



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 525/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 106 192.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2019 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

Springsafe

ist am 5. Juni 2018 für die folgenden Waren

„Klasse 9: Sicherheitsgeräte; Sicherheitsnetze (Unfallschutz)

Klasse 19: Sicherheitsumzäunungen und -absperrungen, nicht aus Metall;

Klasse 28: Sportartikel und -ausrüstung; Spiele und Spielsachen“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 23. September 2019 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, „Springsafe“ bedeute „sprungsicher, springsicher“. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren beinhalte das Anmeldezeichen einen Hinweis darauf, dass diese „sprungsicher“ seien bzw. der „Sprungsicherheit“ dienen könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt vor, bei dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit handele es sich um ein Phantasiewort, dem weder im Deutschen noch im Englischen eine feststehende Bedeutung zukomme. Auch die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung „sprungsicher“ bzw. „springsicher“ gebe es in der deutschen Sprache nicht. Das Anmeldezeichen bilde sich entweder aus dem englischen Substantiv „spring“ (= Frühling, Feder, Quelle) und dem englischen Adjektiv „safe“ (= sicher, ungefährlich) oder aus dem deutschen Imperativ des Verbes „springen“ und dem englischen „safe“. Somit handele es sich um eine mehrdeutige Wortneuschöpfung, die zudem unter Verstoß gegen grammatikalische Regeln gebildet worden sei. Ein Gesamtsinn lasse sich dem Markenwort allenfalls in mehreren gedanklichen Schritten im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise entnehmen, was aber bereits die Unterscheidungskraft begründe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2019 aufzuheben;
2. die Rückerstattung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Zeichen **Springsafe** für die beanspruchten Waren weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch unterliegt es einem Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel 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; GRUR 2013, 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

Schutzhindernis 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 Unterscheidungskraft, 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 beschreibender 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 das Anmeldezeichen **Springsafe** über die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass sich die angemeldete Marke aus den Elementen „Spring“ und „safe“ zusammensetzt.

Das Element „Spring“ ist im Deutschen die Imperativform des Verbes „springen“. Im Englischen steht es als einfaches Wort des Grundwortschatzes substantivisch für „Frühling“. Soweit die Markenstelle daneben die verbische Bedeutung „springen, federn, schnellen, sprießen, quellen“ (vgl. die Anlage „www.dict.cc“ in der Amtsakte) ermittelt hat, dürfte diese dem inländischen Verkehr allerdings weniger geläufig sein. Bekanntere Übersetzungen des deutschen Verbs „springen“ ins Englische sind vielmehr „to jump“ oder „to bounce“.

Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „safe“ bedeutet als Substantiv „Safe, Geldschrank“ und als Adjektiv „gefahrlos, sicher“ (DUDEN-OXFORD, Großwörterbuch, Englisch, Mannheim 1990, Stichwort: safe), wobei dem inländischen Verkehr auch die im vorliegenden Warenezusammenhang alleine naheliegende adjektivische Bedeutung geläufig ist (vgl. u. a. BPatG PAVIS PROMA, 29 W (pat) 535/15 – Safe@Work; 30 W (pat) 518/12 – SAFELINK).

b) Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr zwar – entgegen den teilweise fernliegenden Ausführungen der Anmelderin – den jeweiligen Sinngehalt der beiden Wortbestandteile verstehen und insoweit auch einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren in dem Sinne herstellen, dass diese ein sicheres, gefahrloses Springen, etwa auf einem Trampolin, ermöglichen. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzzfähigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig 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) – Düsseldorf Congress; 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 Sinngelalt 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 2017, 520 (Nr. 49) – MICRO COTTON; GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 23/10 – JURAWERK; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE). Dabei kann eine die bloße Summenwirkung der beschreibenden Einzelbestandteile übersteigende und damit schutzbe gründende Wirkung vor allem in syntaktischer oder semantischer Art durch eine besondere sprachliche Ausgestaltung oder durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 219).

So liegt der Fall hier. Bei dem Gesamtzeichen **Springsafe** handelt es sich, wie die Anmelderin mit Recht vorbringt, um ein weder im Deutschen noch im Englischen vorhandenes Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt, dem auch bei bestehenden beschreibenden Anklängen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden kann (vgl. BGH GRUR 2017, 520 (Nr. 49) – MICRO COTTON).

Der angesprochene Verkehr wird innerhalb des Gesamtzeichens das Element „Spring“ nicht naheliegend als englisches Wort auffassen; die substantivische Übersetzung „Frühling“ ist dem Verkehr zwar bekannt, ergibt im vorliegenden Warensammenhang aber keinen Sinn. Eine Kenntnis der verbischen Bedeutung („to spring“) kann aus den dargelegten Gründen nicht ohne Weiteres unterstellt werden.

Ausgehend hiervon wird der inländische Verkehr das Zeichenelement naheliegend als Imperativform des deutschen Wortes „springen“ verstehen. Dann aber kombiniert das Anmeldezeichen den deutschsprachigen Imperativ „Spring“ sprachregelwidrig mit dem englischen Begriff „safe“, was einen ungewöhnlichen Gesamteindruck bewirkt. Deshalb wirkt das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit aus sich heraus noch hinreichend originell und individualisierend, so dass ihm die notwendige Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

3. Im Hinblick auf ihre fantasievolle Wortbildung unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Die Beschwerde hat daher Erfolg.

B. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist dagegen unbegründet.

Die Rückzahlung ist nur anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich aus Verfahrensfehlern oder einer völlig unververtretbaren Rechtsanwendung ergeben (vgl. u. a. BPatG 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 51, 53 mwN). Die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die Rückzahlung an sich noch nicht. Diese kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung als völlig unververtretbar erscheint, z. B. weil eindeutige gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amtspraxis bzw. eine ständige Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 53 mwN). Anhaltspunkte für

eine derart fehlerhafte Sachbehandlung vor dem Patentamt ergeben sich nicht.
Auch die Beschwerdeführerin zeigt solche nicht auf.

Hacker

Merzbach

Meiser