



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 41/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2019 214 225.3**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Akintche und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2019 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **apPhone**

ist am 27. April 2019 zur Eintragung als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 09: Mobile Telekommunikationsgeräte; Software und Softwareapplikationen für mobile Geräte;

Klasse 14: Armbanduhren mit integrierten Telekommunikationsfunktionen.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 9 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Zeichenbestandteil „ap“ sei eine Abkürzung und stehe für „Approved Product“; die Abkürzung werde zur Kennzeichnung von solchen Produkten verwendet, für die im Gegensatz zu „ori“ (original Product) nicht eine Herstellergarantie, sondern eine Importeur- bzw. Händlergarantie übernommen worden sei. Der weitere Zeichenbestandteil „Phone“ sei das englische Kurzwort für telephone oder cellphone und bedeute „Telefon“. In der Gesamtheit habe das Zeichen daher die Bedeutung eines Telefons mit Importeur- oder Händlergarantie. Sämtliche beanspruchten Waren könnten durch eine Händlergarantie besichert werden. In Verbindung mit Telefonen werde das Anmeldezeichen von den relevanten Verkehrskreisen als Beschaffenheitsangabe und bezüglich der weiteren Waren als Bestimmungsangabe aufgefasst.

Die Bestandteile „ap“ und „Phone“ seien dabei gängige Begriffe der englischen Sprache im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren; die Zusammenfügung beider Zeichenbestandteile sei nicht ungewöhnlich. Zumindest seien die Handels- und Fachkreise mit der Verwendung der Abkürzung „AP“ für durch eine Händler- oder Importeur-Garantie gesicherte Geräte vertraut. Die recherchierten Unterlagen zeigten, dass „AP“ innerhalb von Texten beschreibend als Hinweis auf eine bestimmte Garantie verwendet werde, regelmäßig werde dort über die Abkürzungen „AP“ und „Ori“ diskutiert und zwar insbesondere im Zusammenhang mit Mobiltelefonen. Dabei variere die Schreibweise – AP, Ap oder ap – bedingt durch den im Internet sorglosen Umgang mit Groß- und Kleinschreibung. Im Ergebnis lasse sich prognostizieren, dass die beteiligten Verkehrskreise apPhone beschreibend verstehen werden. Auf die Frage, ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, komme es nicht mehr an.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2019 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass sie Apps vornehmlich für den beruflichen Alltag entwickle; als Ergänzung hierzu solle eine passende Hardware, also ein Smartphone angeboten werden. So sei zwischenzeitlich ein sogenanntes „rugged smartphone“ produziert worden, das wasser- und staubdicht sowie stoßfest sei. Das Display werde mit Gorilla Glass5 geschützt, um Stürze ohne Schaden zu überstehen. Zielgruppe seien alle Menschen, die sich für ein Outdoor-Smartphone interessierten, um es überwiegend im Außenbereich für die Nutzung von entsprechenden Apps einzusetzen. Neben den Outdoor-Eigenschaften komme es der Beschwerdeführerin in erster Linie darauf an, dass das Gerät ein „Werkzeug“ für praktische Apps sei, deshalb der Name „apPhone“. Ähnlich wie bei der Marke „WhatsApp“ würden die potenziellen Kunden auf App-Anwendungen aufmerksam gemacht. In dem

Anmeldezeichen sei aber „app“ nur mit einem „p“ geschrieben, wobei dies phonetisch übereinstimme. Genau das mache aber den Unterschied und die Markenbildung aus. Sofern die Verkehrskreise von einem „phone“ hörten, könnten sie sicherlich das Gerät in Bezug setzen zu „Telefon“ oder auch einem „Smartphone“ als zeitgemäßer Variante; richtig sei auch, dass „phone“ auf die Eigenschaft der Text- und Sprachübermittlung hinweise. Wenn es sich dann noch um ein „apPhone“ handle, werde jeder auf einen Zusammenhang zu „apps“ kommen, da diese zwischenzeitlich zum Alltag gehörten. Der relevante Verkehrskreis würde unter dem Zeichen „apPhone“ also ein (Smart)phone mit der Nutzungsmöglichkeit für apps verstehen. Die Marke treffe genau diese Verbindung von apps mit (smart)phones. Das wichtige Unterscheidungsmerkmal sei aber die Schreibweise von app mit nur einem „p“. Es biete sich an, genau einen Markennamen zu finden, der in dem Markt der Smartphones als Unterscheidungsmittel taue. Bislang gebe es aber noch kein Smartphone mit dem Namen „apPhone“.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde der angesprochene Verkehr die vorangestellte Buchstabenfolge „ap“ nicht als Abkürzung „AP“ mit der Bedeutung „Approved Product“ erkennen, zumal es diese Begrifflichkeit in Deutschland nicht gebe. „AP/ap“ könne in vielfacher Weise verstanden werden, deshalb sei der Markenbestandteil „ap“ weiteren Interpretationen zugänglich. Das apPhone sei ferner kein Telefon mit Importeur- oder Händlergarantie, es handle sich um ein eigens von der Anmelderin produziertes Produkt, was allein bereits die Unterscheidungskraft begründe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bestehen. Insbesondere kann der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

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. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; BGH GRUR 2020, 411 (Nr. 10) – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 (Nr. 11) – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; GRUR 2010, 228 (Nr. 33) – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). 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 (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 53) – Henkel; BGH a. a. O. (Nr. 15) – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 (Nr. 15) – Aus Akten werden Fakten) 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; BGH GRUR 2014, 376 (Nr. 11) – grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. 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. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30 und Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2014, 569 (Nr. 14) – HOT; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat).

**2.** Gemessen an diesen Grundsätzen kommt der angemeldeten Bezeichnung **apPhone** in der konkret beanspruchten Schreibweise die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

**a)** Angesprochene Verkehrskreise sind hier neben dem Fachverkehr auch die inländischen Endverbraucher.

**b)** Die angemeldete Bezeichnung setzt sich – ohne weiteres erkennbar durch die Binnengroßschreibung – aus den Bestandteilen „ap“ und „Phone“ zusammen.

**aa)** Das englische Wort „Phone“ ist das Kurzwort für „Telefon“ bzw. „telefonieren“; es ist auch in der deutschen Fach- und Werbesprache seit langem gängig (vgl. anstatt vieler BPatG, Beschluss vom 07.06.2000, 29 W (pat) 102/99 – CASH & PHONE). Der Bestandteil beschreibt damit – worauf die Markenstelle zu Recht hingewiesen hat – die beanspruchten Waren „Mobile Telekommunikationsgeräte“ (Klasse 9) ihrer Art nach dahingehend, dass es sich hierbei um mobile Telefone handelt. Hinsichtlich der Software für mobile Geräte und Softwareapplikationen (Klasse 9) ist der Bestandteil „Phone“ geeignet, die angesprochenen Verbraucherkreise auf die Bestimmung dieser Waren hinzuweisen, dass diese also zum Einsatz in mobilen Telefonen bestimmt und geeignet sind. In Bezug auf die Telekommunikations-Armbanduhren (Klasse 14) beschreibt der Begriff die Art und Funktion der Ware, nämlich dahingehend, dass es sich um Armbanduhren mit Telefonie-Funktion handelt (z. B. als Handy-Uhr). Dies stellt die Anmelderin auch nicht in Abrede.

**bb)** Dem vorangestellten Bestandteil „ap“ kann dagegen nicht die von der Markenstelle angenommene Bedeutung beigemessen werden. In der hier relevanten Schreibweise mit Kleinbuchstaben finden sich nur wenige Einträge in Abkürzungsverzeichnissen, so beispielsweise in „Sokoll Handbuch der Abkürzungen“ für „algorithmisch-physikalisch“, „anno passato“ (it.), „apostolisch“, „apud“ (lat.) oder „ausserplanmäßig“ sowie in „Abbreviations Dictionary“ mit „advanced placement“, „automatic payment“ oder „average product“. In Großbuchstaben ist „AP“ als Abkürzung in zahlreichen Bedeutungen, u. a. als Approved Product (im Sinne von „zugelassenes Produkt“), Access Point, Associated Press, Arbeitsplatz, Accounts Payable, Acknowledge Port, Application Protocol lexikalisch erfasst (vgl. Handbuch für Abkürzungen sowie unter „abkuerzungen.woxikon.de“).

Eine Abkürzung ist nur dann nicht schutzfähig, wenn sie im Verkehr als solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich ist sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden wird (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 224 ff.); hiervon ist vorliegend nicht auszugehen. Denn

eine schwerpunktmäßige oder einheitliche Verwendung der Abkürzung „ap“ oder auch „AP“ auf dem hier relevanten Produktgebiet für eine bestimmte (Sach)Aussage lässt sich nicht feststellen. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Bedeutungen unterschiedlichster Art kann nicht ernsthaft von einem im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt oder einer feststehenden beschreibenden Abkürzung ausgegangen werden.

**cc)** Dies gilt auch und gerade in Kombination mit dem weiteren Bestandteil „Phone“; insoweit konkretisiert sich der Bedeutungsgehalt von „ap“ nicht auf eine der genannten Bedeutungen von „ap“ oder „AP“. Auch die Gesamtbezeichnung **apPhone** ist weder lexikalisch nachweisbar noch lässt sie sich als beschreibende Fachbezeichnung feststellen.

Es spricht nichts dafür, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen als „Approved Product Phone“, mithin als „Telefon mit Produktzulassung“ auffasst. Denn weder ist die vorangestellte Buchstabenfolge lexikalisch in Kleinschreibung mit der Bedeutung „Approved Product“ erfasst noch ist der Gesamtbegriff im Inland gängig. Dies gilt umso mehr für die von der Markenstelle angenommene Bedeutung. Ausreichende Anhaltspunkte für ein beschreibendes Verständnis von **apPhone** als Hinweis auf ein Telefon mit Händler- oder Importeur-Garantie liegen – selbst für Fachkreise – nicht vor. Die von der Markenstelle lediglich auf zwei englischsprachigen Seiten gefundenen Verwendungsnachweise, auf denen von „AP /Import set“ oder „AP phone“ im Gegensatz zu „ORI set/ORI phone“ gesprochen wird, lassen einen solchen Schluss nicht zu. Insoweit wirkt schon die konkrete Kleinschreibung einem solchen Verständnis entgegen. Auch im Rahmen einer Senatsrecherche ließ sich nicht feststellen, dass der Begriff apPhone/AP Phone/AP phone bereits – zumal zum hier maßgeblichen Anmeldezeitpunkt – zu einer geläufigen Bezeichnung für ein Telefongerät mit Händler- oder Importeur-Garantie geworden wäre. Im Gegenteil ist eine beschreibende Verwendung im Inland von **apPhone** als sachbezogener Hinweis nicht nachweisbar.

Die Annahme fehlender Unterscheidungskraft kann daher nicht hierauf gestützt werden.

**dd)** Geht man davon aus, dass das Anmeldezeichen **apPhone** aufgrund des dem kleinen „p“ folgenden weiteren Buchstabens „P“ vom angesprochenen Verbraucher insgesamt als „appPhone“ gelesen und benannt werden könnte, führt auch dieser Umstand nicht zur Verneinung der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Die Angabe „app phone“ wird in der Fachsprache Englisch zwar vereinzelt als Fachbegriff verwendet. Dies zeigen einige wenige englischsprachige Patentschriften, in denen im Zusammenhang mit Mobilgeräten neben dem „smartphone“ auch das „app phone“ im Sinne eines Geräts mit Internettelefonie-Funktion genannt wird. Allerdings handelt es sich bei dieser Begrifflichkeit über die Verwendung in den genannten Patentschriften hinaus nicht um eine ansonsten gängige und verbreitete Bezeichnung. Im Inland wird ein „app phone“ vielmehr als „Softphone“ bezeichnet. Bei einem Softphone (auch VOIP-Software-Telefon genannt) handelt es sich um eine Software, die auf dem PC, dem Laptop oder einem mobilen Endgerät installiert wird, um die VoIP-Telefonie auch ohne IP-Telefone nutzen zu können; es ist mithin ein Computerprogramm, das Telefonie über das Internet ermöglicht.

Jedenfalls der hier relevante inländische Endverbraucher wird, wenn er **apPhone** wie „app Phone“ lesen und wiedergeben sollte, dem Anmeldezeichen die oben dargestellte fachsprachliche Bedeutung „app phone“ – weil sie ihm unbekannt ist – auch nicht beimessen.

Die Fachleute und -händler aus der hier betroffenen IT-Branche dagegen, denen der Fachbegriff „app phone“ geläufig sein mag, werden das Anmeldezeichen **apPhone** schon nicht als „app Phone“ erfassen. Die Abweichung durch den fehlenden Buchstaben „p“ fällt diesen sofort auf, sie werden das Zeichen nicht wie „æp - fəʊn“, sondern wie „eɪ- pi -fəʊn“ lesen und benennen und in ihm eine selbstgewählte Produktkennzeichnung eines Anbieters sehen.

**ee)** Legt man schließlich – unabhängig von dem dargestellten Fachbegriff – ein Verständnis des Anmeldezeichens im Sinne von „app Telefon“ bzw. „Anwendungs(software)-Telefon“ zugrunde, ergibt sich kein ohne weiteres erkennbarer eindeutiger Aussagegehalt. Denn die Begriffsbildungen „Application-Phone“, „App-Telefon“ oder „App-Handy“ lassen sich im inländischen Sprachgebrauch – anders als die Sachangaben Telefon-App bzw. Handy-App – nicht nachweisen. Insofern bleibt unklar, was ein App-Phone sein soll und welche sachbezogene Angabe hierdurch vermittelt wird. Zwar wird der Verbraucher mit dem Zeichen beschreibende Vorstellungen verbinden und in dieses hineinlesen, dass es sich bei den beanspruchten Waren irgendwie um Telefone oder sonstige Produkte mit Telefoniemöglichkeit handelt, auf denen Apps genutzt werden können. Diese Deutung entspricht auch der Absicht der Anmelderin. Insofern weckt das Zeichen Assoziationen an eine Sachangabe, ohne dass sich aber ein beschreibendes Verständnis dem Verkehr sofort und ohne weiteres erschließt. Lediglich beschreibende Anklänge reichen nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzusprechen.

Demnach fehlt es der Anmeldebezeichnung nicht an dem erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

**3.** Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Bezeichnung **apPhone** auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

Hacker

Merzbach

Akintche