



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 81/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 057 492.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2014 und vom 5. Mai 2017 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09:

Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Fotografien;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Immobilienwesen;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen

zurückgewiesen worden ist.

G r ü n d e

I.

Die Buchstabenfolge

EB

ist am 31. Oktober 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 35, 36, 38, 41, 42 und 45 angemeldet worden:

Klasse 09:

Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Chipkarten, USB-Sticks und andere Datenträger; Kartenlesegeräte (Datenverarbeitung) und andere elektronische Geräte zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungs- und Abrechnungsverkehrs sowie Teile der vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 38:

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 Computerhard- und -software;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse.

Mit Beschlüssen vom 16. April 2014 und vom 5. Mai 2017, wobei letzterer im Rahmen eines Erinnerungsverfahrens ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2013 057 492.3 geführte Anmeldung teilweise zurückgewiesen, nämlich für alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Waren und Dienstleistungen:

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 45:

Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen.

Der Senat hat die Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 12. November 2018 darauf hingewiesen, dass die Beschwerde in Bezug auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen Erfolg habe dürfte. Weiter hat er ausgeführt, dass der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen im Übrigen aber jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegenstehe. Mit den Schriftsätzen vom 3. Dezember 2018 und vom 5. Dezember 2018 hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt. Sie begehrt aktuell Schutz noch für die folgenden Waren und Dienstleistungen, wobei die kursiv dargestellten Waren und Dienstleistungen nicht beschwerdegegenständlich waren:

Klasse 09:

Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Fotografien; *Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;*

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Immobilienwesen;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen; *Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen.*

Die Markenstelle hat die Eintragung der angemeldeten Buchstabenfolge für den Großteil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, weil EB im Zusammenhang mit diesen eine Abkürzung für eine diesbezüglich sachlich beschreibende Bezeichnung sei, der jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Bei „EB“ handele es sich um eine Abkürzung, die anstelle der entsprechenden Langformen der Begriffe Eigenbericht, elektronische Berichterstattung, E-Book, Erziehungsberatung, Entwicklungsbank, Electronic Banking; Erstbezug und Eigentumsbildung verwendet werde. Damit würden die jeweils angesprochenen Verkehrskreise die Buchstabenfolge „EB“ im Hinblick auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen in Zusammenhang bringen. Hinsichtlich der Druckereierzeugnisse oder Lehr- und Unterrichtsmittel könne das Akronym auf E-Books, also elektronische Bücher, hinweisen, im Hinblick auf Erziehung auf Erziehungsberatung und im Hinblick auf Finanzwesen und Geldgeschäfte auf eine Entwicklungsbank oder auf Electronic Banking. Bezüglich der Dienstleistungen im Bereich des Immobilienwesens könne EB Erstbezug oder Eigentumsbildung bedeuten, die Dienstleistungen der Unterhaltung, Telekommunikation u. ä. könnten mit einer elektronischen Berichterstattung zu tun haben. Die Werbungs- und Forschungsdienstleistungen könnten sich

thematisch mit E-Books, Electronic Banking oder elektronischer Berichterstattung beschäftigen. Der angemeldete Markenbegriff sei den jeweils angesprochenen Fachkreisen bzw. den interessierten und informierten Laien ohne weiteres verständlich und werde in dem jeweiligen Sinn auch unmittelbar erfasst. Da Marken stets im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen gesehen werden müssten, ergebe sich aus diesem Zusammenhang, worum es sich bei der Bezeichnung EB thematisch handele. Folglich sei die angemeldete Bezeichnung nicht geeignet, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen, sondern beschreibe lediglich die Art, Thematik und das Anwendungsgebiet der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Für ein beschreibendes Verständnis sei eine Analyse des Begriffes, zu der der Verkehr erfahrungsgemäß nicht neige, nicht notwendig. Auch sei der Umstand, wonach die Abkürzung EB für eine Vielzahl von Bedeutungen stehe, nicht beachtlich, weil das Zeichen nicht abstrakt-lexikalisch zu betrachten sei, sondern stets im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Aus dem konkreten Zusammenhang mit diesen werde auch deutlich, welcher Bedeutungsgehalt der Bezeichnung im Einzelfall im Vordergrund stehe.

Gegen die teilweise Zurückweisung ihrer Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, der Eintragung der Wortmarke „EB“ stehe in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen kein Eintragungshindernis entgegen. Die Markenstelle habe jeweils weder konkrete Feststellungen dazu getroffen, dass es sich um eine übliche in den jeweils betroffenen Verkehrskreisen auch bekannte Abkürzung handele, noch habe sie dies in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen. Für den Großteil der zurückgewiesenen Dienstleistungen und zwar vor allem in den Klassen 41, 36 hinsichtlich Versicherungswesen, 42 und 45 fehle jegliche Auseinandersetzung damit, worin der konkret beschreibende Bezug der Bezeichnung EB zu sehen sei. Ohne Konkretisierung und ohne weitere Subsumtion in Bezug auf konkrete Waren und Dienstleistungen stellten die Ausführungen im Übrigen auch keine Begründung der Schutzunfähigkeit dar.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hat zuletzt sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 16. April 2014 und vom 5. Mai 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist und der Anmeldung bzw. der Beschwerde das zuletzt mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2018 eingereichte eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde zu legen.

Der Senat hat den auf Antrag der Anmelderin anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung am 5. Dezember 2018 aufgehoben, nachdem die Anmelderin das Waren und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung wie vom Senat vorgeschlagen, eingeschränkt hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, den Zusatz zur Terminladung vom 12. November 2018 nebst Anlagen und die Schriftsätze der Anmelderin, insbesondere das eingereichte eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Bl. 85 bis 88 der Akten) sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat auf der Grundlage des zuletzt eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache Erfolg. Denn der Eintragung der angemeldeten Buchstabenkombination „EB“ als Marke stehen für die noch weiter beanspruchten beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 9 und 16 sowie der Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 45 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

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 GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006;

674 Rn. 86 – Postkantor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). 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 a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Die angemeldete Wortfolge besteht aus der Buchstabenverbindung „EB“. Buchstaben und Buchstabenfolgen fehlt entsprechend die Unterscheidungskraft, wenn sie in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen oder es sich um eine Angabe handelt, durch die lediglich ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2003, 343,344 – Buchstabe „Z“; BPatG BIPMZ 2012, 283 – B & P sowie zur Frage der Kennzeichnungskraft einer Buchstabenfolge BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2004, 600 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2011, 831 Rn. 18 – BCC). Die Prüfung der Unterscheidungskraft ist im Einzelfall und unter Berücksichtigung der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, wobei zur Verneinung der Unterscheidungskraft konkrete Feststellungen erforderlich sind (vgl. z. B. die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 503/16 – BCM; 25 W (pat) 539/14 – bb-nrw; der jeweilige Text der Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 8 Rn. 223). Ausschlaggebend sind dabei auch die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Branche. Ebenso reicht die Aufnahme der Bezeichnung in einem Abkürzungsverzeichnis allein nicht ohne weiteres aus, es müssen weitere Anhaltspunkte hinzukommen, aus welchen auf ein entsprechend beschreibendes Verständnis im Verkehr geschlossen werden kann (BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar).

Die Buchstabenfolge „EB“ kann zwar als Abkürzung viele verschiedene Bedeutungen haben. So wird EB etwa im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen als Abkürzung für elektronisches Banking, also Online-Banking, verwendet; im pädagogischen Bereich als Abkürzung für Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand oder Erwachsenenbildung sowie im Zusammenhang mit der Audio-, Video- und Filmproduktion als Akronym für „elektronische Berichterstattung“ (vgl. hierzu auch die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 12. November 2018 übermittelten Rechercheunterlagen).

In Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Waren der „Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen und Rechenmaschinen“ der Klasse 9 aber hat der Senat einen unmittelbar beschreibenden Sachgehalt oder einen engen beschreibenden Zusammenhang nicht feststellen können. Insoweit bedarf es mehrerer gedanklicher Schritte um beispielsweise einen sachlichen Zusammenhang mit dem Thema des „electronic banking“ herzustellen. Entsprechendes gilt für die Waren der Klasse 16, weil auch hier nicht festgestellt werden konnte, dass es sich bei EB um eine unmittelbar sachbezogene Bezeichnung für eine Typen-, Größen-, Maß- (DIN-Bezeichnung) oder sonstige Qualitätsbezeichnungen von Papier, Pappe und Waren daraus bzw. Photographien handelt. Für die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen können beschreibende Bedeutungen der Buchstabenfolge „EB“ zwar gefunden werden. So kann EB beispielsweise für „Erstbezug“ im Zusammenhang mit Immobiliendienstleistungen stehen oder als Kurzform für „Empfangsbekanntnis“ im Zusammenhang mit „juristischen Dienstleistungen“. Allerdings reicht die theoretisch beschreibende Langform einer Abkürzung nicht aus um eine Zurückweisung zu rechtfertigen. Im Zusammenhang mit den verbleibenden beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen bedarf es mehrerer Gedankenschritte, um zu einem sachbeschreibenden Verständnis zu gelangen bzw. einen beschreibenden Zusammenhang herzustellen, zumal es sich um nebensächliche Aspekte der betroffenen Dienstleistungen handelt. Dies betrifft z. B. den Hinweis auf den EB (= Erstbezug) einer Immobilie, der in Anzeigen und Werbeprospekten hervorgehoben wird und der aus sich heraus keine verständli-

che oder gebräuchliche Abkürzung für die Immobiliendienste (der Schätzung, Verpachtung, Verwaltung, Vermittlung von Immobilien) selbst darstellt bzw. keinen hinreichend relevanten und naheliegenden Aspekt der Dienstleistungen betrifft.

2. Auch eine beschreibende Verwendung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist insoweit nicht gegeben. Denn es konnte nicht festgestellt werden, dass die Bezeichnung EB hier anstelle der Langform einer Sachangabe zur Bezeichnung von Eigenschaften oder bestimmten Merkmalen der noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen gebräuchlich ist.

Nachdem der angemeldeten Buchstabenkombination im Zusammenhang mit den noch beanspruchten beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen weder die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehlt noch die Bezeichnung für diese eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, war der angefochtene Beschluss in Bezug auf die nach der von der Anmelderin vorgenommenen Einschränkung noch verbliebenen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa