



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 49/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 031 191.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. August 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamt vom 19. September 2011 und vom 5. August 2013 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen

Kl. 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung Einzelhandelsdienstleistungen (auch über das Internet und sonstige Kommunikationsnetze), betreffend Waren der Klassen 9 und 16

Kl. 38: Dienstleistungen von Presseagenturen, Auskünfte über Telekommunikation

Kl. 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

SyncPlus

ist am 7. Juni 2011 als Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; bespielte und unbespielte Datenträger aller Art (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme (gespeichert); elektronisch gespeicherte Daten (herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar);

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Sammeln, Systematisierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen (auch über das Internet und sons-

tige Kommunikationsnetze), betreffend Waren der Klassen 9 und 16;

Klasse 38:

Telekommunikation; Dienstleistungen von Presseagenturen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Auskünfte über Telekommunikation;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und Datenbanken; Wartung von Software; technische Beratung; elektronische Datenspeicherung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Gestaltung von Webseiten für Dritte.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss vom 19. September 2011 sowie die hiergegen erhobene Erinnerung durch Beschluss vom 5. August 2013 zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle ist die angemeldete Bezeichnung von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehre.

Der Wortbestandteil „Sync-“ sei eine auf dem Gebiet der Unterhaltungstechnik gebräuchliche, lexikalisch wie im Rahmen von Werbeanzeigen nachweisbare Abkürzung in der Bedeutung „synchronisieren“, „Synchronisation“ oder „Synchronisierung“. Die darin liegende Aussage zur Eignung oder Bestimmung von Produkten werde durch den ergänzenden Bestandteil „Plus“, der einen werbeüblichen Hinweis auf gegenüber sonstigen Angeboten verbesserte Eigenschaften enthalte, lediglich verdeutlicht. Die angemeldete Gesamtbezeichnung verfüge nicht über einen Inhalt, der über die Summe der Bestandteile hinausgehe, sondern erschöpfe sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem Sachhinweis auf eine verbesserte Synchronisierung. Bezogen auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 werde die Bezeichnung als Sachinformationen dahingehend verstanden, dass die beanspruchten Waren optimiert synchronisiert seien oder werden können. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 entnähmen die Verkehrskreise der Bezeichnung einen Hinweis auf Leistungen, die eine spezielle technische Synchronisierung von Daten umfassten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Der angemeldeten Bezeichnung könne nicht jeder noch so geringe Grad an Unterscheidungskraft, der zur Überwindung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausreiche, abgesprochen werden. Der Zeichenbestandteil „Sync“ bilde keine gängige Abkürzung. Seine Verwendung liege nach hiesigem Sprachempfinden auch fern, da nach der Silbengliederung der Begriffe *synchronisieren* oder *Synchronisation* vorrangig eine Verkürzung auf die Formen „Syn.“ oder „Synchr.“ in Betracht zu ziehen sei. Das DPMA erkenne im Übrigen die Mehrdeutigkeit dieses Wortbestandteils an, wenn es ausführt, dass „sync“ gleichermaßen als Abkürzung für ein Verb, ein Adjektiv und diverse Substantive aufgefasst werden könne. Auch die Substantive „Synchronisierung“, „Synchronisation“ oder auch „Synchronie“ wiesen untereinander einen völlig unterschiedlichen Begriffsinhalt auf. Auch dem Bestandteil „plus“ lasse sich keine eindeutige Bedeutung zuordnen. Er benenne das Pluszeichen, das für das Additionsverfahren, für Zahlenwerte, die größer als null sind, und für positive physikalische Messwerte stehe. Jedenfalls

verfüge das Zeichen in der Kombination über Fantasiegehalt. Der Bestandteil „Plus“ werde nicht als bloße Verstärkung des Bestandteils „Sync“ aufgefasst, vielmehr führe die Mehrdeutigkeit der Begriffsbestandteile von einem solchen Verständnis weg, zumal die Komponente „Sync“ sogar als Vorsilbe des Wortes „Plus“ gewertet werden könne. Die angemeldete Bezeichnung verfüge auch nicht über einen eindeutigen Sinn. Die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung ergebe sich allenfalls aufgrund unzulässiger analysierender Betrachtung.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2011 und vom 5. August 2013 aufzuheben.

