



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 537/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2018 010 609.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 19. Juli 2018 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **EasyPrune**

ist am 24. April 2018 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 7:

Maschinen für die Landwirtschaft und den Gartenbau;

Klasse 8:

Gartenschere[n] [Handwerkzeuge].

Mit Beschluss vom 19. Juli 2018 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, die Anmeldung - nach vorangegangener Beanstandung vom 15. Mai 2018 - zurückgewiesen. Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf die Darlegungen im Beanstandungsbescheid ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle es an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Darüber hinaus bestehe an diesem auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der aus den allgemein verständlichen englischen Wörtern „easy“ für „einfach, leicht, mühelos“ und „prune“ für „etwas schneiden, stutzen“ zusammengesetzte Ausdruck „EasyPrune“ weise in seiner Bedeutung „einfach, mühelos schneiden“ lediglich in unmittelbar beschreibender Weise darauf hin, dass die beanspruchten Waren unproblematisch ein (Be)Schneiden ohne großen Kraftaufwand bzw. ein einfaches und leichtes Schneiden ermöglichen würden. Kombinationen mit dem Bestandteil „easy“ seien bekannt und üblich. Das Anmeldezeichen werde deshalb im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft, sondern lediglich auf ihre Eigenschaften bzw. Bestimmung verstanden. Darüber hinaus unterliege das Anmeldezeichen auch einem Freihaltebedürfnis, weil es mit dem vorstehenden Bedeutungsgehalt geeignet sei, die von ihm beanspruchten Waren unmittelbar zu beschreiben.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 26. Juli 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,  
Markenstelle für Klasse 7, vom 19. Juli 2018 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, das Deutsche Patent- und Markenamt habe zu Unrecht die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens verneint. Die in dem angegriffenen Beschluss vertretene Auffassung, die Wortkombination „EasyPrune“ müsse mit „einfach, mühelos schneiden“ übersetzt werden, sei unzutreffend. Zwar könne das Anmeldezeichen grundsätzlich als der englische Ausdruck für „einfaches Schneiden“ angesehen werden. Dies gelte allerdings nur für englische Muttersprachler. Bei einem in Deutschland lebenden Durchschnittsverbraucher, dessen Muttersprache nicht Englisch sei, könne nicht davon ausgegangen werden, der englischen Sprache derart mächtig zu sein, um den Begriff „prune“ mit „schneiden“ übersetzen zu können. Der angesprochene inländische Verkehr fasse ihn nicht als ein Wort der englischen Alltagssprache auf. Hinzu komme, dass er für

das Verb „schneiden“ den viel bekannteren englischen Begriff „cut“ verwenden würde. Aus diesem Grund werde „prune“ lediglich als ein Kunstwort ohne jeglichen Sinngehalt verstanden.

Selbst wenn man jedoch annehmen wollte, dass ein geringer Teil des englischsprachigen Publikums in Deutschland den Begriff „prune“ übersetzen könne, so würde seine bekanntere Bedeutung, nämlich „Pflaume“ zugrunde gelegt werden, zumal er diese auch in der französischen Sprache aufweise. Die angesprochenen Verkehrskreise seien ohne Weiteres in der Lage, das Anmeldezeichen als Marke des Unternehmens der Beschwerdeführerin zu erkennen. Es bestehe aus zwei einzelnen Wörtern, die vollkommen atypisch ohne Trennung zusammengesetzt seien, wodurch ein eindeutig unterscheidungskräftiger Charakter des Zeichens „EasyPrune“ entstehe. Abschließend verweist die Anmelderin noch auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen, welche die Eintragungsfähigkeit des beanspruchten Zeichens zu stützen geeignet seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin keinen diesbezüglichen Antrag gestellt hat, Beweis nicht zu erheben und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

2. Mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Vorliegen der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens verneint (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610 - Freixenet; GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569 - HOT; GRUR 2013, 731 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 - Starsat; GRUR 2012, 1044 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 - Die Vision; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 - BioID; GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 - VISAGE; GRUR 2009, 949 - 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 2012, 1143 - Starsat; GRUR 2012, 1044 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935 - Die Vision; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vor-

dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 - Link economy; GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100 - TOOOR!; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

b) Das Anmeldezeichen ist aus den beiden englischsprachigen Zeichenbestandteilen „Easy“ und „Prune“ zusammengesetzt. Das Adjektiv bzw. Adverb „easy“ wird ins Deutsche mit „einfach“ bzw. „leicht“ übersetzt (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „easy“) und ist mit dieser Bedeutung bereits in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. unter „[www.duden.de](http://www.duden.de)“, Suchbegriff: „easy“). Damit eignet es sich als Sachhinweis auf die einfache Handhabbarkeit der Waren und auf die unkomplizierte Inanspruchnahme der Dienstleistungen, die mit ihm gekennzeichnet sind (vgl. BPatG, 25 W (pat) 128/14 - easySchutz). Das zweite Zeichenelement „Prune“ hat als Verb im Deutschen die Bedeutungen „ausästen“ bzw. „abschneiden“ (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „prune“). In seiner Gesamtheit vermittelt damit das Anmeldezeichen die Aussage „einfach, mühelos schneiden“, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss bereits zutreffend hingewiesen hat.

c) Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist davon auszugehen, dass ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise der Fachleute sowie der gar-

tenaffinen Durchschnittsverbraucher um die vorgenannte Bedeutung des Zeichenbestandteils „Prune“ im Sinne von „abschneiden“ und damit des Gesamtzeichens wissen.

Zum einen handelt es sich bei Englisch um eine Welthandelsprache (vgl. hierzu BPatG, 28 W (pat) 38/10 - MULTITURBO). Angesichts der weiten Verbreitung der englischen Sprache auch und gerade im täglichen Leben ist es naheliegend, dass beschreibende englischsprachige Begriffe regelmäßig als solche verstanden werden (vgl. auch BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Edition, Stand: 14. Januar 2019, § 8, Rdnr. 274). Dies gilt insbesondere auch auf Grund der Tatsache, dass die englische Sprache weiten Teilen des Verkehrs zumindest in ihren Grundzügen vertraut ist, so dass er nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt versteht, sondern auch Fachbegriffe, werbeübliche Sätze und Zusammensetzungen.

Zum anderen ist eine generell restriktive Handhabung der Schutzfähigkeitsprüfung bei fremdsprachigen Angaben nicht angezeigt, da insbesondere die englische Sprache auf Grund der internationalen Verflechtungen der Wirtschaft, des zunehmenden Tourismus und der grenzüberschreitenden Kommunikationstechnologie in immer größerem Umfang im Inland Verbreitung findet (vgl. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, 2010, § 8, Rdnr. 87 m. w. N.).

Schließlich ist in Betracht zu ziehen, dass bereits das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung ist. Demzufolge können bereits die Kenntnisse eines relativ kleinen Teils aller beteiligten Verkehrskreise einer Markeneintragung entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 8, Rdnrn. 46 und 154). Die Bedeutung des von der Anmelderin in Rede gestellten Zeichenbestandteils „Prune“ wird sich zumindest dem Fachverkehr erschließen, der sich in besonderem Maße mit Maschinen für die Landwirtschaft und den Gartenbau sowie mit Gartenscheren befasst. Gerade im Rahmen des Ex- und Imports dieser Waren

werden vielfach englischsprachige Begriffe verwendet, zu denen auch das Wort „prune“ gehören wird, mit dem die Grundfunktion der Maschinen und Scheren benannt wird.

d) Alle angemeldeten Waren können dazu dienen, Gegenstände einfach zu schneiden. Zu den Maschinen für die Landwirtschaft und den Gartenbau gehören beispielsweise Häcksler oder Rasenmäher, die so ausgestaltet sein können, dass mit ihnen Holz oder Gras einfach geschnitten wird. Mit Hilfe von Gartenscheren lassen sich abhängig von der eingesetzten Technik wiederum Zweige oder Äste einfach schneiden. Das Anmeldezeichen vermittelt somit einen rein beschreibenden Hinweis auf den Verwendungszweck der solchermaßen gekennzeichneten Waren, was der Annahme der für die Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft entgegensteht.

e) Daran ändert auch die von der Anmelderin geltend gemachte Mehrdeutigkeit der Begriffskombination „EasyPrune“ nichts. Wie sie zutreffend ausführt, kommt dem Zeichenbestandteil „Prune“ als Substantiv im Englischen auch die Bedeutung „Pflaume“ zu (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „prune“). Demzufolge kann das Anmeldezeichen auch im Sinne von „Leichte Pflaume“ verstanden werden. Allerdings fehlt einem mehrdeutigen Zeichen bereits dann die erforderliche Hinweisfunktion, wenn es - wie vorliegend - in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibend ist. Der durch verschiedene Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des angesprochenen Verkehrs reicht für sich nicht aus, um die Unterscheidungskraft zu begründen (vgl. BeckOK, a. a. O., § 8, Rdnr. 149).

f) Auch die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht. Sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u.

ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

3. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann angesichts vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

## **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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä