



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 526/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2015 051 220.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Oktober 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **Ecom**

ist am 28. August 2015 unter der Nummer 30 2015 051 220.6 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels und des Großhandels mit Waren im IT- und EDV-Bereich sowie im Bereich der Unterhaltungselektronik, insbesondere mit Geräten für die Datenverarbeitung und Computern einschließlich Peripheriegeräten und EDV-Zubehör, insbesondere Komplett-PCs, Notebooks, Monitore, Drucker, USB-Sticks, graphic cards, motherboards, cardreaders, network sounds, ISDN-Modems, cooler, DVD-Writers, ZIP Drives, FDDs, Computerhardware, Computersoftware, elektronischen und elektrischen Bauteilen, insbesondere Transistoren, Mikroprozessoren, Speichermodulen, Speichermedien, Datenträgern [bespielt und unbespielt] aller Art, insbesondere CD-ROMs, DVDs, CDs, HVDs, HD-DVDs, MCs, Bild- und/oder Tonträgern aller Art, Magnetaufzeichnungsträgern, Computerprogrammen.

Mit Beschluss vom 15. März 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Gesamtbegriff „Ecom“ bewege sich in jeder Hinsicht im Rahmen des Üblichen und Verständlichen und vermittele für die beanspruchten Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Der Buchstabe „E“ sei die Abkürzung von „Elektro“ und werde aufgrund seiner vielfältigen Verwendung in Verbindung mit Sachangaben, wie z. B. „E-Mail“, „E-Business“, „E-Book“, „E-Banking“, „E-Commerce“, „E-Voting“, „E-Government“ von einem erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als Abkürzung für „elektronisch/electronic“ aufgefasst. „Com“ sei die übliche Abkürzung für „Commerce“. Die angemeldete Marke enthalte somit in ihrer Gesamtheit einen sprachüblich gebildeten Sachhinweis im Sinne von „E-Commerce“ bzw. „Electronic Commerce“ (= elektronischer Handel). Als „E-Commerce“ werde die vollständige elektronische Abwicklung von Unternehmensaktivitäten in einem Netzwerk bezeichnet. Sie umfasse jede Art von geschäftlichen Transaktionen sowie elektronisch abgewickelte Geschäftsprozesse. Damit weise das angemeldete Wortzeichen auf den Schwerpunkt oder Gegenstand sowie die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen hin, nämlich, dass die beantragten Dienstleistungen des Einzelhandels und des Großhandels in Form bzw. im Rahmen des E-Commerce angeboten und erbracht würden, d. h. über elektronische Medien, insbesondere über elektronische Märkte im Internet. Die beanspruchten Dienstleistungen könnten alle einen hinreichend engen Bezug zum E-Commerce aufweisen. Der angesprochene Verkehr sei daran gewöhnt, dass Einzel- und Großhandelsdienstleistungen nach der Art des jeweils verwendeten Mediums bzw. Vertriebskanals unterschieden werden. Die angemeldeten Dienstleistungen könnten alle über elektronische Medien, insbesondere über das Internet, im Rahmen des E-Commerce angeboten werden, so dass die angemeldete Marke in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise lediglich als beschreibender Sachhinweis aufgefasst werde, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis.

„Ecom“ werde auch ohne optische Absetzung des „E“ sofort als Zusammensetzung aus den geläufigen Bestandteilen „E“ und „com“ erkannt. Die angemeldete Abkürzung sei in unterschiedlichen Schreibweisen nachweisbar. Außerdem sei auch in ähnlich gelagerten Fällen der Buchstabe „E“ als Abkürzung für „electronic“ nicht stets optisch abgesetzt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 15. März 2016 aufzuheben;
2. hilfsweise das Verfahren zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, bei dem angemeldeten Zeichen handle es sich um ein „Einwort“ in sprachüblicher Groß- und Kleinschreibung, welches als Phantasiewort aufgenommen werde. Eine Zergliederung käme aus Sicht der Verbraucher nur dann in Betracht, wenn sie sich aus graphischen oder begrifflichen Gründen aufdränge. Dies sei bei dem Zeichen „Ecom“ nicht der Fall. Es könne nicht in „E“ und „Com“ zerlegt werden und sei daher nicht mit „E-Commerce“ gleichzusetzen. Es beziehe sich vielmehr auf die Firmierung der Beschwerdeführerin „E... GmbH“ und könne darüber hinaus für verschiedene andere Abkürzungen stehen. Zudem werde es nicht „i-komm“, sondern „Ekomm“ ausgesprochen. Die Begründung des DPMA widerspreche dem Grundsatz, dass der Verbraucher keine analysierende Betrachtungsweise vornehme. Drei Gedankenschritte seien erforderlich, um „Ecom“ in dem Sinne zu interpretieren, wie es das DPMA vorgenommen hat. Die Verbraucher müssten die Abkürzungen „E“ und „com“ kennen, obwohl diese lexikalisch nicht erfasst seien. Weiter müssten die Verbraucher den englischen Begriff „com-

merce“ unmittelbar mit dem deutschen Begriff „Handel“ und „E“ mit dem Begriff „elektronisch“ gleichsetzen. Hierfür fehle jedoch jeglicher Anhaltspunkt. Es reiche nicht, auf ähnliche Zeichen, welche ganz anders aufgebaut seien, hinzuweisen. Weiter habe das DPMA nicht substantiiert begründet, dass die Verbraucher „Ecom“ genauso wahrnehmen würden wie z. B. „E-Com“. Bei „E-Com“ sei der Buchstabe „E“ durch einen Bindestrich von dem weiteren Wortbestandteil abgetrennt, somit erschließe sich dem Verbraucher auf den ersten Blick, dass es sich um ein Zeichen mit mehreren Bestandteilen handle und dem Einzelbuchstaben eine eigene Bedeutung zukommen solle. Dieser Hinweis fehle bei der Schreibweise „Ecom“. Ferner sei der behauptete Begriffsinhalt „elektronischer Handel“ nicht beschreibend in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, da er nicht die Dienstleistungen an sich bezeichnen könne, sondern lediglich eine begleitende Tätigkeit dieser Dienstleistungen.

Jedenfalls habe sich die Bezeichnung „Ecom“ in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt. Aus den von ihr zur Glaubhaftmachung eingereichten Unterlagen gehe hervor, dass die Marke „Ecom“ von der Anmelderin seit 10 Jahren intensiv benutzt werde. Die Markenmelderin habe durch Werbeausgaben intensiv in die Bekanntheit der Marke investiert und zähle zu den umsatzstärksten Dienstleistern in Deutschland. Im Jahre 2015 habe der Umsatz ... Euro betragen. Die Umsatzzahlen zeigten, dass viele Verbraucher bereits mit der Marke in Berührung gekommen seien. Das Zeichen werde markenmäßig, nämlich ausschließlich dazu verwendet, den angesprochenen Verkehrskreisen die Herkunft der angebotenen Dienstleistungen zu signalisieren und sich von anderen Anbietern abzuheben. Unter dem Zeichen würden fast ausschließlich, d. h. zu 95% Dienstleistungen für Fremdwaren erbracht. Die Verwendung der Wort-Bildmarke „Ecom“ sowie der Firmenbezeichnung „E... GmbH“ sei für eine markenmäßige Benutzung ausreichend, da sich der Verkehr bei Betrachtung dieser Bezeichnungen überwiegend an das Wort „Ecom“ erinnern werde. Die einfachen grafischen Elemente des Logos sowie die beschreibenden Zusätze des Firmennamens seien hierbei zu vernachlässigen.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis dahingehend eingeschränkt, dass jeweils nur noch Dienstleistungen des **Großhandels** beansprucht werden. Das Verzeichnis lautet nunmehr:

Klasse 35: Dienstleistungen des Großhandels mit Waren im IT- und EDV-Bereich sowie im Bereich der Unterhaltungselektronik, insbesondere mit Geräten für die Datenverarbeitung und Computern einschließlich Peripheriegeräten und EDV-Zubehör, insbesondere Komplett-PCs, Notebooks, Monitore, Drucker, USB-Sticks, graphic cards, motherboards, cardreaders, network sounds, ISDN-Modems, cooler, DVD-Writers, ZIP Drives, FDDs, Computerhardware, Computersoftware, elektronischen und elektrischen Bauteilen, insbesondere Transistoren, Mikroprozessoren, Speichermodulen, Speichermedien, Datenträgern [bespielt und unbespielt] aller Art, insbesondere CD-ROMs, DVDs, CDs, HVDs, HD-DVDs, MCs, Bild- und/oder Tonträgern aller Art, Magnetaufzeichnungsträgern, Computerprogrammen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Das angemeldete Wortzeichen verfügt hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Con-

cord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; a. a. O. Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe nur dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77

– CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 – BIOMILD; BGH a. a. O. –DüsseldorfCongress).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) Die hier noch beanspruchten Großhandelsdienstleistungen der Klasse 35 richten sich an die in den jeweiligen IT- und EDV- Geschäftsbereichen und in der Unterhaltungselektronik tätigen Gewerbetreibenden.

b) Die angemeldete Bezeichnung „Ecom“ setzt sich – auch in der konkreten Schreibweise – erkennbar aus dem Buchstaben „E“ und der Buchstabenfolge „com“ zusammen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden den Begriff sofort und ohne weiteres in seine beiden Bestandteile zerlegen und als „Electronic Commerce“ im Sinne von „elektronischer Handel“ wahrnehmen (vgl. EUIPO, Entscheidung der 4. Beschwerdekammer vom 30. Januar 2008, R 1179/2006-4 – ECOM). Dies zum einen deshalb, weil sowohl der Buchstabe „e“ wie auch die Buchstabenfolge „com“ umfangreich verwendete und allgemein bekannte Fachabkürzungen darstellen, so dass sich die Aufgliederung in dem hier betroffenen Dienstleistungsbereich des Handels aufdrängt und zum anderen ohnehin die Verwendung der Schreibweise „Ecom“ für „elektronischen Handel“ nachweisbar ist.

Wie die Markenstelle in ihrem Beschluss vom 15. März 2016 ausgeführt und umfangreich belegt hat, wird der Buchstabe „E“ im allgemeinen Sprachgebrauch als Abkürzung von „Elektro-“ zur Bezeichnung von etwas „Elektrischem“ oder „Elektronischem“ verwendet. Diese Bedeutung ist in zahlreichen Wörtern des allgemeinen Sprachwortschatzes nachgewiesen, z. B. „E-Mail“, „E-Business“, „E-Book“, „E-Banking“, „E-Government“, „E-Learning“, „E-Pass“ oder auch „E-Commerce“. Auch die Rechtsprechung geht in einer Vielzahl von Fällen davon aus, dass der Buchstabe „E“ im oben genannten Sinne verstanden wird (BPatG, Beschluss vom

10.04.2000, 30 W (pat) 245/99 – E-TICKET; Beschluss vom 04.10.2000, 29 W (pat) 97/99 – E-Tel; Beschluss vom 08.11.2000, 27 W (pat) 49/99 – e-pass; Beschluss vom 20.11.2000, 30 W (pat) 21/00 – eLines; Beschluss vom 13.03.2001, 33 W (pat) 77/00 – e-speed; Beschluss vom 08.10.2001, 30 W (pat) 54/01 – ETrade; Beschluss vom 14.09.2001, 33 W (pat) 128/01 – e-procure; Beschluss vom 24.09.2002, 33 W (pat) 147/02 – e-ratingservice; Beschluss vom 17.03.2003, 30 W (pat) 62/02 – E-Seiten; Beschluss vom 16.04.2003, 25 W (pat) 204/01 – e-care; Beschluss vom 11.08.2003, 30 W (pat) 86/02 – E-pages; Beschluss vom 24.06.2004, 25 W (pat) 54/03 – e-contor; Beschluss vom 21.06.2005, 27 W (pat) 45/05 – E-Blocker; Beschluss vom 27.06.2005, 30 W (pat) 204/03 – e.control; Beschluss vom 27.06.2005, 30 W (pat) 199/03 – e.home; Beschluss vom 05.07.2005, 33 W (pat) 222/03 – eVorsorge; Beschluss vom 01.08.2006, 24 W (pat) 50/05 – e-REP; Beschluss vom 01.08.2006, 24 W (pat) 49/05 – e REP, Beschluss vom 21.01.2010, 30 W (pat) 63/09 – e media; Beschluss vom 19.10.2010, 27 W (pat) 545/10 – e discovery; Beschluss vom 29.02.2012, 29 W (pat) 48/10 - E ARCHIV).

Wie sich darüber hinaus aus den vom Senat mit seinem Hinweis vom 3. Mai 2017 übersandten Rechercheunterlagen ergibt (vgl. Anlagenkonvolut 1, Bl. 84 ff. d. A.), stellt der Bestandteil „com“ eine gängige und auch in Deutschland übliche Abkürzung für den englischsprachigen Begriff „commerce“ (= Handel) dar. Dass die Abkürzung auch in Begriffskombinationen als Hinweis auf „commerce“ verwendet und verstanden wird, mag durch den eingedeutschten Begriff „Dotcom“ belegt werden. Dieser Begriff bezeichnet Unternehmen aus der vor allem durch das Internet geprägten sogenannten New Economy, die ihre Geschäfte hauptsächlich über das Internet abwickeln (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 437 und DUDEN ONLINE unter [www.duden.de](http://www.duden.de)).

Die Kombination der Bestandteile „E“ und „com“ ergibt daher unmittelbar den Begriffsinhalt „E-Commerce“. „E-Commerce“ ist ein auch im Inland bekannter Begriff, welcher dem deutschen Begriff „elektronischer Handel“ entspricht. Mit der Bedeu-

tung „Electronic Commerce“ ist das Wort „der E-Commerce“ sogar im Duden verzeichnet (vgl. [https://www.duden.de/rechtschreibung/E\\_Commerce](https://www.duden.de/rechtschreibung/E_Commerce)). E-Commerce oder elektronischer Handel, auch Internet- oder Onlinehandel, bezeichnet Ein- und Verkaufsvorgänge mittels Internet oder anderer Formen der Datenfernübertragung (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Senatshinweis vom 3. Mai 2017 Bl. 84 - 99 d. A.). Auch die Buchstabenfolge „ECOM“ in durchgehender Großschreibung ist als Kurzform bzw. Akronym für „electronic commerce“ in entsprechenden Verzeichnissen erfasst (vgl. [www.acronymfinder.com](http://www.acronymfinder.com)).

Den beteiligten Verkehrskreisen erschließt sich der Bedeutungsgehalt von „Ecom“ im Sinne von E-Commerce unmittelbar, da die Vertriebsart des E-Commerce seit über 20 Jahren etablierter Bestandteil des Wirtschaftslebens ist und bereits seit vielen Jahren auch im Inland als „E-Commerce“ bezeichnet wird, so dass Händler und Wiederverkäufer mit dieser Vertriebsart seit langem vertraut sind. So verwenden am inländischen Markt auftretende Unternehmen mit Bezug zum E-Commerce die Begriffskombination aus „E“ und „com“ als Sachhinweis:

- „Die Ecom Lösungen von DHL“ (vgl. Anlagenkonvolut 2, Bl. 102 d. A.);
- P&C Jobs&Karriere – Praktikum E-Com mit Schwerpunkt Customer ...“ (Bl. 101 d. A.);
- „eCom Logistikzentrum – Wir beraten Sie gern – Full Service Logistik-Leistungen“ (vgl. Bl. 101+104 d. A.);
- Die psd Bank Berlin-Brandenburg eG wirbt mit einer „eCom TAN“ und fügt eine „Anleitung zur Nutzung der eCom TAN-App“ bei (vgl. Bl. 112 d. A.);
- Die Viamedici Software GmbH aus Ettlingen bezeichnet ein von ihr als „leistungsstarke E-Commerce Lösung“ angepriesenes Produkt als „VIAMEDICI ECOM“ (vgl. Bl. 113 d. A.).

Viele Unternehmen mit Bezug zum E-Commerce verwenden auch in ihrer Firma eine entsprechende Begriffskombination als Sachhinweis auf E-Commerce:

- ecom consulting GmbH...
- eCom Logistik GmbH & Co. KG...
- ecom world GmbH...
- eCom Software Solution...
- PRO eCom GmbH...
- eCom United GmbH...

Auch zur Bezeichnung einer Tätigkeit im E-Commerce-Bereich wird der Begriff „E-Commerce“ in entsprechender Weise abgekürzt. so z. B. in einer Stellenausschreibung der Beiersdorf AG für einen „eCommerce Manager“, bei der „E-Commerce“ durch „eCom“ abgekürzt wurde (vgl. [www.beiersdorf.de/karriere/jobsuche/](http://www.beiersdorf.de/karriere/jobsuche/)).

Abkürzend verwendet wird „Ecom“ auch für wirtschaftspolitische Programme und Initiativen sowie Arbeitsgemeinschaften und Tagungen, wie z. B.

- die regionale Initiative „E-Com Region Ortenau“ (vgl. Bl. 115/116 d. A.);
- die Fachgruppe „ECOM“ der Gesellschaft für Informatik e.V. (vgl. Bl. 117/118 d. A.);
- die Fachgruppe ECOM „E-Commerce, E-Government und Sicherheit“ der Universität Koblenz-Landau ([www.uni-koblenz-landau.de/de/](http://www.uni-koblenz-landau.de/de/));
- der Arbeitskreis „ECOM“ des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (vgl. Bl. 119 d. A.);
- oder der am 20. April 2017 am Fraunhofer Institut SIT in Darmstadt von der Fachgruppe ECOM der Gesellschaft für Informatik veranstaltete „ECOM-Workshop“ (vgl. Bl. 120/121 d. A.).

An diesem Verständnis ändert sich auch durch die gewählte Schreibweise des Anmeldezeichens nichts. So ist es der Verkehr gewohnt, dass der Buchstabe „E“ im Sinne von „elektronisch“ in einer Vielzahl von unterschiedlichen Schreibarten

mit einem Bezugsbegriff verbunden wird. Beispielhaft seien die verschiedenen in der Praxis anzutreffenden Schreibweisen von „E-Mail“ genannt, welche neben der Grundform „E-Mail“ auch in den Formen „e-mail“, „e-Mail“, eMail“ und „Email“ häufig auftreten (vgl. <https://de.wiktionary.org/wiki/E-Mail>). Wie die bereits von der Markenstelle vorgelegten Rechercheergebnisse (vgl. Anlagen 1 – 10 zum Beschluss der Markenstelle vom 15. März 2016) zeigen, wird auch die Begriffskombination aus „E“ und „com“ in den unterschiedlichsten Schreibweisen verwendet, wie zum Beispiel „ECOM“, „E-Com“, „ECom“, „eCom“ und nicht zuletzt die konkret angemeldete Schreibweise „Ecom“. Diese Verwendungsbeispiele belegen, dass die Bestandteile „E“ und „Com“ in der Praxis häufig nicht optisch in besonderer Weise voneinander abgesetzt sind. Soweit das angemeldete Zeichen „Ecom“ den maßgeblichen Verkehrskreisen, insbesondere Wiederverkäufern und Händlern im IT- oder Unterhaltungselektronikbereich begegnet, werden diese ihm daher ohne weiteres die Bedeutung „E-Commerce“ entnehmen. Entgegen der Auffassung der Anmelderin wird der angesprochene Fachverkehr das Zeichen überwiegend „i-komm“ aussprechen und auch deshalb als Kurzform für E-Commerce auffassen. „Ecom“ wird schon deshalb nicht Deutsch i. S. v. „e-kom“ ausgesprochen werden, da die Schreibweise mit „c“ die englische Artikulation deutlich näher legt. Im Deutschen kommt das „c“ innerhalb eines Wortes regelmäßig nur in Verbindung mit einem „k“ zu „ck“ vor.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass sich die Buchstabenfolge „Ecom“ auf ihre Firmierung „ECOM Electronic Components Trading mbH“ beziehe, sie offensichtlich daher „Ecom“ als Akronym für „**E**lectronic **C**omponents“ verstanden wissen will, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Für die Beurteilung, ob das Wortzeichen oder dessen Bestandteile die beanspruchten Dienstleistungen beschreiben, kommt es nämlich nicht darauf an, welche Bedeutung die Anmelderin der Bezeichnung beimessen will. Maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs (vgl. hierzu BGH GRUR 2017, 914 Rn. 22 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke); dieser wird hier aber in dem Anmeldezeichen in der an-

gemeldeten Alleinstellung eine der möglichen Schreibweisen für die allgemein bekannte Fachabkürzung des E-Commerce erkennen.

c) In der dargelegten Bedeutung weist „Ecom“ einen hinreichend engen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Großhandelsdienstleistungen mit Waren im IT-, EDV- und Unterhaltungselektronikbereich auf, der sich den angesprochenen Verkehrskreisen sofort und ohne analytischen Aufwand erschließt.

Der Begriff beinhaltet die Aussage, dass die Handelsgeschäfte auf elektronischem Wege abgewickelt werden und beschreibt somit lediglich die Vertriebsart, also ein besonderes Merkmal, durch das sich Großhandelsdienstleistungen unter anderem auszeichnen (vgl. BPatG, Beschluss vom 27.05.2014, 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA). Derartige Angaben werden von den angesprochenen Verkehrskreisen in der Regel nur als Sachhinweis, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.04.2016, 29 W (pat) 510/12 – Tv.de; a. a. O. – CAMOMILLA).

2. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das festgestellte Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch eine mögliche Verkehrsdurchsetzung überwunden worden ist (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Die Anmelderin hat die für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung notwendigen Voraussetzungen nicht schlüssig vorgetragen und belegt.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert, dass sich eine zur Eintragung angemeldete Marke infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Dienstleistungen in einem erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise durchgesetzt hat. Als im Rechtssinn erheblich ist dabei anzusehen, wenn die Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise in der Marke nicht mehr nur eine nicht unterscheidungskräftige Sachangabe, sondern einen auf ein bestimmtes Unternehmen bezogenen Herkunftshinweis sieht (EuGH GRUR 1999, 723, 724 Rn. 52 – Windsurfing Chiemsee). Dabei ist die Frage, ob eine Marke sich in Folge ihrer Benutzung in

den beteiligten Verkehrskreisen für die Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware/Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware/ Dienstleistung damit von den Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; EuGH a. a. O. Rn. 54 – Windsurfing Chiemsee; BGH, GRUR 2016, 1167 Rn. 31 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 23 – Nivea-Blau; GRUR 2006, 760 Rn. 20 – LOTTO). Zu berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rn. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rn. 31 – Sparkassen-Rot; GRUR 2010, 138 Rn. 38 – ROCHER-Kugel).

Es ist Sache des Anmelders, die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung schlüssig vorzutragen und sodann zu belegen. Die zunächst erforderliche Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung verlangt zwar keinen Nachweis, dass sich die angemeldete Marke im Verkehr durchgesetzt hat, allerdings muss nach dem schlüssigen Vortrag und den vorgelegten Unterlagen eine Verkehrsdurchsetzung als möglich erscheinen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8 Rn. 417). Vortrag und Nachweise müssen sich dabei auf konkrete Waren und Dienstleistungen beziehen. Erforderlich ist insoweit ein Sachvortrag, aus dem sich ergibt, für welche Waren und Dienstleistungen, in welcher Form und in welchem Umfang sowie seit wann und in welchem Gebiet das Zeichen markenmäßig benutzt worden ist (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 713). Hierfür geeignete Belege sind insbesondere Kataloge, Preislisten, Werbematerial (unter Angabe der jeweiligen Auflagenzahl) sowie Angaben zu den

getätigten Werbeaufwendungen und zu den bisher erzielten Umsätzen (vgl. BPatG Beschluss vom 03.03.2010, 29 W (pat) 117/10 – WORLD OF SWEETS).

Auf die konkreten Erfordernisse der Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung ist die Beschwerdeführerin mehrfach – nämlich mit gerichtlichen Schreiben vom 3. Mai 2017 (Bl. 89/123 d. A), vom 7. Februar 2018 (Bl. 243/244 d. A.) sowie vom 19. Juli 2018 (Bl. 432/433 d. A.) – hingewiesen worden.

Die Anforderungen an eine hinreichende Glaubhaftmachung sind vorliegend jedoch auch bei einer Gesamtschau unter Berücksichtigung der vorgelegten Unterlagen nicht erfüllt. Nach Auffassung des Senats fehlt es an einem schlüssigen Vortrag.

Die Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren verschiedene Unterlagen vorgelegt, nämlich Rechnungskopien und Lieferscheine, Kopien aus ihrer Homepage, Mailings an die „relevanten Verkehrskreise“, Imageprospekte sowie Abbildungen von Werbematerialien und Kopien von Presseberichten.

a) Den von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen ist zu entnehmen,

dass sie überwiegend die ebenfalls für sie eingetragene Wort-/Bildmarke  verwendet. Dies gilt insbesondere für sämtliche Rechnungen und Lieferscheine (Anlage 12, Bl. 275 bis 321 d. A.), für die Auszüge aus der Homepage und dem Onlineshop (Anlagen 13 und 14, Bl. 322 bis 339 d. A.), aber auch für die Imageprospekte (Anlage 15, Bl. 388 bis 391, 398 d. A.) und die Mailings mit den Firmen „Reseller.Direct“ und „i-Box“ (Anlage 14, Bl. 341 bis 387 d. A.). Ob die Benutzung der Wort-/Bildmarke eine markenmäßige Benutzung der angemeldeten Wortmarke darstellt, ist nicht unproblematisch, kann aber letztlich dahingestellt bleiben, da der Vortrag der Beschwerdeführerin jedenfalls in der Gesamtschau zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht geeignet ist.

Für die Annahme einer selbständigen markenmäßigen Verwendung muss ein Zeichen nicht notwendig in Alleinstellung eingesetzt werden. Vielmehr kann eine Marke auch in Verbindung mit anderen Elementen oder als Teil einer anderen Kennzeichnung markenmäßig benutzt werden und ggf. Verkehrsdurchsetzung erlangen. Ist jedoch nur eine Kombination aus mehreren Elementen – hier Wort und Bild – intensiv benutzt, müssen die beteiligten Verkehrskreise in dem angemeldeten Zeichen selbst – nicht in der benutzten Kombination – einen eigenständigen betrieblichen Herkunftshinweis, d. h. die Marke, sehen (EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 64-66 – Kit Kat; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 38 – VISAGE; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 605).

Für eine zutreffende Beurteilung der markenmäßigen Benutzung eines angemeldeten Bestandteils einer durchgesetzten Kombination ist zu klären, in welchem Verhältnis die einzelnen benutzten Elemente zueinander stehen und ob und inwieweit die mitbenutzten Elemente einen rechtlich relevanten Bezug zur angemeldeten Marke aufweisen oder für die Problematik der Benutzung als bloße Ausstattungselemente ohne Bedeutung sind. Der Bildbestandteil kann deshalb lediglich dekoratives Element sein, ihm kann aber auch durch die Einbindung in ein emblemartiges Gesamtgebilde eine eigene kennzeichnende Wirkung zukommen. Letztlich kann dies unbeantwortet bleiben, da die Glaubhaftmachung im Übrigen un schlüssig ist.

b) Soweit die Anmelderin die Firmenbezeichnungen „E6... GmbH“ und „E... GmbH“ verwendet, liegt darin entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine markenmäßige, sondern eine ausschließlich firmenmäßige Benutzung. Eine firmenmäßige Verwendung bedeutet nicht auch stets eine markenmäßige Verwendung. Aufgrund der Benutzung einer Marke für Dienstleistungen wie im vorliegenden Fall muss der Verkehr ohne weiteres ersehen können, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 54). Eine Benutzung als Marke liegt jedenfalls nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich firmenmäßig verwendet wird (BGH GRUR 2012, 1145 Rn. 29 – Pelikan; Ströbele

in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 24). Die Firmenbezeichnungen bestehen ersichtlich aus dem Akronym „Ecom“ (für „**E**lectronic **C**omponents“) und der erläuternden Wortfolge bzw. dem Hinweis auf die Vertriebsform „Handel“ und dem Rechtsformzusatz der Gesellschaft. Vereinzelt steht „Ecom“ als Wortzeichen in Alleinstellung, wird insoweit aber ausschließlich als Hinweis auf das Unternehmen verwendet, wie die folgenden Beispiele zeigen: „Jetzt ECOM-Ostereier sammeln und Preise absahnen“ (Bl. 341 d. A.), „Neues Verwaltungs- und Logistikzentrum, ECOM investiert zehn Millionen Dollar“ (Bl. 57 d. A.), „Die Zenzi von ECOM fragt: kennen Sie Bayern?“ (Bl. 19 und 411 d. A.), „Der Bayerische Distributor ECOM ist im WM-Fieber“ (Bl. 22 und 414 d. A.).

c) Die Beschwerdeführerin hatte zunächst die Verkehrsdurchsetzung „für alle beanspruchten Dienstleistungen“, d. h. „Dienstleistungen des Einzelhandels und des Großhandels mit Waren im IT- und EDV-Bereich sowie im Bereich der Unterhaltungselektronik, insbesondere (...)“ geltend gemacht (Bl. 15 d. A.). Die hierzu genannten Umsätze und Werbeaufwendungen lassen jedoch weder erkennen, ob bzw. zu welchem Anteil sie mit Einzel- bzw. mit Großhandelsdienstleistungen erzielt worden sind, noch hat die Beschwerdeführerin nach der Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf die Großhandelsdienstleistungen mit Schriftsatz vom 31. August 2018 (Bl. 437 d. A.) Angaben dazu gemacht, inwieweit sich die Beschränkung auf die vorgelegten Zahlen auswirkt. Die Unterlagen enthalten zu Werbeaufwendungen ferner keine Differenzierung hinsichtlich der Waren, auf die sich die Dienstleistungen beziehen. Dies gilt sowohl für die mit Schriftsatz vom 21. Juni 2016 übermittelten Werbeaufwendungen aus den Jahren 2005 bis 2015 (Bl. 18 d. A.) als auch für die im Schriftsatz vom 11. Januar 2018 genannten Werbeausgaben aus den Jahren 2010 bis 2016 (Bl. 69 + 181/182 d. A.), die im Übrigen, soweit sich die Jahre überschneiden, nicht übereinstimmen, sondern deutlich unterschiedlich sind. Die im Schriftsatz vom 11. Januar 2018 aufgelisteten Umsatzzahlen beziehen sich dagegen nicht nur auf Dienstleistungen, sondern auch auf – nicht verfahrensgegenständliche – Waren. Lediglich die Umsatzzahlen für die Jahre 2012 bis 2016 sind dafür nach Produktgruppen gegliedert (Bl. 166/167

d. A.), allerdings sind nur die Produktgruppen „Hauptplatinen“, „Grafikkarten“, „Festplatten“ und „Prozessoren“ genannt; zu den übrigen von den beanspruchten Handelsdienstleistungen umfassten Waren, so z. B. „Unterhaltungselektronik“, „Drucker“ oder „Computerprogramme“ werden keinerlei Umsätze genannt. Inwiefern und in welchem Umfang sich diese Zahlen nach der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses nur mehr auf Großhandelsdienstleistungen und nicht mehr auf die ursprünglich beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, bleibt ungeklärt. Die Annahme der Beschwerdeführerin, dass ein Gesamtumsatz u. a. im Jahr 2017 von ... EUR „uneingeschränkt die Bekanntheit der Marke“ begründe, erfüllt die Anforderungen an einen spezifizierten Vortrag im Rahmen der Glaubhaftmachung nicht.

Die Beschwerdeführerin hat diese Angaben trotz des Senatshinweises weder konkretisiert noch durch eine eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht.

Schließlich lässt sich den Angaben auch nicht entnehmen, ob die angegebenen Umsätze mit dem beschwerdegegenständlichen Anmeldewortzeichen oder mit der oben gezeigten Wortbildmarke gemacht worden sind, wobei die Zusammenschau mit dem vorgelegten Bildmaterial letzteres vermuten lässt. Gleiches gilt für die nach Geschäftsjahren aufgegliederten, im Übrigen aber unspezifizierten Werbeaufwendungen. Die von der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 13. Juni 2018 nach dem ersten Hinweis des Senats vorgelegten Unterlagen, enthalten teilweise nur Kopien der bereits mit Schriftsatz vom 21. Juni 2016 vorgelegten Unterlagen.

Das Verfahren war daher nicht an das DPMA zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens zurückzuverweisen.

Die Beschwerde war somit 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr