



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 16/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 062 347.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Januar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

eDetect

ist am 7. Dezember 2011 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt als Marke für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 9:

Kontroll-, Signal-, Steuer- und Messgeräte und -apparate, insbesondere Geräte, Hardware und Software zum Erfassen, Vergleichen und Errechnen von Energieverbräuchen im Haushalts-, Firmen- und Fahrzeugbereich, insbesondere von Gebäuden und technischen Geräteanlagen; Geräte, Hardware und Software zum energieeffizienten Steuern und zum energieeffizienten Antreiben von technischen Geräteanlagen und Gebäuden; Geräte, Hardware und Software zum Ermitteln von Energiepreisvorteilen in Abhängigkeit von benötigten Energieverbrauchswerten; Geräte, Hardware und Software zum Ermitteln der Verbesserung einer energieeffizienten Versorgung von Gebäuden und technischen Geräteanlagen mit Energie; Geräte, Hardware und Software für die Fernwartung, Überwachung, Energieabrechnung und Energieoptimierung von energieverbrauchenden Gebäuden und technischen Geräteanlagen; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computerprogramme und Software, auch auf magnetischen Medien

aufgezeichnet oder von externen Computernetzwerken heruntergeladen;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem Computernetzwerk, Übermittlung von Nachrichten, elektronische Nachrichtenübermittlung;

Klasse 42:

Technologische und wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Ingenieurs- und Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere für Energieverbrauchsüberwachungs- und -steuerungssysteme und -verfahren“

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 22. November 2012 und vom 12. Februar 2014, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung zurückgewiesen, da es dem Zeichen an jeder Unterscheidungskraft fehle.

Der englischsprachige Begriff „Detect“ bedeute u. a. „erfassen, ermitteln, feststellen“ und decke sich insoweit mit dem auch im Deutschen verwendeten Verb „detektieren“, so dass Fach- wie auch breite Verbraucherkreise diesen Zeichenbestandteil ohne Weiteres verstehen würden. Soweit die Anmelderin auf die Vieldeutigkeit des vorangestellten Kleinbuchstabens „e“ hinweise, sei vorliegend, für die konkret beanspruchten Waren der Klasse 9, die allesamt dem Elektronikbereich zuzuordnen seien, die Bedeutung als Abkürzung für „elektronisch“ nahe liegend.

Die Verbindung der Einzelbestandteile zum in seiner Gesamtheit maßgeblichen Anmeldezeichen stelle sich als sprachüblich dar.

Ausgehend hiervon würden sämtliche in der Klasse 9 beanspruchten Waren durch das angemeldete Zeichen dahingehend in ihrer Bestimmung beschrieben, dass sie geeignet und darauf gerichtet seien, elektronisch (etwas) zu erfassen/ermitteln. Auch die Dienstleistungen der Klasse 38 sowie der Klasse 42 könnten darauf gerichtet sein, elektronisches Abtasten oder das elektronische Ermitteln von Werten zu entwickeln und durchzuführen.

Im Übrigen spreche vieles dafür, dass das angemeldete Zeichen zumindest für einige Waren und Dienstleistungen auch einem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als merkmalsbeschreibende Angabe unterliege. Letztlich könne diese Frage aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft aber dahinstehen.

Mit Blick auf die von der Anmelderin angeführten, angeblich vergleichbaren Voreintragungen sei anzumerken, dass selbst Voreintragungen identischer Marken bei der Beurteilung zwar zu berücksichtigen seien, aber keine rechtlich bindende Wirkung für den konkret zu beurteilenden Fall zu entfalten vermögen.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde rügt die Anmelderin, die Markenstelle habe bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einen zu strengen Maßstab angelegt.

Nicht zu bestreiten sei zwar, dass der Verkehr den Bestandteil „e-“ bzw. „E-“ überwiegend als Voranstellung des (allerdings englischen, nicht deutschen) Adjektivs „electronic, electrical“ auffasse. Doch selbst wenn dies auch für das Anmeldezeichen gelten sollte, lasse sich eine beschreibende Eigenschaft des Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht feststellen. „Kontroll-, Signal-, Steuer- und Messgeräte“ bzw. solche „Apparate“ seien nicht ohne weite-

res „elektronisch oder elektrisch“, zumal Energie nicht allein in Form von Strom vorliege. Gleiches gelte für die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei ferner das Wort „Detect“ nicht in den deutschen Sprachgebrauch eingeführt. Auch halte sich der Verkehr bei einem fremdsprachigen Begriff zunächst an die der heimischen Sprache ähnlichste Übersetzung, vorliegend also an Wörter wie „Detektiv“ oder „Detektei“. Dies gelte umso mehr, wenn man die Großschreibung des Buchstabens „D“ berücksichtige, welche bei der anzustellenden Gesamtbetrachtung sehr wohl zunächst zu einer bildlichen und gedanklichen Zäsur führe. Es bedürfe daher mehrerer analysierender Gedankenschritte, um von dem Zeichenbestandteil „Detect“ zu einem Verständnis im Sinne von „auffinden, aufspüren, suchen, wahrnehmen“ zu gelangen.

Gelange der Verkehr über diese Schritte vom Phantasiebegriff „eDetect“ zur Übersetzung im Sinne von „elektrisch bzw. elektronisch aufspüren“, so beschreibe dies die relevanten Waren und Dienstleistungen immer noch nicht. Denn der Bestimmungszweck der angemeldeten Waren und Dienstleistungen gehe weit über das bloße „Detektieren“ hinaus. So bedürfe es für eine „Kontrolle“ (hinsichtlich der beanspruchten Kontrollgeräte und -apparate) stets des In-ein-Verhältnis-Setzens zu einer weiteren Größe bzw. einer beherrschenden Einflussnahme, für ein „Messen“ des Anlegens eines Maßes, für ein „Steuern“ einer weiteren aktiven, einflussnehmenden Handlung, schließlich für ein „Signalisieren“ einer Übermittlung bzw. des Gebens eines Hinweises. Diese Funktionen, wie sie auch in der Auflistung der unter Klasse 9 angemeldeten Waren enthalten seien, würden durch den Begriff des bloßen „Detektierens“ nicht mehr umfasst.

Die zur Anmeldung gebrachte Marke reihe sich vor diesem Hintergrund in die weitverbreitete Praxis eines prägnanten sprechenden Zeichens ein, welches angesichts seiner besseren Merkbarkeit und Verankerung im Gedächtnis des Betrachters auch einen anerkannten Zweck erfülle und somit die Herkunftsfunktion

gewährleiste. Auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. November 2012 und vom 12. Februar 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle hat zu Recht festgestellt, dass dem Anmeldezeichen **eDetect** für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel 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. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego;

GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). 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 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard).

Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006).

2. Das zur Anmeldung gebrachte Wortzeichen **eDetect** setzt sich - für den Verkehr nicht alleine auf Grund der Binnengroßschreibung leicht ersichtlich - aus dem vorangestellten Kleinbuchstaben „e“ und dem Zeichenbestandteil „Detect“ zusammen.

a) Der Zeichenbestandteil „Detect“ wird sich den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres und nächstliegend im Sinne von „Detektieren“ bzw. „Detektion“ erschließen.

aa) Zwar ist der Zeichenbestandteil „Detect“ im Deutschen weder als Wort(bestandteil) noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar (vgl. etwa Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM], <http://wortschatz.uni-leipzig.de>). Er stimmt jedoch überein mit dem englischen Verb „(to) detect“ („entdecken, (heraus)finden, ermitteln, feststellen“ vgl. etwa <http://www.duden.de/suchen/englisch/Detect>).

Die angemeldete Marke richtet sich an die an Kontroll-, Steuer-, Mess- und Meldegeräten sowie an Hard- und Softwareprodukten zur Verbesserung der Energieeffizienz interessierten Endverbraucher ebenso wie an den am Handel mit diesen Produkten beteiligten Fachverkehr, wobei gerade auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 der Fachverkehr im Vordergrund steht. In dieser Branche (der Elektronik und Computertechnik, hier zudem speziell auf dem Sektor der Energieeffizienz) gehört die Welthandelsprache Englisch im Inland zu denjenigen Fremdsprachen, derer sich die Fachwelt erfahrungsgemäß besonders häufig bedient.

bb) Die hiergegen gerichteten Einwendungen der Beschwerde gehen fehl. Soweit die Anmelderin vorträgt, der angesprochene inländische Verkehr werde „Detect“ in erster Linie mit „Detektiv“ oder „Detektei“ übersetzten, liegt ein derartiges „untechnisches“ Verständnis in Ansehung der konkret beanspruchten Waren und Dienst-

leistungen fern. Im Übrigen ist das Argument der Anmelderin auch rechtlich unbeachtlich, denn ein Eintragungshindernis besteht schon dann, wenn nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten des Markennwortes einen beschreibenden Inhalt hat (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD).

3. Der dem Begriff „Detect“ vorangestellte Kleinbuchstabe „e“ ist zwar lexikalisch mit verschiedenen Bedeutungen belegt (vgl. hierzu etwa Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011; "www.abkuerzungen.de"). Im Zusammenhang mit „Detect“ - im dargelegten Sinne - konkretisiert sich aber der Bedeutungsgehalt, und der angesprochene Verkehr wird ihn ohne weiteres als Abkürzung für „elektronisch“ oder (engl.) „electronic“ verstehen. Das inländische Publikum hat sich nämlich daran gewöhnt, dass das einem Substantiv oder Verb vorangestellte „e“/„E“ auf den elektronischen Bereich hinweist (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 29 W (pat) 104/12 - „edatasystems“; 29 W (pat) 48/10 - „E Archiv“; 30 W (pat) 21/00 - „eLines“; 30 W (pat) 54/01 - „ETrade“). Diese Erwägung beansprucht gerade auch für die vorliegenden Waren der Klasse 9 sowie für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 Geltung, die allesamt dem Bereich der Elektronik, Telekommunikation und Computertechnik zugeordnet werden können bzw. hierauf bezogen sind.

4. Das angesprochene inländische Publikum wird das angemeldete Zeichen **eDetect** daher in seiner Gesamtheit naheliegend im Sinne von „elektronisches Detektieren“ bzw. „elektronische Detektion“ verstehen. Ein Hinweis auf die individuelle betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann ihm dagegen nicht entnommen werden. Im Einzelnen:

a) Im Hinblick auf die in der Warenklasse 9 beanspruchten Kontroll-, Mess- und Ermittlungsgeräte enthält **eDetect** einen unmittelbaren Hinweis auf deren zentralen Verwendungszweck, da es sich um Produkte handelt, die selbst etwas „elektronisch detektieren“ - nämlich Energieverbrauchswerte etc. ermitteln - können.

Soweit ferner Geräte sowie Hard- und Software zur Verbesserung der Energieeffizienz beansprucht werden, ist das „elektronische Detektieren“ (z. B. die „Ermittlung“ von Energieverbräuchen bzw. das „Aufspüren“ von Möglichkeiten zur Energieoptimierung) jedenfalls technische Voraussetzung zur Anwendung dieser Produkte. In Zusammenhang mit diesen Waren kann der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen den Hinweis entnehmen, dass die beanspruchten Waren zwar nicht selbst „detektieren“, wohl aber die ermittelten Daten und (Energieverbrauchs-)Werte nutzen, um hierauf aufbauend Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz durchzuführen. Insoweit bezieht sich das Anmeldezeichen **eDetect** auf Umstände, welche die beanspruchten Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird. Der Verkehr wird dem Zeichen daher auch im Hinblick auf diese Waren keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb entnehmen.

Soweit schließlich in Klasse 9 allgemein Schutz für *„Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computerprogramme und Software, auch auf magnetischen Medien aufgezeichnet oder von externen Computernetzwerken herunter geladen“* beansprucht wird, können Gegenstand, Inhalt und Thema derselben durch das Zeichen präzisiert werden (und etwa Computerprogramme zur Ermittlung des Energieverbrauchs gemeint sein), so dass es dem Markenzeichen auch insoweit an der Unterscheidungskraft fehlt.

b) Für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen *„Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem Computernetzwerk, Übermittlung von Nachrichten, elektronische Nachrichtenübermittlung“* fasst das angesprochene Publikum das Anmeldezeichen wegen seines thematischen Bezugs nur als Sachangabe auf. Zu den Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38 gehört neben der rein technischen Komponente auch die inhaltliche Bereitstellung und Übermittlung von Informationen. Denn zwischen der technischen Dienstleistung und der Contentvermittlung besteht ein so enger Bezug, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt

insoweit nicht mehr trennt (BPatG 26 W (pat) 72/14 - Shopping Compass; BPatG 29 W (pat) 223/04 - Dating TV; 29 W (pat) 59/10 - dress-for-less; 27 W (pat) 525/14 - Therapie.TV; 29 W (pat) 525/13 - The European; vgl. auch BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Rdnr. 22 - TOOOR!). Vorliegend kann der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen **eDetect** somit den Sachhinweis entnehmen, dass die in Klasse 38 beanspruchte Telekommunikation und Nachrichtenübermittlung die durch „elektronisches Detektieren“ ermittelten (Energieverbrauchs-)Daten beinhalten bzw. sich auf diese beziehen.

c) Bei den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 kann es sich durchweg um solche handeln, welche die Entwicklung (computergestützter) Energieverbrauchsüberwachungssysteme - mithin „elektronischer Detektoren“ - zum Gegenstand und Ziel haben können. Insoweit gibt das Markenzeichen **eDetect** den angesprochenen Verkehrskreisen einen Hinweis auf die Art und den Bestimmungszweck dieser Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, so dass auch insoweit der beschreibende Charakter im Vordergrund steht.

5. Das Zeichen **eDetect** erschöpft sich somit für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer sachbezogenen beschreibenden Angabe. Entgegen dem Beschwerdevorbringen vermag hieran auch die Zusammenschreibung mit Binnengroßschreibung des Buchstaben „D“ nichts zu ändern, da es sich um eine im Verkehr häufig anzutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung handelt. Eine solche Art der grafischen Darstellung besitzt keine kennzeichnende Eigenart, sondern dient lediglich der Hervorhebung des Schriftzugs und ist so geläufig, dass sie nichts an einem ausschließlich sachbezogenen Verständnis der ansonsten leicht verständlichen Bezeichnung zu ändern vermag (vgl. BGH MarkenR 2003, 388 - AntiVir; BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 11. Dezember 2013, Az.: 29 W (pat) 104/12 - „edatasytems“).

6. Da es der angemeldeten Bezeichnung nach alledem hinsichtlich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft man-

gelt, kommt es auf die Frage, ob **eDetect** im Interesse von Mitbewerbern zusätzlich einem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, nicht mehr an.

7. Die Anmelderin kann sich auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung lässt sich aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen herleiten, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche).

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu