



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 568/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 055 444.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2016 durch den Vorsitzenden Richter Metternich, den Richter Schmid und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

e-FRIEND

ist am 17. Oktober 2013 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden und beansprucht gemäß dem mit Beschwerdeschriftsatz vom 20. August 2014 neu gefassten Verzeichnis derzeit noch Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Kodierte Magnetkarten; Magnetkartenleser; Telekommunikationsgeräte/-apparate und deren Zubehör; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware; Computersoftware für die Übertragung, Anzeige und Speicherung von Transaktions-, Identifikations- und Finanzinformationen zur Verwendung im Finanzdienstleistungsgewerbe; elektronische Datenträger in Form von Magnetkarten; E-Commerce-Computersoftware, mit der Benutzer elektronische Geschäftstransaktionen über ein weltweites Computernetz durchführen können; Computersoftware für Datenbanken mit Informationen; Computersoftware und Softwareentwicklungstools zur Verwendung bei der Erstellung anderer Software und Softwareanwendungen auf dem Gebiet des E-Commerce; Computersoftware für die Suche und Abfrage von Informationen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild und elektronischen Daten; Magnetaufzeichnungsträger; bespielte magnetische, magnetoptische und optische Träger für Ton, Bild und Daten; Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Datenkommunikationsapparate und -instrumente; Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton, soweit in

Klasse 9 enthalten; Datenverarbeitungsgeräte; maschinenlesbare elektronische Speichermedien; Rechenmaschinen; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer);

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Übermittlung digitaler Dateien; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Internetaktivitätsmodule im Internet; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Onlineshopping-Dienste; Kommunikationsdienste mittels Computerterminals;

Klasse 42: Digitale Bildbearbeitung für die Wiedergabe auf Bildschirm und bei Fernanzeigen; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, nämlich Suchmaschinenoptimierung; Design von Homepages und Internetseiten (Webdesign); Verarbeitung von Daten für Dritte, nämlich Speicherung von Daten für Dritte in Computerdatenbanken und Konvertieren von Daten (ausgenommen physische Veränderung); technische Anwendungsberatung in Bezug auf Computer- und Datenverarbeitungsprogramme; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nämlich Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet; Recherche und Abfrage von Informationen aus Computernetzen für Wissenschaft und Forschung; Konzeption/Entwicklung, Erstellung und Übernahme von Hostfunktionen für Dritte; Aktualisierung von Websites für Dritte; technische Beratung auf den Gebieten Konzeption/Entwicklung, Erstellung und Übernahme von Hostfunktionen, Pflege, Betrieb, Verwaltung, Werbung und Marketing von kommerziellen Online-Websites; Entwicklung von Computerprogrammen; Entwurf, Entwicklung und Erstellen von Computersoftware; Installation und Wartung von Computersoftware; Kopieren von Computerprogrammen; Aktualisieren (Update) von Computersoftware; Vermietung von Com-

putersoftware; Dienstleistung eines Softwareentwicklers; EDV-Beratung; Softwareberatung; Erstellen von Programmen für E-Commerce.

Die Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 16. Juli 2014 wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie wegen eines Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat ausgeführt, dass das Kürzel „e“ im Bereich der Elektronik stets als Hinweis auf elektronische oder elektrische Waren oder hierauf bezogene Dienstleistungen gebraucht werde. Der Bestandteil „FRIEND“, also die englische Bezeichnung für „Freund“, werde im Sinne von „Helfer, Unterstützer“ auch für technische Geräte benutzt. Der Gesamtbegriff werde deshalb von den angesprochenen Abnehmern als Hinweis auf ein Angebot an Geräten und Dienstleistungen gewertet, die als ein „elektronischer Freund“ Unterstützung im elektrischen oder elektronischen Bereich böten.

Zudem werde mit dem Begriff „e-FRIEND“ auch eine Beziehung bzw. Freundschaft zweier Personen, die lediglich im Internet stattfindet, bezeichnet. Sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten zur Pflege und Aufrechterhaltung einer derartigen „elektronischen Freundschaft“ bestimmt sein, so dass der angesprochene Verkehr den Gesamtbegriff „e-FRIEND“ auch unter diesem Aspekt nicht als Hinweis auf ein Unternehmen, sondern auf die Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen werten würden.

Schließlich verweist die Markenstelle noch auf die sog. „Friend-Funktion“ als einer Funktion einer Programmierung, die den Zugriff auf geschützte oder private Daten einer anderen Klasse ermögliche, so dass insoweit ein eindeutiger Sachzusammenhang zwischen den in Klasse 9 beanspruchten Waren, die mit einer elektronischen „Friend-Funktion“ ausgestattet sein könnten, und dem angemeldeten Zeichen anzunehmen sei.

Die Tatsache, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis stellenweise noch weiterer Klärung bedürfe, da die konkreten Formulierungen im Verzeichnis teilweise noch Fragen im Hinblick auf die exakte Einordnung der Waren und Dienst-

leistungen in die internationale Klassifikation aufwerfen würden, stehe der Entscheidung über die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht entgegen.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde.

Er ist der Ansicht, dass das Zeichen sehr wohl unterscheidungskräftig sei, da sich der von der Markenstelle behauptete beschreibende Sinngehalt allenfalls in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln lasse. Die Zeichenbestandteile „e“ und „FRIEND“ seien sowohl für sich genommen als auch in ihrer Kombination mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Selbst wenn man mit der Markenstelle annehme, dass „e“ im Bereich der Elektronik als Hinweis auf elektrische oder elektronische Waren oder hierauf bezogene Dienstleistungen gebraucht und verstanden und der Bestandteil „FRIEND“ im Sinne von „Helfer, Unterstützer“ auch für technische Geräte benutzt und auch so aufgefasst werde, so sei dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen dennoch kein ohne Weiteres und ohne Unklarheiten beschreibender Gehalt zu entnehmen. Das Zeichen eigne sich im konkreten Waren- und Leistungszusammenhang nicht als eindeutige Merkmalsangabe.

Der Anmelder kennzeichne Waren und Dienstleistungen in Verbindung mit einem modularen Online-Shop mit dem Zeichen „e-FRIEND“. Er wende sich mit seiner Geschäftstätigkeit – Beratung von Unternehmen in den Bereichen Medien und Industrie – primär an gewerbliche Kunden wie beispielsweise Verbände, Einkaufsgemeinschaften und Franchise-Unternehmen, daneben werde aber auch der Verkehr im Allgemeinen angesprochen. Den gewerblichen Verkehrskreisen sei bekannt, dass sich Beratungsunternehmen insbesondere im kreativen Bereich wie beispielsweise im Bereich des Webdesign üblicherweise mit besonders ausgefallenen Marken präsentieren, die häufig kaum oder gar nicht Bezug auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen nähmen. Die angesprochenen gewerblichen Kunden würden daher in dem angemeldeten Zeichen einen betriebsindividualisierenden Herkunftshinweis ohne deskriptiven Charakter erkennen.

Des Weiteren könne der von der Markenstelle zugrunde gelegte beschreibende Gehalt der Bezeichnung „e-FRIEND“ allenfalls aufgrund einer analysierenden Be-

trachtung der einzelnen Zeichenbestandteile ermittelt werden. Die Wortneuschöpfung „e-FRIEND“ werde jedoch von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht zwingend in mehrere Komponenten zerlegt. Aber selbst im Falle einer (unzulässigen) zergliedernden Betrachtungsweise werde der angesprochene Verkehr das Kürzel „e“ nicht ausschließlich als Hinweis auf elektronische oder elektrische Waren und hierauf bezogene Dienstleistungen bewerten. Andere bekannte Bedeutungen und Verwendungsformen des Buchstabens „e“ fänden sich beispielsweise in den Zeichenkombinationen „E-Klasse“ (Mercedes-Benz), bei den Tonarten e-Moll und e-Dur oder bei der Verwendung des Buchstabens „E“ als Kfz-Nationalitätszeichen für Spanien. Die Abkürzung „e“ bzw. „E“ werde weiter verwendet für „East“, für „Einschreiben“, für einen „Eilzug“, für Lebensmittelzusatzstoffe oder eine Europastraße. Der Anmelder verweist zudem auf diverse Eintragungen im Markenregister des DPMA im hier relevanten Waren- und Dienstleistungsbereich (Az. 39 751 340 „E-TICKET“; Az. 39 821 988 „e-ticket“; Az. 20 51 154 „e-plus“; Az. 30 011 613 „EBAY“; Az. 30 2009 046 417 „e-tron“ u. a. für Waren der Klasse 9) bzw. auf registrierte Unionsmarken (Az. 000 799 072 „E-CHECK“; Az. 008 369 944 „ecar“; Az. 010 091 197 „eDates“; Az. 010 288 521 „emagazin“).

Der aus der englischen Sprache stammende Zeichenbestandteil „FRIEND“ habe - anders als beispielsweise das Wort „Ticket“ - bislang keinen Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Die angesprochenen Verkehrskreise würden den Begriff nicht mit „Helfer“ oder „Unterstützer“ übersetzen und mit ihm ein Angebot bestimmter Waren und Dienstleistungen verbinden, sondern ihn vielmehr mit „Freund“ übersetzen und hiermit etwas Persönliches und/oder Privates verbinden, nicht aber einen Bezug zu bestimmten Waren oder Dienstleistungen herstellen.

Der Gesamtbegriff „e-FRIEND“ sei schließlich in Lexika der deutschen Sprache nicht nachweisbar. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise diesen entsprechend der Annahme der Markenstelle mit „elektronischer Helfer/Unterstützer“ übersetzen würden, so bestünde kein konkreter Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Eine Google-Recherche unter dem Suchbegriff „elektronischer Helfer/Unterstützer“ ergebe vielmehr überdurchschnittlich viele Treffer in Bezug auf Fahrassistenzsysteme in Automobilen, nicht jedoch im Bereich der be-

anspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. Eine Google-Suche unter dem Begriff „e-FRIEND“ erziele demgegenüber überwiegend Treffer in Bezug auf elektronische Spielzeuge oder elektronische Unterhaltungsgeräte.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nicht zur Pflege und Aufrechterhaltung einer im Internet stattfindenden Beziehung oder Freundschaft bestimmt bzw. würden sich nicht mit einer derartigen Freundschaft befassen.

Schließlich begründe auch die von der Markenstelle in Bezug auf Waren der Klasse 9 angeführte „Friend-Funktion“ nicht den beschreibenden Gehalt des angemeldeten Zeichens, da die beanspruchten Waren der Klasse 9 – unabhängig von der Frage, ob eine derartige Funktion den angesprochenen Verkehrskreisen überhaupt geläufig sei – allesamt nicht mit einer „Friend-Funktion“ oder einer „Friend-Methode“ ausgestattet seien bzw. mit einer solchen Funktion nicht in Zusammenhang stünden.

Da das angemeldete Zeichen keine beschreibende Angabe hinsichtlich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen enthalte, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom
16. Juli 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „e-FRIEND“ steht in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Maßgebend für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist dabei das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der mit dem Beschwerdeschriftsatz vom 20. August 2014 eingereichten Fassung.

Die teilweise Neufassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stellt sich weder als Aufnahme neuer Waren und Dienstleistungen in das ursprüngliche Verzeichnis, noch als Austausch von Waren und Dienstleistungen oder als Wegfall einschränkender Zusätze dar, so dass keine unzulässige Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorliegt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 39 Rn. 3). Vielmehr handelt es sich bei sämtlichen Änderungen jeweils um gem. § 39 Abs. 1 MarkenG zulässige Konkretisierungen der ursprünglich beantragten Waren und Dienstleistungen (vgl. BGH, GRUR 2009, 778, Tz. 9 - Willkommen im Leben).

Des Weiteren hat die Markenstelle zu Recht ausgeführt, dass die Tatsache, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aus ihrer Sicht stellenweise noch weiterer Klärung bedürfe, einer Entscheidung über die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht entgegensteht. Denn die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind ausreichend konkret bezeichnet, so dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eine ausreichende Grundlage für die Beurteilung möglicher Eintragungshindernisse bietet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 37 Rn. 2).

2. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 - DeutschlandCard). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 229, Tz. 27 - BioID; EuGH GRUR 2008, 608, Tz. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 12 - smartbook; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard).

Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 17 - smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der

angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2012, 1143, Tz. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 10 – DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 - Berlin-Card). Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der Sicht der am Handel beteiligten Fachkreise und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten).

3. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verneinen.

Das Zeichen „e-FRIEND“ setzt sich zusammen aus dem zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörigen und auch im Inland allgemein verständlichen Wort „friend“ mit der Bedeutung „Freund“ und aus dem vorangestellten Buchstaben „e(-)“, der von den angesprochenen Verkehrskreisen – und zwar sowohl von den vom Anmelder genannten gewerblichen Kunden, als auch vom normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher – im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 als Abkürzung für „elektronisch“ bzw. „elektrisch“ aufgefasst wird. Die vom Anmelder angeführten anderweitigen Verständnismöglichkeiten des Kürzels „e“, beispielsweise im Zusammenhang mit Fahrzeugen (Mercedes „E-Klasse“), mit Lebensmittelzusatzstoffen oder im Bereich der Musik

(Tonart „e-moll“), sind im hier einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich demgegenüber als fernliegend anzusehen.

Der angesprochene Verkehr wird das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit daher ohne Weiteres im Sinne von „elektronischer Freund“ verstehen und in diesem einen werbeüblichen schlagwortartigen Hinweis auf Eigenschaften der beanspruchten Waren bzw. eine Bezeichnung der Person des Dienstleisters oder des Gegenstands der beanspruchten Dienstleistungen sehen, die den Bereich der Elektronik bzw. Elektrik betreffen und denen eine unterstützende Funktion zukommt bzw. die benutzerfreundlich sind.

In diesem Zusammenhang ist auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, wie sie zur Eintragung im Register angemeldete sind, abzustellen. Demgegenüber kommt es nicht darauf an, welche Waren oder Dienstleistungen der Anmelder tatsächlich anbietet, wie er diese einsetzt und an wen er sich mit seinem Angebot wendet, sofern sich solche Beschränkungen nicht aus dem Register selber bzw. aus der Art der Waren und Dienstleistungen ergeben (Ströbele/Hacker, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 40).

In Bezug auf sämtliche Waren der Klasse 9 wird der angesprochene Verkehr die Bezeichnung „e-FRIEND“ im Sinne von „elektronischer Freund“ daher als Sachhinweis auf die helfende, unterstützende Funktion bzw. die Benutzerfreundlichkeit dieser Waren verstehen. Dies gilt sowohl in Bezug auf die beanspruchten elektronischen Geräte einschließlich Computerhardware (*„Magnetkartenleser; Telekommunikationsgeräte/-apparate und deren Zubehör; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild und elektronischen Daten; Datenkommunikationsapparate und -instrumente; Datenverarbeitungsgeräte; Rechenmaschinen“*), als auch für Software (*„Computersoftware; Computersoftware für die Übertragung, Anzeige und Speicherung von Transaktions-, Identifikations- und Finanzinformationen zur Verwendung im Finanzdienstleistungsgewerbe; Computersoftware für Datenbanken mit Informationen; Computersoftware und Softwareentwick-*

lungstools zur Verwendung bei der Erstellung anderer Software und Softwareanwendungen auf dem Gebiet des E-Commerce; Computersoftware für die Suche und Abfrage von Informationen; E-Commerce-Computersoftware, mit der Benutzer elektronische Geschäftstransaktionen über ein weltweites Computernetz durchführen können; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer)“) sowie die diversen von der Anmeldung umfassten Datenträger, auf denen beispielsweise als „elektronischer Freund“ bezeichnete Software mit unterstützender Funktion fixiert sein kann, oder bei denen die Bezeichnung „elektronischer Freund“ auch auf den Inhalt oder Gegenstand der gespeicherten Daten hinweisen kann („Kodierte Magnetkarten; elektronische Datenträger in Form von Magnetkarten; Magnetaufzeichnungsträger; bespielte magnetische, magnet-optische und optische Träger für Ton, Bild und Daten; Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton, soweit in Klasse 9 enthalten; maschinenlesbare elektronische Speichermedien“).

Tatsächlich wird die Bezeichnung „elektronischer Freund“ im einschlägigen Warenbereich bereits verwendet, beispielsweise für Geräte zur Aufzeichnung von Ton in Form von Anrufbeantwortern oder für Computer (vgl. die als Anlagen 1, 2 zum Hinweis des Senats vom 11. April 2016 versandten Belege), in Bezug auf Smartphones oder im Zusammenhang mit anwenderfreundlicher Software (vgl. die als Anlagen 3 bis 6 zum Hinweis des Senats vom 11. April 2016 versandten Belege). Dies ist auch für den maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung feststellbar (vgl. wiederum den o. g. als Anlage 3 versandten Beleg).

Dem Verkehr begegnet der Begriff „Freund“ somit im einschlägigen Waren- und Dienstleistungszusammenhang bereits vielfach in Bezug auf Waren, so dass sich die Verwendung dieses Begriffs gerade nicht auf die Bezeichnung von Personen, zu denen man eine persönliche Beziehung pflegt, beschränkt.

In Bezug auf die in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung dahingehend verstehen, dass das Zeichen „e-FRIEND“ auf den Gegenstand oder die Eigenschaften der Dienstleistungen hinweist oder den Dienstleister selber als – auf dem Gebiet der Elektronik tätigen oder sich bei seiner Arbeit elektronischer Mittel bedienenden – Freund bezeichnet.

So wird der Verkehr das angemeldete Zeichen in Bezug auf einen Großteil der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) als Hinweis auf Computer- und Datenverarbeitungsprogramme, die – wie oben dargelegt – eine unterstützende Funktion haben und als „elektronischer Freund“ bezeichnet werden können, als den Gegenstand dieser Dienstleistung auffassen. Dies gilt für die Dienstleistungen *„Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, nämlich Suchmaschinenoptimierung; technische Anwendungsberatung in Bezug auf Computer- und Datenverarbeitungsprogramme; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nämlich Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet; Entwicklung von Computerprogrammen; Entwurf, Entwicklung und Erstellen von Computersoftware; Installation und Wartung von Computersoftware; Kopieren von Computerprogrammen; Aktualisieren (Update) von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; Dienstleistung eines Softwareentwicklers; EDV-Beratung; Softwareberatung; Erstellen von Programmen für E-Commerce“*.

In Bezug auf sämtliche in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der (Tele-) Kommunikation wird der angesprochene Verkehr das Zeichen als Hinweis auf Eigenschaften dieser Dienstleistungen, beispielsweise die Benutzerfreundlichkeit der Telekommunikationsdienste (vgl. den als Anlage 7 zum Hinweis des Senats vom 11. April 2016 versandten Beleg) auffassen, oder aber als Bezeichnung der Person des Dienstleisters, der aufgrund seiner helfenden und unterstützenden Tätigkeit als ein – auf dem Gebiet der Elektronik tätiger bzw. sich bei seiner Arbeit elektronischer Mittel bedienender – „Freund“ bezeichnet wird.

Letzteres trifft auch auf die weiteren in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen zu, nämlich *„Digitale Bildbearbeitung für die Wiedergabe auf Bildschirm und bei Fernanzeigen; Design von Homepages und Internetseiten (Webdesign); Verarbeitung von Daten für Dritte, nämlich Speicherung von Daten für Dritte in Computerdatenbanken und Konvertieren von Daten (ausgenommen physische Veränderung); Recherche und Abfrage von Informationen aus Computernetzen für Wissenschaft und Forschung; Konzeption/Entwicklung, Erstellung und Übernahme von Hostfunktionen für Dritte; Aktualisierung von Websites für Dritte; technische Beratung auf den Gebieten Konzeption/Entwicklung, Erstellung und Übernahme von Hostfunktionen, Pflege, Betrieb, Verwaltung, Werbung und Marketing von kommerziellen Online-Websites“*.

c) Für die Frage der Unterscheidungskraft ist nicht von Bedeutung, dass der Begriff „e-FRIEND“ nach dem Vortrag des Anmelders bislang lexikalisch nicht nachweisbar ist. Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, für diese beschreibend, auch wenn sie sprachlich eine Neuschöpfung darstellt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Tz. 41 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 272, Tz. 12 - Rheinpark Center Neuss). Vorliegend besteht kein merklicher Unterschied zwischen der Zeichenkombination „e-FRIEND“ und der bloßen Summe der beschreibenden Bestandteile, so dass sich das angemeldete Zeichen sich in der Aneinanderreihung beschreibender Elemente erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 272, Tz. 12 - Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2014, 565, Tz. 21 – smartbook).

d) Die Tatsache, dass vorliegend verschiedene Bedeutungen des Zeichens „e-FRIEND“ im Raume stehen – nämlich im Zusammenhang mit den in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen als Hinweis auf den Gegenstand oder aber auf den Erbringer der Dienstleistungen –, beseitigt nicht

das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, da diese jeweils in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sind. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist stets dann anzunehmen, wenn ein Zeichen jedenfalls mit einer seiner möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen beschreibt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 149; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 15 – DeutschlandCard; GRUR 2014, 569, Tz. 20 – HOT). Erst recht begründet die Mehrdeutigkeit einer Angabe nicht deren Unterscheidungskraft, wenn wie vorliegend mehrere Deutungsmöglichkeiten als sachbezogen anzusehen sind. Der lediglich durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs ist für die Annahme der erforderlichen Unterscheidungskraft nicht ausreichend (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 150).

e) Soweit der Anmelder schließlich auf diverse Eintragungen von Bezeichnungen mit dem vorangestellten Buchstaben „e“ im einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich hinweist, so sind anderweitige Eintragungen bzw. Voreintragungen auch ähnlicher Zeichen für die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens letztlich irrelevant. Diesbezüglich ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 – Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 – Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Insbesondere ändert dies nichts an den obigen Feststellungen zum Verkehrsverständnis bzgl. des angemeldeten Zeichens in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

4. Da bereits das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu bejahen ist, bedarf es nicht weiter der Erörterung, inwieweit das angemeldete Zeichen als beschreibender Hinweis auf den Gegenstand oder die Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen oder die Person des Dienstleisters auch dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.
5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder die Durchführung einer solchen nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb