



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 503/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 005 155.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Juni 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

simple system Click & Order

ist am 5. März 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Computersoftware; Software zur einheitlichen Bestellabwicklung und Software für die Logistik;

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Bestellungen von Kunden an Lieferanten in Verbindung mit Beratungsleistungen; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Online-Bestelldienste für Waren über das Internet; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Zusammenstellung von Online-Katalogen; Aktualisierung und Systematisierung von Daten in Datenbanken;

Klasse 41: Ausbildung; Organisation und Durchführung von Seminaren, Schulungen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; technische Planung und Beratung; EDV-Beratung; Hard- und Softwareberatung; Dienstleistungen eines EDV Programmierers;

Klasse 45: Lizenzierung von Software.

Mit Beschluss vom 7. November 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 20. Mai 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete englischsprachige Wortzusammensetzung werde in ihrer Gesamtaussage im Sinne von „einfaches System klicken und bestellen“ verstanden. Sie weise daher lediglich werbeanpreisend auf Waren und Dienstleistungen hin, welche mittels eines einfachen Systems leicht zu bestellen seien, so wie dies bei den meisten Online-Plattformen, welche als Vertriebsorte für Waren und Dienstleistungen dienen würden, mittels „klicken und bestellen“ möglich sei. Sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten – unabhängig von ihrer Art – mittels dieses einfachen Systems ohne großen Aufwand oder Hindernisse für den Kunden erworben bzw. beansprucht werden, da im Zeitalter des Internets praktisch sämtliche Waren und Dienstleistungen online angeboten würden und leicht mit einem (Maus-)Klick zu bestellen oder in Anspruch zu nehmen seien. Ein Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei darüber hinaus geeignet, unmittelbar die technischen Grundlagen und Voraussetzungen für ein einfaches Bestellsystem zu schaffen bzw. selbst Gegenstand dieses einfachen Bestellsystems zu sein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die keinen ausdrücklichen Antrag gestellt hat, in der Sache aber sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 7. November 2019 aufzuheben.

Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, die angemeldete Wortfolge weise eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten auf, so dass ihr keine bestimmte Übersetzung und Bedeutung zugemessen werden könne. Das englische Wort „simple“ sei mit „einfach“, „leicht“, „schlicht“, „ehrlich“, „einfältig“, „töricht“ oder

„gutbürgerlich“ zu übersetzen; dem englischen Begriff „system“ kämen die Bedeutungen „System“, „Methode“, „Aufbau“, „Systematik“, „Ordnung“ und „Verfahren“ zu. Der weitere Bestandteil „Click“ lasse sich im Deutschen mit „Klick“, „Hemmung“, „Knack“, „Knipsen“, „Knackgeräusch“ wiedergeben und die Übersetzungsmöglichkeiten von „Order“ würden unter anderem „Befehl“, „Ordnung“, „Reihenfolge“, „Auftrag“, „Bestellung“, „Anweisung“, „Kommando“ und „Gebot“ lauten. Kombiniere man die einzelnen Bedeutungsmöglichkeiten der Zeichenbestandteile, so ergebe sich eine nahezu unüberschaubare Vielzahl möglicher Übersetzungen der angemeldeten Wortfolge in ihrer Gesamtheit. Diese stelle daher einen vielschichtigen und mehrdeutigen Slogan dar und rege aufgrund ihres interpretationsbedürftigen Begriffsinhalts zum Nachdenken an. Zudem seien die ersten beiden Wortbestandteile „simple“ und „system“ in ihren Anfangsilben phonetisch sehr ähnlich und würden der angemeldeten Begriffskombination einen eingängigen und gleichmäßigen Rhythmus verleihen, der zu einem einprägsamen Charakter des Zeichens beitrage. Daher könne dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Sinn und Zweck der Plattform „simple system“ sei die Schaffung einer Begegnungsstätte von Käufern und Verkäufern auf einer E-Procurement-Plattform. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die Vielschichtigkeit der angemeldeten Wortfolge bestehe auch kein Freihaltebedürfnis.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den am 23. März 2020 versandten Hinweis des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination „**simple system Click & Order**“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht die Eintragung versagt hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder

Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens im hier relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang zu verneinen, da die angesprochenen inländischen Verkehrskreise dieses im verfahrensgegenständlichen Umfang nur als beschreibende und anpreisende Sachaussage, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen werden.

a) Die angemeldete Wortfolge „simple system Click & Order“ setzt sich aus allgemein verständlichen Wörtern der englischen Sprache zusammen, die in ihrer Gesamtheit ohne Weiteres mit „einfaches/unkompliziertes System Klicken und Bestellen“ übersetzt werden können. Das angemeldete Zeichen weist damit lediglich werbeanpreisend entweder darauf hin, dass die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen mittels eines simplen Systems angeklickt und bestellt werden können, dass sie sich dazu eignen ein einfaches Bestellsystem einzurichten, oder dass sie Gegenstand eines solchen Bestellsystems sind.

Besteht eine Marke – wie vorliegend – aus mehreren Wortelementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (vgl. BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress); gleichwohl ist es – wovon auch die Beschwerdeführerin ausgeht – bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 28 – SAT.2; GRUR 2006, 229 Rn. 11 – BioID). Dies

widerspricht nicht dem Verbot zergliedernder Betrachtung, weil es der natürlichen und intuitiven und daher zu prognostizierenden Herangehensweise des Menschen und somit des maßgeblichen Verkehrs an komplexe (sprachliche) Gebilde entspricht, sich deren Gesamtaussage über deren Einzelelemente anzunähern (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8 Rn. 205; EuGH Markenrecht 2007, 204 Rn. 79 – Celltech).

Durch die Zusammenfügung von beschreibenden Begriffen kann grundsätzlich auch der Charakter einer Sachangabe entfallen. Dies setzt allerdings voraus, dass die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. – Postkantoor; BGH GRUR 2001, 162, 163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2009, 949 Rn. 13 – My World; GRUR 2012, 272 Rn. 12 – Rheinpark-Center Neuss). Der beschreibende Charakter mehrerer Wörter geht aber regelmäßig nicht schon durch deren Zusammenführung verloren. Vielmehr bleibt im Allgemeinen die bloße Kombination von beschreibenden Bestandteilen selbst beschreibend. Hiervon ist auch bei dem angemeldeten Zeichen auszugehen.

Die Wortkombination „simple system“ ist dem von den beanspruchten Waren der Klasse 9 und den Dienstleistungen der Klasse 41 angesprochenen Endverbraucher, im Übrigen dem Fachverkehr, als „einfaches System“ unmittelbar verständlich. Den Begriff „simpel“ kennt auch die deutsche Sprache in der Bedeutung „so einfach, dass es keines besonderen geistigen Aufwands bedarf, nichts weiter erfordert, leicht zu bewältigen ist; unkompliziert“ (www.duden.de/rechtschreibung/simpel, vgl. Anlage 1 zum Hinweis des Senats vom 23. März 2020). „Click“ ist das englische Verb für „klicken“ oder bezeichnet als Substantiv einen „Klick; Mausklick“ (www.linguee.de) und wird in dem angemeldeten Zeichen mit dem kaufmännischen „Und“-Zeichen mit dem Wort „Order“ (= „bestellen; beauftragen; verfügen“ bzw. „Auftrag; Bestellung; Anweisung“, vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/order>)

verbunden. Die gesamte Wortfolge weist damit auf ein simples System zur unkomplizierten Bestellung durch einen Mausklick hin.

Entsprechende Kombinationen von „click &“ bzw. „and“ und einem weiteren Begriff sind den angesprochenen Verkehrskreisen im Übrigen hinlänglich bekannt (vgl. Anlagenkonvolut 2 zum Hinweis des Senats).

- So bezeichnet „Click and Collect“ einen Vorgang, bei dem eine Online-Bestellung in einem stationären Einzelhandelsgeschäft abgeholt wird.
- „Click and drag“ bezeichnet die Möglichkeit, Elemente auf dem Desktop des PC zu packen und über eine grafische Benutzeroberfläche zu ziehen.
- In der Datenbank der Werbung „Slogans.de“ finden sich Slogans wie „Click and drive“ für eine Autovermietung, „click, pay and run“ für ein Online-Portal für Sportveranstaltungen, „Click and cruise“ ermöglicht per Mausklick die Buchung von Seereisen usw.
- Das Möbelhaus „möma“ bietet unter „Click & Reserve“ einen Service, bei dem man den gewünschten Artikel anklicken und reservieren kann.
- „Click & teach“ ist ein digitaler Unterrichtsassistent, bei dem Lehrer per Mausklick Unterrichtsmaterialien anfordern können.

b) Das angemeldete Zeichen beschreibt daher in der vorgenannten Bedeutung die beanspruchten Waren der Klasse 9 „Computersoftware; Software zur einheitlichen Bestellabwicklung und Software für Logistik“, da die Software dem Kunden ein möglichst einfaches System zur Bestellabwicklung bieten soll. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen der Klassen 42 und 45, bei denen es um Entwurf und Entwicklung einer entsprechend benutzerfreundlichen Software, deren Planung, die dazugehörige Beratung und nicht zuletzt deren Lizenzierung geht. Zur vorgenannten Software werden Schulungen und Seminare angeboten und durchgeführt, die in Klasse 41 beansprucht und mit der angemeldeten Wortfolge ebenfalls inhaltsbezogen beschrieben sind.

Auch für die Dienstleistungen der Klasse 35 handelt es sich um einen sachbeschreibenden Hinweis auf die Zurverfügungstellung eines unkomplizierten Systems, bei dem Dritten durch einfaches Klicken und Bestellen die Anschaffung und Veräußerung von Waren, der Abschluss von Handelsgeschäften, das Zusammenstellen von Online-Katalogen etc. ermöglicht werden, und zwar entweder über Online-Bestelldienste, einen Online-Marktplatz oder eine andere Form der Vernetzung über Datenbanken.

Dabei handelt es sich im Übrigen um die Tätigkeit der Anmelderin (vgl. Anlage 3 zum Hinweis des Senats), die über eine Mehrlieferantenplattform immer wiederkehrende Vorgänge für den Kunden zu vereinfachen sucht, indem Such- und Anfrageprozesse, Warenkorberstellung, Bestellvorgang u. a. schnell, effizient und einfach abgewickelt und bestimmte Abläufe automatisiert werden können. Bei der Beschaffung über eine solche Mehrlieferantenplattform ist insbesondere die „intuitive Bedienbarkeit und einfache Handhabung“ ein wesentlicher Faktor, auf den auch Wettbewerber hinweisen (vgl. Anlage 4 zum Hinweis des Senats): „Nur was simpel in der Anwendung ist, wird im täglichen Doing genutzt“.

Das Anmeldezeichen ist daher nicht geeignet auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, sondern erschöpft sich in einer sachbeschreibenden Bedeutung.

c) Soweit die Anmelderin der Auffassung ist, dass die einzelnen Begriffe der angemeldeten Wortfolge zahlreiche andere Übersetzungsmöglichkeiten böten, die keine beschreibende Bedeutung ergeben, mag dies richtig sein, ändert aber nichts daran, dass es gerade im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen sinnvollen und beschreibenden Bedeutungszusammenhang gibt. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren/Dienstleistungen setzt dabei nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat (BGH GRUR 2017, 520 Rn. 32 – MICRO COTTON). Von einem

beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren/Dienstleistungen beschreibt (BGH, GRUR 2014, 872 Rn. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT; GRUR 2013, 522 Rn. 3 f. – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2008, 900 Rn. 15 – SPA II; BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 15 – DeutschlandCard).

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltebedürftig ist.

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin die Durchführung einer solchen nicht beantragt (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth

Fi