Den zunächst gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nach der Terminladung vom 27. Mai 2015, mit der die Anmelderin die vorläufige Rechtsauffassung des Senats zur Kenntnis gebracht worden ist, zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nur in Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 Erfolg. Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „SyncPlus“ das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Marken-

stelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen, § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). 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 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH, FUSSBALL WM 2006, a. a. O.). Die Schutzhindernis beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Zeichen, die keine Herkunftsfunktion erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 59 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook).

Diesen Anforderungen genügt die angemeldete Marke in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen selbst dann nicht, wenn, wie dies der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung stets betont, ein großzügiger Maßstab angelegt wird und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreichen soll, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 12 – Gute Laune Drops; allerdings differenzierend gegenüber den Anforderungen bei der Unterscheidungskraft von Werktiteln, die der Bundesgerichtshof im Vergleich zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft als noch geringer einstuft, siehe BGH GRUR 2009, 949 Rn. 17 – MyWorld; GRUR 2010, 640 Rn. 15 – hey!). Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, erschöpft sich die angemeldete Wort-

marke „SyncPlus“ insoweit in einem sachlichen Hinweis auf ein verbessertes Synchronisierungsverhalten dieser Waren bzw. in Bezug auf die Dienstleistungen auf deren Inhalt. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass das Publikum sie als Unterscheidungsmittel versteht.

Die angemeldete Bezeichnung „SyncPlus“ ist schon wegen der Binnengroßschreibung für den Verkehr ohne weiteres erkennbar aus den beiden Bestandteilen „Sync“ und „Plus“ zusammengesetzt. Wie bereits die Markenstelle zutreffend ermittelt hat, ist „Sync“ eine gebräuchliche Abkürzung für „Synchronisation“ bzw. den synonymen Begriff „Synchronisierung“. Entgegen der Auffassung der Anmelderin handelt es sich dabei nicht nur um eine phantasievolle und auslegungsbedürftige Anspielung, sondern um eine insbesondere für interessierte Laien, aber jedenfalls für den Fachverkehr, der eine objektiv abgrenzbare und daher in Zusammenhang der Bestimmung des Verkehrsverständnisses eine für sich maßgebende Teilgruppe des Verkehrs umfasst (vgl. BPatG, Beschluss vom 5. Februar 2015 – 30 W (pat) 520/13 –, CINE ENGINE; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 41), ohne weiteres verständliche Abkürzung. Dabei wird diese Abkürzung nicht nur in spezifischen Fachwörterbüchern aufgeführt, sondern auch in allgemeinen Abkürzungswörterbüchern und Internet-Abkürzungsverzeichnissen (siehe dazu die Anlagen 1 – 3 zu den gerichtlichen Hinweisen im Ladungszusatz vom 27. Mai 2015). Darüber hinaus wird die Abkürzung „Sync“ häufig in entsprechender Bedeutung in verschiedenen Wortverbindungen verwendet, vgl. die Beispiele „Sync-Programme“ für Synchronisationsprogramme, „Sync-Funktion“ für Synchronisierungsfunktion, „Sync-Kabel“, „Kalender sync“ oder „PC-Sync“ für PC-Synchronisierung (siehe dazu Anlagen 4 – 9 zu den gerichtlichen Hinweisen im Ladungszusatz vom 27. Mai 2015). „Synchronisation“ bzw. „Synchronisierung“ ist ein Kernbegriff im Bereich der EDV, der zum Beispiel die gegenseitige Anpassung der einzelnen Computerkomponenten bezeichnet, bei Datenbanken den Vergleich von Kopien mit Originaldatenbeständen, bei Netzwerken die Anpassung der Systemzeit der einzelnen Computer, bei digitalen Wiedergabegeräten die Anpassung der einzelnen Elemente auf dem Wiedergabegerät an eine Datenquelle, was unter

Verwendung von Synchronisationssoftware erfolgt (vgl. Winkler, Computer Lexikon 2008 S. 785; Brockhaus, Computer und Informationstechnologie S. 861).

Die angemeldete Begriffsbildung in der Gesamtheit geht nicht über die Bedeutung ihrer Einzelbestandteile hinaus (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 29 – BioID). Mit dem Begriff „Plus“ wird vorliegend ohne weiteres verständlich zum Ausdruck gebracht, dass die derart gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen in Bezug auf „Synchronisationseigenschaften“ oder „Synchronisationsfähigkeiten“ gegenüber Standardprodukten ein „Plus“ bzw. einen „Mehrwert“ enthalten, sei es dass die Synchronisation schneller von statten geht, einen größeren Umfang aufweist oder auf dem neueren technischen Stand ist als dies bei Standardprodukten der Fall ist (zur beschreibenden Bedeutung des Bestandteils „plus“ in Wortkombinationen vgl. 32 W (pat) 019/00 – Komfort Plus; 32 W (pat) 018/95 – OECOPLUS; 24 W (pat) 051/04 – PROTECTION PLUS; 33 W (pat) 046/04 – Risikoplus; 29 W (pat) 351/99 – SelectPlus; 32 W (pat) 103/99 - VOLUME PLUS; 25 W (pat) 310/03 – medizin plus). Die in der Bezeichnung „Plus“ liegende Unbestimmtheit dahingehend, dass unklar bleibt, worin das „Plus“ bzw. der Mehrwert genau besteht, steht der Annahme eines beschreibenden Bedeutungsgehalts der Bezeichnung nicht entgegen. Eine Sachangabe setzt nämlich nicht notwendig eine erschöpfende Aussage über eine Produkteigenschaft voraus (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 17 – HOT).

Bei sämtlichen beanspruchten Waren der Klasse 9 und entsprechend der „Vermietung von Telekommunikationsgeräten“ bzw. „... von Datenverarbeitungsgeräten“ (Kl. 38, 42) kann die Eignung zur Synchronisation von Daten oder Geräten eine wichtige Rolle spielen, etwa in Bezug auf Kalenderdaten, Kommunikationsdaten wie Adressen, Telefonnummern usw., die von den Nutzern auf unterschiedlichen Geräten wie Computer, Tablet, Smartphone geführt werden oder beim Provider oder Clouddiensteanbieter hinterlegt sind.

Die Dienstleistungen „Sammeln, Systematisierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse von Daten und Informationen“ (Kl. 35) und „Wartung von Software“, „elektronische Datenspeicherung“ (Kl. 42) können in Form einer - ggf. selektiven - Synchronisation von Daten erbracht werden. Auch „Telekommunikationsdienstlungen“ (Kl. 38) können die elektronische Synchronisierung von Daten zum Inhalt haben. Die übrigen Dienstleistungen der Klasse 42 können sich sachlich auf die Synchronisierung von Daten beziehen.

Ein Eingehen auf die vom Beschwerdeführer genannten Voreintragungen ist nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 – Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 – Papaya).

Die Beschwerde war daher insoweit zurückzuweisen. Ob zusätzlich auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreift, kann dahin gestellt bleiben.

Hinsichtlich der im Tenor bezeichneten weiteren beanspruchten Dienstleistungen hat die Beschwerde dagegen Erfolg. In Bezug auf die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung Einzelhandelsdienstleistungen (auch über das Internet und sonstige Kommunikationsnetze), betreffend Waren der Klassen 9 und 16“ (Kl. 35), ferner „Dienstleistungen von Presseagenturen“, „Auskünfte über Telekommunikation“ (Kl. 38) und die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 eignet sich die angemeldete Bezeichnung im Hinblick auf ihre spezifische Ausrichtung, die bei diesen Dienstleistungen im Regelfall kein sinnvolles eigenständiges Geschäftsfeld eröffnet, jedenfalls nicht ohne weiteres als unmittelbar verständlicher Hinweis auf eine bestimmte branchenmäßige Ausrichtung oder

als Angabe über Inhalt oder Art der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen, so dass ihr die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegenstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Schmid

Hu