



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 546/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 202 282.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. März 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2017 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

infoskop

ist am 20. Januar 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 9: Bilddateien zum Herunterladen; Elektronische Datenbanken; Herunterladbare Vorlagen für die Gestaltung audiovisueller Präsentationen; Software; Software und Softwareapplikationen für mobile Geräte; Software zum Verarbeiten von Bildern, Grafik und Text; Software zur Auswertung von Finger- oder Handabdrücken; Software zur Datenverarbeitung; Software zur Verbesserung der audiovisuellen Möglichkeiten von Multimedia-Anwendungen, nämlich zur Einbindung von Text, Ton, Grafiken, unbewegten und bewegten Bildern; Softwarepakete; Unterstützende Software; Videoaufzeichnungen

Klasse 38: Audiovisuelle Kommunikationsdienste; Ausstrahlung von Audio-, Video- und Multimedia-Inhalten im Internet und anderen Kommunikationsnetzen; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken im Internet mittels Telekommunikation; Computergestützte Übertragung von Informationen und Bildern; Elektronische Übertragung und Rückübertragung von Tönen, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Daten

Klasse 41: Ausbildung in Bezug auf die Bedienung von Softwaresystemen; Bereitstellen von nicht herunterladbaren Filmen; Bild- und Tonaufzeichnungen; Herausgabe von Texten und Bildern, auch in elektronischer Form, ausgenommen für Werbezwecke; Produktion von audiovisuellen Aufzeichnungen; Produktion von Ton- und Bildpräsentationen; Produktion von Videofilmen; Veröffentlichung von Materialien, auf die über Datenbanken oder das Internet zugegriffen werden kann

Klasse 42: Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; Entwicklung von Software für Kommunikationssysteme; Entwicklung von Software zur Verarbeitung und Verbreitung von Multimediainhalten; Entwicklung, Aktualisierung und Pflege von Software und Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Multimediaprodukten [Software]; Erstellen von Computergrafiken [digitale Bildgebung]; Hard- und Softwareberatung; Konzeption von Software zur Verarbeitung und Verbreitung von Multimediainhalten; Kundenspezifische Gestaltung von Softwarepaketen; Kundenspezifische Softwareanpassung“.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 1. Juni 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) teilweise zurückgewiesen, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 9: Elektronische Datenbanken; Software; Software und Softwareapplikationen für mobile Geräte; Software zum Verarbeiten von Bildern, Grafik und Text; Software zur Auswertung von Finger- oder Handabdrücken; Software zur Datenverarbeitung;

Software zur Verbesserung der audiovisuellen Möglichkeiten von Multimedia-Anwendungen, nämlich zur Einbindung von Text, Ton, Grafiken, unbewegten und bewegten Bildern; Softwarepakete; unterstützende Software

Klasse 38: Audiovisuelle Kommunikationsdienste; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken im Internet mittels Telekommunikation; Computergestützte Übertragung von Informationen und Bildern; Elektronische Übertragung und Rückübertragung von Tönen, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Daten

Klasse 41: Ausbildung in Bezug auf die Bedienung von Softwaresystemen; Herausgabe von Texten und Bildern, auch in elektronischer Form, ausgenommen für Werbezwecke; Veröffentlichung von Materialien, auf die über Datenbanken oder das Internet zugegriffen werden kann

Klasse 42: Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen, auf die über eine Website zugegriffen werden kann; Entwicklung von Software für Kommunikationssysteme; Entwicklung von Software zur Verarbeitung und Verbreitung von Multimediainhalten; Entwicklung, Aktualisierung und Pflege von Software und Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Multimediaprodukten [Software]; Hard- und Softwareberatung; Konzeption von Software zur Verarbeitung und Verbreitung von Multimediainhalten; Kundenspezifische Gestaltung von Softwarepaketen; kundenspezifische Softwareanpassung“.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das Kürzel "info" stehe für den Begriff „Information“. Werkzeuge, die beim Finden von Informationen helfen soll-

ten, und Informationssysteme könnten nachweislich nach ihrer fachlichen Ausrichtung, nach dem Grad ihrer redaktionellen Kategorisierung oder nach einem regionalen Bezug unterschieden werden. Das Wortbildungselement „-skop“ habe die Bedeutung „Beobachtungsinstrument“ (z. B. in Oszilloskop) und werde vor allem auf technischem Gebiet verwendet (unter Hinweis auf DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 1251). Ausgehend hiervon weise das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit und hinsichtlich aller zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen darauf hin, dass „Informationen beobachtet“, also (automatisiert) aufgenommen, verarbeitet, gespeichert oder weitergeleitet werden könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt vor, weder die zusammengesetzte Bezeichnung **infoskop** noch der Bestandteil „skop“ seien in der deutschen Sprache als selbständiges Wort existent. „Skop“ werde lediglich als Wortendung in verschiedenen Bezeichnungen für technische Geräte (z. B. Teleskop) verwendet. Gemäß dem Duden Onlinewörterbuch handele es sich um ein Wortbildungselement mit der Bedeutung „Gerät zur optischen Untersuchung oder Betrachtung“. Ausgehend hiervon ergebe **infoskop** für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt. Zwar könnten diese auch der Informationsvermittlung dienen, dies geschehe aber digital und nicht in Form einer Betrachtung durch ein technisches Gerät. Bei einer solchen Kombination eines beschreibenden und für sich genommen schutzunfähigen Bestandteils („info“) mit einem für die relevanten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibenden Bestandteil („skop“) könne der Bezeichnung aber nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Da die Marke **infoskop** nicht sprachüblich gebildet sei oder der Bezeichnung bestimmter Waren oder Dienstleistungen diene, unterliege sie ungeachtet etwaiger beschreibender Anklänge auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Juni 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg. Es kann in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht festgestellt werden, dass die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bestehen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13)

– Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16)
– Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you;
GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen,
so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutz-
hindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke
Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9)
– Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565,
567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270
(Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der
fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24)
– Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung
des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten)
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen
(vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86)
– Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014,
1204 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy;
GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach
ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu,
die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger be-
schreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186
(Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress;

GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!;
GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **infoskop** über die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass sich die angemeldete Marke aus den Elementen „info“ und „skop“ zusammensetzt. Das Kürzel "info" steht dabei, wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, für den Begriff „Information“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Auflage, S. 919; siehe auch schon BPatG PAVIS ROMA 30 W (pat) 176/06 – INFOSYS).

Das Suffix „-skop“ wird als Wortbildungselement vor allem auf technischem Gebiet verwendet, um ein „Beobachtungsinstrument“ (DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 1251) bzw. ein „Gerät zur optischen Untersuchung oder Betrachtung“ (www.duden.de/rechtschreibung/_skop) zu bezeichnen. Es wird inländisch in Wortbildungen zur Bezeichnung technischer Mess- und Beobachtungsgeräte wie Mikroskop, Periskop, Teleskop oder Oszilloskop (elektronisches Messgerät) sowie auch von medizinischen Diagnosewerkzeugen wie z. B. Endoskop, Zystoskop (spezielles Endoskop in der Urologie) oder Stethoskop verwendet.

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr den jeweiligen Sinngehalt der beiden Wortbestandteile verstehen und insoweit auch einen beschreibenden Bezug bzw. zumindest beschreibende Anklänge zu den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen herstellen.

Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzuspochen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterschei-

dungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) – Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 40) – BIOMILD; GRUR 2010, 534 (Nr. 42) – PRANAHAUS; BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 16) – Link economy; GRUR 2014, 1204 (Nr. 16) – DüsseldorfCongress; GRUR 2017, 186 (Nr. 30) – Stadtwerke Bremen; siehe auch m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 201, 217-218). Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung so weit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG 32 W (pat) 50/05 – linguadict, 24 W (pat) 124/06 – derma fit, veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts). Dabei kann eine die bloße Summenwirkung der beschreibenden Einzelbestandteile übersteigende und damit schutzbegründende Wirkung insbesondere auch durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden, so etwa bei Verbindungen von Einzelwörtern, deren beschreibender Charakter in so unterschiedlichen und miteinander nicht in Verbindung zu bringenden Bereichen liegt, dass eine (einheitliche) sachbezogene Aussage der gesamten Kombination nicht mehr erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2011, 65 (Nr. 12 ff.) – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2012, 270 (Nr. 16) – Link economy; GRUR 2017, 520 (Nr. 49) – MICRO COTTON; vgl. auch m. w. N. Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 219).

So liegt der Fall auch hier. Durch die ungewöhnliche Verbindung des Kürzels „info“ mit dem Element „-skop“ entsteht eine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus originell und insoweit ohne weiteres individualisierend wirkt.

Das Suffix „-skop“ wird wie dargelegt in Wortbildungen ausschließlich zur Bezeichnung technischer Mess- und Beobachtungsgeräte (wie z. B. Mikroskop, Periskop, Teleskop, Oszilloskop) oder von medizinischen Diagnosewerkzeugen

(wie z. B. Endoskop, Zystoskop, Stethoskop) verwendet. Vorliegend wird „-skop“ indes aus diesem rein technischen und/oder medizinischen Zusammenhang herausgelöst und auf einen anderen, hiermit nicht unmittelbar in Verbindung zu bringenden Bereich (Software und informationsbezogene Dienstleistungen) übertragen. Die Wortschöpfung **infoskop** wirkt daher in ihrer Gesamtheit – in der Zusammensetzung aus dem Kürzel „info“ mit dem Suffix „skop“ – ungewöhnlich und interpretationsbedürftig, da sich die Wortbestandteile ihrem ursprünglichen Sinn nach auf unterschiedliche Bereiche beziehen.

In Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die auch keine Mess- oder Beobachtungsinstrumente darstellen oder hierzu in unmittelbar erkennbarem Zusammenhang stehen, wird der angesprochene Verkehr daher **infoskop** nicht auf Anhieb beschreibend verstehen, sondern allenfalls im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise und über mehrere Gedankenschritte, was aber bereits die Unterscheidungskraft begründet.

Die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis kann dem angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit deshalb nicht abgesprochen werden.

3. Da dem Zeichen in seiner Gesamtheit mangels einer im Vordergrund stehenden Sachaussage für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann, besteht an dem Gesamtbegriff **infoskop** auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr