „leicht“, „leicht zu handhaben“ usw. bekannt.

In seiner Gesamtheit vermittle das angemeldete Zeichen also lediglich, dass es sich bei den beanspruchten Datenverarbeitungs- und Computerprogrammen der Klasse 9 um „besonders leicht zu bedienende“ handle.

Dass die Bezeichnung lexikalisch nicht nachweisbar sei, begründe nicht die Unterscheidungskraft, da sich die Sprache - und dies gilt nicht nur für Fachsprachen, sondern auch für die Allgemein- sowie für die Werbe- und Mediensprache - bekanntlich in ständiger Fort- und Weiterentwicklung bewege. Angaben, die zur Beschreibung von Merkmalen der Waren dienen könnten, unterlägen auch einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die angemeldete Bezeichnung „easyPROJECT“ sei eine beschreibende Sach- und Bestimmungsangabe, weshalb es allen Mitbewerbern der Anmelderin unbenommen bleiben müsse, mit dieser naheliegenden, sprachüblich gereihten Wortfolge auf entsprechende Waren hinzuweisen, ohne sich hierin durch Markenrechte der Anmelderin gehindert zu sehen.

Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 24. März 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde mit Schriftsatz vom 19. April 2010, eingegangen am 20. April 2010, wendet sich die Anmelderin gegen die Wertung in der angegriffenen Entscheidung und verfolgt ihren Eintragungsantrag weiter.

Ihrer Ansicht nach handle es sich bei der Anmeldemarke weder um eine Wortfolge, die einen für die zurückgewiesenen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweise, noch handle es sich um eine Angabe, durch die ein eng beschreibender Bezug zu den zurückgewiesenen Waren hergestellt werden könne, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

„easyPROJECT“ besitze Unterscheidungskraft, und für die konkret angemeldeten Waren bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis.

„easy“ werde zwar als „einfach“ übersetzt und sei dem verständigen Verbraucher als solches bekannt, wie auch „project“ als „Vorhaben“ verstanden werde. Jedoch werde die Wortzusammensetzung weder als „einfaches Projekt“ oder „einfaches Vorhaben“ wahrgenommen noch erscheine sie als Bestimmungsangabe, denn der Bedeutungsinhalt sei zu vage. Damit sei die angemeldete Marke, wie auch „Sushi Project“, „Decoprojekt“, „easybank“ oder „Easycover“ eintragungsfähig.

So habe der Senat auch „EasyTravel“ (BPatG, Az.: 27 W 267/00), „EasyBus“ (BPatG; Az.: 27 W (pat) 251/02), „EasyVL“ (BPatG, Az.: 27 W (pat) 195/04) und „easybadge“ (BPatG, Az.: 27 W (pat) 28/08) als unterscheidungskräftig angesehen.

Die angemeldete Marke sei zudem so phantasievoll, dass ihr eine klare und eindeutige, die Waren beschreibende Angabe in Bezug auf die konkret angemeldeten Produkte nicht entnommen werden könne. Daher stehe hier auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Eintragung nicht entgegen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 16. März 2010 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke insgesamt zu beschließen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da die Anmelderin ihren Hilfsantrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat diese auch nicht für erforderlich hält.

2.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt.

Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Der angemeldeten Wortfolgemarke „easyProject“ fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a)

Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer zu unterscheiden sowie deren Ursprungsidentität zu gewährleisten. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren abzustellen ist.

Ausgehend hiervon fehlt „easyPROJECT“ jegliche Unterscheidungseignung und Unterscheidungskraft, weil ihr die angesprochenen Kreise für die fraglichen Waren lediglich eine sachliche Aussage entnehmen und es nicht als Unterscheidungsmittel verstehen (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - Individuelle).

Die genannten Kriterien gelten nämlich auch für aus mehreren Wörtern zusammengesetzte Zeichen und Wortfolgen.

Dem englischsprachig anmutenden „easyPROJECT“ fehlt die Unterscheidungskraft, weil die beteiligten inländischen Kreise, d. h. der Handel, die Fachleute und die Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren, im Stande sind, die Bedeutung zu erkennen.

Die erforderlichen Voraussetzungen für die Annahme einer Unterscheidungskraft liegen nach Auffassung des Senats bei der angemeldeten Wortmarke nicht vor.

Die Markenstelle hat dies mit eingehender und zutreffender Begründung, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen umfassend Bezug genommen wird, ausgeführt.

Die Wortkombination „easyPROJECT“ ist zwar eine lexikalisch bisher nicht nachweisbare Wortneuschöpfung, hat aber einen Begriffsinhalt, dem die angesprochenen Verbraucher keinen Herkunftshinweis entnehmen.

In Verbindung mit Datenverarbeitungs- und Computerprogrammen verstehen die Anwender sie als ein einfach zu installierendes, zu bedienendes oder durchzuführendes Unterfangen oder Programm.

In der englischen Sprache bedeutet das Wort „easy“ u. a., dass eine Handlung oder Aufgabe mit geringem Aufwand erledigt werden kann. So ist „easy“ laut Duden auch in die deutsche Sprache eingegangen. Das Wort „Projekt“ bezeichnet u. a. eine geplante oder bereits begonnene Unternehmung, oder ein Vorhaben, mit dem ein festgelegtes Ziel erreicht werden soll.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren vermittelt die sprachübliche Kombination der beiden Wörter ohne jede phantasievolle Beigabe einem potentiellen Konsumenten den unmittelbaren Eindruck, dass die so bezeichneten Waren

das Erstellen oder Durchführen eines Vorhabens bzw. das Projektmanagement vereinfachen.

Der angemeldeten Marke fehlt daher für die angemeldeten Waren jegliche Unterscheidungskraft.

b)

Ob für die angemeldete Bezeichnung auch ein Freihaltungsbedürfnis besteht, so dass der angemeldeten Marke auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstünde, kann demnach dahingestellt bleiben.

3.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, vermag sie hieraus keinen Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Markenmeldung herzuleiten.

Eine pauschale Betrachtungsweise verbietet sich ohnehin, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren für die sie eingetragen werden soll, und der beteiligten Verkehrskreise, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 25 m. w. N.).

Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG sind ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldeten Marken. Es ist demnach zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt stets eine eigene begründete Entscheidung zu treffen (vgl. hierzu auch HABM, GRUR 1999, 737 - ToxAlert) und dabei das Gebot des rechtmäßigen Handelns zu berücksichtigen, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (s. a. EuGH, Beschlüsse vom 12.02.2009, Az.: C-39/08 und C-43/08 - Schwabenpost, Volks.Handy, Volks.Camcorder und Volks.Kredit).

III.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Fa