



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 527/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 111 447.1**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2019 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

I.

Die Bezeichnung

### **ApoTune**

ist am 9. November 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Computersoftware, insbesondere Softwarelösungen für Apotheken; mobile Apps; Computer; Computerhardware; Computermonitore;

Klasse 42: Entwurf- und Entwicklung von Computersoftware und Mobile Apps; IT-Dienstleistungen; Software as a Service [SaaS]; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2017 111 447.1 geführte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 17. Januar 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung „ApoTune“ ohne weiteres erkennbar aus den beiden Bestandteilen „Apo“ und „Tune“ zusammengesetzt sei. Dabei sei der Bestandteil „Apo“ eine gebräuchliche Abkürzung für den Begriff „Apotheke“. Der weitere Zeichenbestandteil „tune“ sei ein Begriff der englischen Sprache und bedeute „stimmen, abstimmen, optimieren“. Der angesprochene Verkehr werde daher die angemeldete Wortkombination im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich als einen sachlichen Hinweis dahingehend verstehen, dass die betreffenden Produkte der Optimierung von Apotheken dienen. Entgegen der Auffassung der Anmelderin sei die Bezeichnung „ApoTune“ sprachüblich gebildet. Entsprechende Kombinationen deutscher und englischer Begriffen seien im deutschen Sprachgebrauch ebenso üblich wie die Kombination von Abkürzungen mit ausgeschriebenen Begriffen. Auch der Umstand, dass die Wortkombination „ApoTune“ inhaltlich eine allgemeine Angabe sei, bei welcher der Verkehr den konkreten Gegenstand oder Inhalt der betreffenden Leistungsangebote nicht unmittelbar erkennen könne, ver helfe dem Zeichen nicht zur Schutzfähigkeit. Eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit könne gewollt sein, um einen möglichst breiten Bereich produktbezogener Eigenschaften oder Vorteile zu erfassen, ohne diese Merkmale im Einzelnen zu benennen. Weiterhin sei es angesichts des sich aufdrängenden, sachbezogenen Begriffsinhalts von „ApoTune“ unerheblich, ob die angemeldete Wortkombination lexikalisch nachweisbar sei. Auch die bloße Kombination mehrerer beschreibender Begriffe führe - wie vorliegend - nicht zur Eintragungsfähigkeit einer Wortneuschöpfung, wenn diese in ihrem Gesamteindruck nicht hinreichend weit von dem Eindruck abweiche, der durch die bloße Zusammenstellung der einzelnen Bestandteile entstehe. Die Anmelderin berufe sich ohne Erfolg auf Voreintragungen

vermeintlich vergleichbarer Marken, da solche Voreintragungen grundsätzlich keine Bindungswirkung entfalten könnten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der angemeldeten Bezeichnung „ApoTune“ könne die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Der Zeichenbestandteil „Apo“ werde als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, auch wenn er als Abkürzung für den Begriff „Apotheke“ gebräuchlich sei. Dies habe das Bundespatentgericht im Beschluss vom 16. Januar 2014 festgestellt, 30 W (pat) 055/12 – Apocheck. Zudem führe die Kombination der Abkürzung „Apo“ mit dem Wort „Tune“ dazu, dass das Gesamtzeichen „ApoTune“ in seiner Gesamtheit keine klare Bedeutung aufweise. Auch wenn das englische Verb „tune“ die Bedeutung „stimmen, abstimmen, optimieren“ haben könne, messe der Verkehr einem Begriff nur in einem bestimmten Kontext eine klare Bedeutung bei. Den englischen Begriff „Tune“, der im Übrigen verschiedene Bedeutungen haben könne, gebe es in der deutschen Sprache nicht. Der inländische Verkehr kenne nur die in den deutschen Sprachgebrauch übergegangenen Begriffe „Tuning“ und „tunen“. Beide Begriffe würden aber ausschließlich im Bereich der Kfz-Technik verwendet. Inwiefern ein im Kfz-Bereich bekannter Bedeutungsinhalt mit Apotheken in Verbindung gebracht werden könne, bleibe aus Sicht der Anmelderin unklar. Entscheidend für den vorliegenden Fall sei daher der Umstand, dass der Begriff „Tune“ im Zusammenhang mit Apotheken keinen klaren Begriffsinhalt habe. Auch ein „Apotheken-Tuning“ gebe es nicht. Es seien daher keine Anhaltspunkte dahingehend ersichtlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung im Sinne von „Optimieren von Apotheken“ verstehen würden. Soweit der englische Begriff „tune“ als Substantiv in der deutschen Sprache auch „Lied“ oder „Melodie“ bedeute, lasse sich dem Begriff auch unter diesem Gesichtspunkt im Zusammenhang mit Apotheken kein klarer Begriffsinhalt zuweisen. Darüber hinaus sei die Wortkombination „ApoTune“ sprachunüblich und grammatikalisch ungewöhnlich. Es handle sich um eine Kombination zweier Begriffe aus unterschiedlichen

Sprachen, bei der zusätzlich eine Abkürzung mit einem ausgeschriebenen Begriff zusammengezogen worden sei. Sprachunüblich sei es weiterhin ein Substantiv bzw. dessen Abkürzung („Apo“) mit einem Verb („Tune“) zu verbinden. Für die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung sprächen schließlich auch zahlreiche Voreintragungen und vergleichbare, die Schutzfähigkeit bejahende Entscheidungen des Bundespatentgerichts (vgl. z.B. 30 W (pat) 539/16 – apo-grün). Im Übrigen reiche schon ein Minimum an Unterscheidungskraft aus, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Markenmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Es kann entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Eintragung der Bezeichnung „ApoTune“ als Marke ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Ausgehend davon und im Hinblick darauf, dass auch ein Freihaltungsbedürfnis

i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu bejahen ist, war der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2019 aufzuheben.

1. Der angemeldeten Bezeichnung kann das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft trotz der vorhandenen beschreibenden Anklänge im Ergebnis nicht abgesprochen werden. Insoweit ist das angemeldete Zeichen als (schutzfähige) sprechende Marke zu beurteilen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). 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 - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

Gemessen an diesen Maßstäben ist die angemeldete Wortkombination im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in ihrem Sinngehalt zu vage bzw. unbestimmt, um ein Schutzhindernis bejahen zu können.

Der Wortkombination „ApoTune“ setzt sich durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar aus zwei Wortbestandteilen zusammen. Soweit der Zeichenbestandteil „Apo“ als Abkürzung verstanden wird, kann er unterschiedliche

Bedeutungen aufweisen, wobei er unter anderem auch als Abkürzung des Wortes „Apotheke“ gebräuchlich ist (vgl. BPatG 25 W (pat) 510/17 – webapo; 30 W (pat) 539/16 – apo-grün; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Der Zeichenbestandteil „tune“ ist ein Wort der englischen Sprache und bedeutet als Substantiv „Lied“ oder „Melodie“ bzw. als Verb „(klanglich) stimmen“ bzw. „(klanglich) abstimmen“. In wörtlicher Übersetzung kann das Zeichen „ApoTune“ daher im Sinne von „Apothekenlied“ verstanden werden. Insoweit stellt die angemeldete Bezeichnung allerdings keinen sinnvollen gedanklichen Zusammenhang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen her.

Die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass das englische Verb „to tune“ über die ursprüngliche Wortbedeutung aus dem Bereich der Musik hinaus im Bereich der Kraftfahrzeuge bzw. der Technik so viel wie „optimieren“ bedeuten kann. Das Wort ist in diesem Sinne auch in die deutsche Sprache eingegangen. Im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen oder anderen technischen Geräten wird das Wort „tunen“ in der deutschen Sprache synonym zu dem Wort „optimieren“ (im Sinne einer Leistungssteigerung) oder auch „frisieren“ (im Sinne einer illegalen Leistungssteigerung) benutzt. Für die Beschäftigung mit dieser Art der Veränderung oder Optimierung technischer Geräte ist das Wort „Tuning“ in der deutschen Sprache seit langer Zeit gebräuchlich und allgemein verständlich (vgl. BPatG 28 W (pat) 3/17 – Dachtuning.de; 27 W (pat) 191/09 - MissTuning). In gedanklicher Übertragung dieser Bedeutung des deutschen Verbs „tunen“ (bzw. des Substantivs „Tuning“) auf den Zeichenbestandteil „Tune“ kann das angemeldete Zeichen daher tatsächlich auch im Sinne von „Apotheken optimieren“ bzw. „Apotheken Tuning“ verstanden werden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann ein „Apotheken Tuning“ darin bestehen, durch bessere Hard- und Softwareprodukte Arbeitsabläufe innerhalb des Apothekenbetriebes zu verbessern und insbesondere zu

beschleunigen, so dass die Produktivität der Apotheke gesteigert bzw. „getunt“ wird.

Gleichwohl reicht die Möglichkeit eines solchen Verständnisses im Ergebnis nicht aus, um einen ausreichend engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne der maßgeblichen Rechtsprechung herzustellen. Denn ein solches Verständnis der Wortkombination „ApoTune“ erschließt sich dem angesprochenen Verkehr nicht ohne ein gewisses Nachdenken. Insoweit hat die Anmelderin zutreffend vorgetragen, dass der Zeichenbestandteil „Tune“ und der allgemein gebräuchliche Begriff „Tuning“ nicht ohne Weiteres gleichgesetzt werden können. Insofern weist der Zeichenbestandteil „Tune“ im Zusammenhang mit Apotheken für sich genommen keinen ohne Weiteres naheliegenden Sinngehalt auf. Selbst im Zusammenhang mit der Ware der Klasse 9 „Computersoftware, insbesondere Softwarelösungen für Apotheken“ erschließt sich ein Verständnis der angemeldeten Bezeichnung im Sinne von „Apotheken Tuning“ erst mit mehreren gedanklichen Zwischenschritten. Zunächst müsste der inländische Verkehr, auf dessen Verständnis es insoweit entscheidend ankommt, den Zeichenbestandteil „Tune“ entweder im Sinne eines Verbs verstehen („optimieren“ bzw. „tunen“) oder mit dem Substantiv „Tuning“ gleichsetzen. Beide Möglichkeiten des Verständnisses drängen sich nach Auffassung des Senats aber nicht auf. Die Begriffe „Tuning“ und „tune“ werden nämlich weder in der englischen noch in der deutschen Sprache synonym verwendet. Darüber hinaus stehen Dienstleistungen und Waren, die für die Einrichtung und den Betrieb einer Apotheke geeignet oder bestimmt sind, nicht vordergründig im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen, für welche der Begriff „Tuning“ gebräuchlich ist und für welche ein entsprechendes Verständnis näher liegen würde.

Soweit die Anmelderin Schutz für Computerhardware bzw. die Entwicklung von Computerhardware beansprucht, kann der Begriff „Tune“ für sich genommen möglicherweise im Sinne von „Tuning“ verstanden werden oder zumindest einen entsprechenden gedanklichen Zusammenhang nahelegen. Zum einen können Computer bzw. Computerchips selbst im Sinne einer Leistungssteigerung technisch optimiert, also „getunt“ werden. Zum anderen werden Kraftfahrzeuge auch mit Hilfe von Hardware-Komponenten „getunt“ (insbesondere durch sogenanntes „Chip-Tuning“). Insoweit erfordert es möglicherweise aus Sicht des angesprochenen Verkehrs kein vertieftes Nachdenken, um in diesem Kontext die Begriffe „Tune“ und „Tuning“ gleichzusetzen. In der konkreten Zusammenfügung mit dem Zeichenbestandteil „Apo“ drängt sich aber auch insoweit ein entsprechendes Verständnis der angemeldeten Bezeichnung nach Auffassung des Senats nicht in hinreichender Weise auf. Im Ergebnis kann der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen deshalb kein hinreichend konkreter, unmittelbar verständlicher Bedeutungsgehalt zugeordnet werden. Ein Verständnis dahingehend, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für das Optimieren bestimmter Abläufe beim Betrieb von Apotheken dienen können, erschließt sich erst mit mehreren gedanklichen Schritten, so dass die angemeldete Wortkombination als sprechende Marke anzusehen ist, für die ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht bejaht werden kann.

Es kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob die Wortkombination „ApoTune“ in semantischer oder syntaktischer Hinsicht so ungewöhnlich ist, dass ihr schon aus diesem Grund ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zukommen könnte, was aber vor dem Hintergrund, dass der Verkehr an entsprechende Wortneuschöpfungen gewöhnt ist, wohl nicht bejaht werden könnte (vgl. die Entscheidungen des Bundespatentgerichts 25 W (pat) 16/18 – Tomato Buono vom 23. Mai 2019; 33 W (pat) 334/02 vom 6. April 2004 – Deutsche Property Management; 33 W (pat) 219/99 vom 9. Januar 2001 –

FOLLOW ME MEDIEN.MÄRKTE.MARKETING; 24 W (pat) 57/02 – GEWEBE CONDITIONER; 30 W (pat) 73/00 vom 22. Oktober 2001 – Machen Sie Ihr Business mobil; 30 W (pat) 518/12 vom 20. Juni 2013 – EXPERTISE YOU CAN TRUST; die Entscheidungen sind die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

2. Ausgehend von den vorstehenden Überlegungen zur Unterscheidungskraft wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung auch nicht als Zeichen oder Angabe verstehen, welches die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, so dass auch ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden kann.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Li