



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 535/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 110 246.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Mai 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. März 2019 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **Ecomates**

ist am 10. Oktober 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 11: Wasserreinigungsgeräte; Wasserreinigungsfilter; Wasserreinigungsanlagen; Wasserreinigungs-, -entsalzungs- und -aufbereitungsanlagen; Kalkschutzgeräte;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen betreffend Wasserbehandlungsgeräte, Kalkschutzgeräte; Präsentation von Waren;

Klasse 37: Einbau, Installation und Reparatur von Kalkschutzgeräten, Wasserbehandlungsgeräten.

Mit Beschluss vom 19. März 2019 hat die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Das Zeichen setze sich aus der gängigen Abkürzung „eco“ für den englischen Begriff „ecological“, übersetzt „umweltgerecht“ oder „umweltfreundlich“, sowie dem englischen Begriff „mates“, der für „Partner, Kameraden, Gefährten, Gehilfen“ steht, zusammen. Das Gesamtzeichen werde daher von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen naheliegend im Sinne von „Umweltpartner“ verstanden. Bezüglich der Waren aus Klasse 11 beschreibe das Zeichen „Ecomates“, dass diese positiv für die Umwelt seien und dem Benutzer helfen würden, die Umwelt zu schützen. Für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 sei das Zeichen „Ecomates“ zur Beschreibung des Gegenstands der Dienstleistungen geeignet, nämlich des Vertriebs, der Reparatur und der Installation derartiger Geräte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. Im Anmeldeverfahren vor dem DPMA hat die Beschwerdeführerin Folgendes vorgetragen:

Das angemeldete Zeichen „Ecomates“ sei ein reines Kunstwort, das den angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannt und geläufig sei. Sowohl die Buchstabenfolge „Eco“ als auch der Bestandteil „Mate“ hätten eine Vielzahl von unterschiedlichen Bedeutungen, so dass sich für das Kombinationswort „Ecomates“ unzählige Bedeutungsmöglichkeiten ergeben würden, die ohne zusätzliche Gedankenschritte vom angesprochenen Verkehr nicht klar assoziiert werden könnten. Ferner sei der Begriff „Ecomates“ ungewöhnlich, da vom angesprochenen Verkehr nicht erwartet werde, dass im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen das umgangssprachliche Wort „Mates“ verwendet werde.

Demnach sei „Ecomates“ eine hinreichend fantasievolle Wortbildung und somit unterscheidungskräftig.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. März 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Im Beschwerdeverfahren wurde kein ausdrücklicher Antrag gestellt, daher ist von einer vollumfänglichen Anfechtung des Beschlusses auszugehen (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 66, Rn. 40).

Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, weil der Eintragung des Zeichens keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

2. Dem angemeldeten Zeichen fehlt es für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (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?, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). 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 a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – 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; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. 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 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese 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 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!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen 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 a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat).

a. Von den verfahrensgegenständlichen Waren bzw. Dienstleistungen in Zusammenhang mit Wasserreinigung/-aufbereitung bzw. Kalkschutz der Klassen 11, 35 und 37 werden sowohl der inländische Fachhandel als auch der allgemeine inländische Verbraucher angesprochen.

b. Das Zeichen **Ecomates** in seiner Gesamtheit verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, da nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden kann, dass es für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen als reine Sachangabe verstanden wird.

Das angemeldete Einwortzeichen besteht aus den Bestandteilen „Eco“ und „mates“, die der Verkehr ohne Problem erkennt. Hierfür spricht vor allem die Bekanntheit und häufige Verwendung von „Eco“ als Abkürzung für „ecological“ bzw. „economic“ und seine Verwendung in Wortzusammensetzungen (vgl. u. a. zuletzt BPatG, Beschluss vom 17.09.2020, 30 W (pat) 024/19 – EcoMatt; Beschluss vom 18.10.2018, 30 W (pat) 054/17 – MW ECO TOP; Beschluss vom 21.11.2016, 24 W (pat) 548/14 – ECOTEQ).

Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es 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 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete).

Die Wortbestandteile „Eco“ und „Mates“ stammen aus dem Englischen und werden mit „Öko-“ und „Freund, Freundin, Kumpel, Kollege/Kollegin, Partner/-in, Gehilfe/-in; Spezi, Gegenstück“ bzw. als Verb in der dritten Person mit „verbindet, entspricht, passt zusammen, paart sich“ (vgl. auch Pons, Onlinewörterbuch Englisch, <https://de.pons.com/>; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/mate>) übersetzt.

„Öko-“ wird dabei als Abkürzung mit der Bedeutung „ökologisch“ sowie „ökonomisch“ wahrgenommen. Im deutschen Sprachgebrauch mag das Wort „mates“ aus dem Jargon-Begriff „Playmates“ bekannt sein, der titelartig junge Frauen bezeichnet, die in Herrenmagazinen unbekleidet abgebildet sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 23.09.2020, 29 W (pat) 568/17 – WINE-MATE). Ferner ist jeweils in der Zeit vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl der Begriff

„Running Mate“ als Bezeichnung für den Kandidaten/die Kandidatin auf die Vizepräsidentschaft auch in den deutschen Medien präsent.

Wegen des Plurals „mates“ und der englischen Vorsilbe „eco“ liegt es dagegen nicht nahe, in „mate“ den Hinweis auf die Matepflanze bzw. den Matebaum aus der Gattung der Stechpalmen zu sehen, aus deren gerösteten, koffeinhaltigen Blättern der gleichnamige Tee zubereitet wird. Im Englischen wird die Pflanze bzw. der Tee üblicherweise auch „Maté“ – mithin mit dem Buchstaben „é“ mit Accent aigu am Ende - geschrieben

„Eco“ kann damit hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 11 und der Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 einen unmittelbaren Sachhinweis auf deren Umweltfreundlichkeit oder Wirtschaftlichkeit geben. Das Wort „mates“ kann – je nach dargestelltem Begriffsinhalt – letztendlich ebenfalls in einem beschreibenden Zusammenhang zu den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen stehen.

Trotz der möglichen beschreibenden Bedeutung der beiden Einzelbestandteile ist nicht feststellbar, dass das Gesamtzeichen „Ecomates“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als eine im Vordergrund stehende Sachangabe aufgefasst wird. Die Wortkombination ist weder im Englischen noch im Deutschen lexikalisch nachweisbar. Sie kann zum einen mit „Umweltkumpel/innen, Umweltkameraden/innen, Umweltkollegen/innen, Umweltpartner/in bzw. „Öko-Partner/in“ übersetzt werden. Zum anderen kann sie mit als „Umwelt verbindet/Umwelt entspricht“ verstanden werden, wobei die Verbindung eines Substantivs und eines Verbs ohne ein Leerzeichen dazwischen ungewöhnlich ist, so dass vorliegend diese – ohnehin ohne weitere Zusätze vage und offene – Aussage nicht naheliegt (vgl. BPatG, Beschluss vom 23.09.2020, 29 W (pat) 568/17 – WINE-MATE).

Aber auch in der erstgenannten Bedeutung „Umweltkumpel/innen, Umweltkameraden/innen, Umweltkollegen/innen, Umweltpartner/innen oder Öko-

Partner/innen“ erschöpft sich das Anmeldezeichen – anders als die Markenstelle meint – nicht nur in einem sachlichen Hinweis darauf, dass die Waren positiv für die Umwelt sind bzw. die Dienstleistungen den Vertrieb, die Reparatur und die Installation solcher umweltfreundlicher Geräte zum Gegenstand haben.

Zwar finden sich im Englischen durchaus Wortkombinationen mit dem nachgestellten Begriff „mates“, wie beispielsweise die Begriffe „classmates“ (Klassenkameraden/innen) oder „teammates“ (Mannschaftkollegen/innen), „soulmates“ (Seelenverwandte), „drinking mates“ (Zechkumpane), „cell mates“ (Mithäftlinge). Diesbezüglich wird „mates“ jedoch immer als Hinweis auf Personen im engen persönlichen Bereich verwendet.

Der Senat konnte im Rahmen seiner Recherche nicht feststellen, dass im Englischen das personenbezogene Wort „mates“ im Zusammenhang mit Geräten im Allgemeinen und mit solchen zur Wasserreinigung, -filterung, -entsalzung, -entkalkung, etc. im Besonderen als Sachbegriff üblich ist. Auch im Deutschen findet sich zu den letztgenannten Geräten keine entsprechende Anwendung von „Ökofreunden, -kumpeln, -partnern“ und auch keine Verwendung von „Ökomates“. Zwar lassen sich einzelne mit entsprechenden Begriffen gekennzeichnete Waren recherchieren, jedoch nur in anderen Warenbereichen. Ferner wird der Begriff dort in aller Regel namens- oder markenmäßig verwendet. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich eine Verwendung des den Plural ausdrückenden „s“ am Ende von „mates“ nicht finden lässt. Das Wort „Mate“ wird für diese Waren stets nur im Singular benutzt (z.B. FISH MATE, Cover Mate).

Entsprechendes gilt in Bezug auf die Dienstleistungen. Wenngleich „mates“ in Wörterbüchern auch in der Bedeutung „Partner“ erfasst ist, so wird das Wort vielmehr (s. o.) als Angabe im engeren persönlichen Bereich im Sinne von „Kumpel“ verwendet, nicht dagegen im geschäftlichen oder betrieblichen Bereich.

Als Bezeichnung für Dienstleister betreffend Wasserbehandlungsgeräte oder für Einbau, Installation und Reparatur solcher Geräte ist es demgegenüber ungebräuchlich (vgl. BPatG, Beschluss vom 23.09.2020, 29 W (pat) 568/17 – WINE-

MATE; Beschluss vom 15. April 2019, 26 W (pat) 549/18 – INTERMATE). Üblich sind hier Angaben wie „installation partner/installation service partner“ (Dienstleister von Installationsarbeiten). Dementsprechend hat die Recherche des Senats keine Nachweise für eine sachbeschreibende oder rein werblich anpreisende – dienstleisterbezogene – Verwendung des Begriffs „Ecomates“ ergeben. Die Wortbildung „Ecomates“ wirkt daher noch hinreichend individualisierend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Es handelt sich bei „Ecomates“ um ein sog. „sprechendes“ Zeichen mit beschreibenden Anklängen. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise können entweder eine produktbezogene Werbeaussage hineinlesen, wonach das Wasserbehandlungsgerät ein besonders umweltfreundlicher Partner im Haushalt ist bzw. die Waren oder Dienstleistungen für Ökofreunde, also besonders umweltbewusste Kunden, bestimmt sein können. Oder, dass der Dienstleistungsanbieter partnerschaftlich unterstützend tätig ist und Umwelt-Fachwissen besitzt. Dies genügt jedoch nicht, um dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen. Denn solche produktbezogenen Anspielungen oder Assoziationen stehen einer Schutzgewährung nicht entgegen. Zum Verständnis des Zeichens im Sinne einer solchen Aussage gelangt das Publikum nämlich erst über gedankliche Zwischenschritte, indem es zunächst „Ecomates“ trotz des ungebräuchlichen Begriffs „mates“ mit „Umweltpartner/innen“ übersetzt und damit dann auf die Anpreisung des Anbieters schließen kann.

Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren und Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy).

Dem Zeichen kann daher nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden.

3. Da sich nicht feststellen lässt, dass die angemeldete Bezeichnung „Ecomates“ zur Beschreibung der Merkmale der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen geeignet ist, unterliegt sie auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

4. Es kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG), da die Beschwerdeführerin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und der Senat diese nicht für sachdienlich erachtet.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt