



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 503/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 018 639.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. August 2023 unter Mitwirkung des Richters Merzbach als Vorsitzendem sowie der Richterin Dr. Weitzel und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen

DriveSafe

soll für die Dienstleistungen

„Klasse 45: Überwachung, Analyse und Auswertung des Verkehrs und von Verkehrsverstößen mit digitalen Videokameras für Verkehrssicherheitszwecke und die Ausstellung von Bußgeldbescheiden in diesem Zusammenhang“

im Wege der Umwandlung der am 2. April 2019 beim EUIPO um Schutz für die Union nachsuchenden IR-Marke 001 464 443 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden. Das EUIPO hat den dort angebrachten Umwandlungsantrag mit Bescheid vom 13. August 2020 genehmigt; das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf den beim ihm am 24. August 2020 eingegangenen Umwandlungsantrag am 29. Oktober 2020 die Weiterbehandlung des Umwandlungsantrages als Markenmeldung verfügt.

Mit Beschluss vom 21. September 2021 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, da es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung **DriveSafe** um eine Kombination der englischen Begriffe „Drive“ und „Safe“ handele, die in ihrer Gesamtheit „Fahre sicher“ oder „Sicher fahren“ bedeute. Mit diesem Bedeutungsgehalt werde die angegriffene Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen, zu denen auch staatliche Stellen, die Verkehrsverhalten überwachten, auswerteten und sanktionierten, gehörten, lediglich als Hinweis darauf verstanden, dass der Zweck dieser Dienstleistungen darin bestehe, sicheres Fahren zu ermöglichen. Damit erschöpfe sich die Anmeldemarke in einem ausschließlich sachbezogenen Sinngehalt bzw. stehe in engen sachlichen Zusammenhang mit den fraglichen Dienstleistungen und komme daher als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Dienstleistungen mangels Unterscheidungskraft nicht in Betracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass es in Anbetracht der vielfältigen Bedeutungen der englischsprachigen Zeichenbestandteile „Drive“ mit seinen deutschen Entsprechungen „Neigung, starker Drang, Bestrebungen, Antrieb, Dynamik, Schwung, Lebendigkeit, Energie, Tatkraft“, aber auch „Fahrt“ bzw. – als Verb – „fahren“, sowie „Safe“, welcher mit „sicher, gefahrlos“ ins Deutsche zu übersetzen sei, im inländischen Sprachgebrauch aber auch für „Tresor“ stehe, und der damit verbundenen unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten es jedenfalls mehrerer gedanklicher Schritte bedürfe, um in Anbetracht der beanspruchten Dienstleistungen - wenn überhaupt - zu dem von der Markenstelle zugrunde gelegten Begriffsverständnis „Fahre sicher“ oder aber „Sicher fahren“ zu gelangen.

Zudem seien sowohl „Fahre sicher“ als auch „Sicher fahren“ ins Englische mit „Drive safely“ zu übersetzen, so dass **DriveSafe** eine grammatikalisch nicht korrekte, sprachregelwidrige Kombination der beiden englischen Begriffe darstelle. Daher handele es sich auch unter Zugrundelegung des von der Markenstelle angenommenen Verständnisses bei **DriveSafe** um ein weder im Deutschen noch im Englischen vorhandenes Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt.

Ferner bedürfe es bei einem Verständnis von **DriveSafe** iS von „Fahre sicher“ oder „Sicher fahren“ mehrerer Gedankenschritte, um im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen zu einem beschreibenden Verständnis zu gelangen. Der erste Schritt wäre, dass die deutschen Verkehrskreise die beiden englischen Begriffe ins Deutsche übersetzten. Der zweite Schritt erfordere die Erkenntnis, dass die Überwachung, Bewertung und Verfolgung von Verkehrsverstößen die allgemeinen Verkehrsteilnehmer dazu veranlasse, die Verkehrsregeln stärker zu beachten. Der dritte Schritt bestehe darin, aus der stärkeren Beachtung der Verkehrsregeln durch die Verkehrsteilnehmer darauf zu schließen, dass diese weniger Unfälle verursachten. Der damit verbundene Erkenntnis- und Interpretationsaufwand wirke einem beschreibenden Verständnis von **DriveSafe** entgegen. Bei **DriveSafe** handele es sich daher um eine kurze und prägnante Begriffskombination, welche angesichts der grammatikalisch inkorrekt wirkenden englischen Aussage eine gewisse Originalität aufweise und aufgrund des mehrdeutigen und interpretationsbedürftigen Begriffsinhalts zum Nachdenken anrege. Dem angemeldeten Zeichen fehle daher nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch handele es sich um eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe iS von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 3. November 2021 sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 2021 aufzuheben.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 7. Juli 2023 mitgeteilt, dass sie den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2023, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, nicht wahrnehmen werde. Daraufhin wurde der Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben und der Anmelderin mitgeteilt, dass im schriftlichen Verfahren entschieden werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn der angemeldeten Marke fehlt es in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 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).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke DriveSafe in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Der Verkehr wird in dem Wortbestandteil des graphisch ausgestalteten Zeichens DriveSafe ohne gedankliche Zwischenschritte eine Kombination der englischen Begriffe „Drive“ und „Safe“ erkennen.

Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Verb „(to) drive“ bedeutet – wie die Markeninhaberin zutreffend selbst ausführt – „fahren, lenken, steuern“, während dem korrespondierenden Substantiv „(the) drive“ unterschiedliche Bedeutungen zukommen, so u. a. „Fahrt, Straße, Fahrweg“ bzw. „Antrieb, Schwung, Laufwerk, Diskettenlaufwerk, Steuerung“ (vgl. etwa www.dict.cc/englischdeutsch/drive.html).

Der weitere Zeichenbestandteil „Safe“ ist u.a. mit „sicher, gefahrlos“ zu übersetzen (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/safe>).

Allgemeine wie auch (Fach)Verkehrskreise aus dem relevanten Bereich der Überwachung, Analyse und Auswertung des Verkehrs werden die Kombination der ihnen in ihrer Bedeutung ohne weiteres geläufigen Begriffe „Drive“ und „Safe“ dann aber auf Grundlage eines bei Kombination mit „Safe“ naheliegendem Verständnisses von „Drive“ iS von „fahren“ ohne weiteres iS von „sicher fahren“ oder – bei einem Verständnis von „Drive“ als Imperativ – „Fahre Sicher“ verstehen.

b. Die beanspruchten Dienstleistungen „Überwachung, Analyse und Auswertung des Verkehrs und von Verkehrsverstößen mit digitalen Videokameras für Verkehrssicherheitszwecke und die Ausstellung von Bußgeldbescheiden in diesem Zusammenhang“ können den Zweck und das Ziel verfolgen, die Fahrsicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und/oder zu erhöhen und damit ein „sicheres Fahren“ zu ermöglichen. DriveSafe wird daher von den angesprochenen Verkehrskreisen auf Anhieb und ohne gedankliche Zwischenschritte als schlagwortartiger und werbesprachlich-prägnanter Hinweis auf Bestimmung und Zweck der betreffenden Dienstleistungen, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis auf den Anbieter solcher Dienstleistungen verstanden. Dies gilt vor allem auch bei einem Verständnis von DriveSafe als Imperativ iS von „Fahr(e) sicher“, da die Verwendung von Imperativformen - auch in englischer Sprache – in der Werbung üblich und der Verkehr daran gewöhnt ist, durch Aussagen mit Aufforderungscharakter auf sachliche Eigenschaften hingewiesen zu werden (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 19.06.2012, 24 W (pat) 77/10 - beCertified; Beschluss vom 27.11.2012, 33 W (pat) 556/11 - Beactiv; Beschluss vom 17.02.2009, 33 W (pat) 89/07 - saugauf).

c. Soweit die Anmelderin geltend macht, dass DriveSafe keine grammatikalisch korrekte englische Begriffsbildung sei, da „sicher fahren“ sprachlich korrekt mit „drive safely“ zu übersetzen sei, ist zunächst anzumerken, dass eine Übersetzung von „sicher fahren“ mit DriveSafe durchaus nachweisbar ist (vgl. <https://www.deepl.com/de/translator#de/en/sicher%20fahren> zur Übersetzung von „sicher fahren“, bereits von der Markenstelle recherchiert),

Aber selbst wenn man mit der Anmelderin davon ausgeht, dass DriveSafe sprachregelwidrig ist, ergibt sich daraus keine von einem rein sachbezogenen Verständnis wegführende Eigentümlichkeit und Originalität der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung. Denn für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist nicht das Sprachverständnis der englischen Verkehrskreise maßgeblich, sondern vielmehr die Auffassung des inländischen Publikums. Die inländischen Verbraucher nehmen ein Zeichen regelmäßig so auf, wie es ihnen entgegentritt und unterziehen es keiner analysierenden Betrachtungsweise; ein „neuer“ Anglizismus oder auch Pseudoanglizismus erhält damit den Bedeutungsgehalt, der sich bei der ersten Begegnung ohne weiteres einem deutschsprachigen Verbraucher entsprechend deutschem Wortverständnis oder Wortbildungsgewohnheiten erschließt, so dass auch sprachregelwidrige Wortkombinationen mit einer unmittelbar verständlichen Sachaussage nur als solche und nicht (zumindest auch) als betriebskennzeichnender Hinweis aufgefasst werden (vgl. BPatG 26 W (pat) 13/12 - Fastfold; 26 W (pat) 561/16 - Fruitybomb; 30 W (pat) 19/05 - Wingame; 30 W (pat) 542/18 – Driverright; s. zur sog. „Scheinentlehnung“ auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rdn. 211). Der inländische Verkehr wird in der angemeldeten Bezeichnung daher auch in diesem Fall – sofern er eine mögliche grammatikalische Ungenauigkeit/Unrichtigkeit überhaupt erkennt - keinen Fantasiebegriff sehen, sondern die einzelnen Wörter zwanglos mit „Fahr(e)“ und „sicher“ übersetzen und der Wortbildung DriveSafe ohne weiteres Nachdenken den für ihn naheliegendsten und aus sich heraus verständlichen Bedeutungsgehalt „sicher fahren“ bzw. – als Imperativ - „Fahr(e) sicher“ entnehmen

(so auch EuG T-3/16 v. 5. Juli 2017 betreffend die vergleichbar gebildete Bezeichnung „DRIVEWISE“, veröffentlicht in PAVIS PROMA).

d. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, dass die einzelnen Zeichenbestandteile „Drive“ und „Safe“ mehrere Bedeutungen aufwiesen, insbesondere „Safe“ im Deutschen auch für „Tresor“ verwendet werde, so dass auch die Gesamtbezeichnung nicht ohne interpretatorische Zwischenschritte in dem vorgenannten Sinne verstanden werde, beachtet sie nicht, dass die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse der § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG nicht abstrakt, sondern vielmehr konkret im Hinblick auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen des angemeldeten Zeichens zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 59 – Philips; GRUR 2004, 674 Nr. 33 – Postkantoor; GRUR 2006 229 – BioID; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO; § 8 Rdnr. 120; Ingerl/Rohne/Nordemann, aaO, § 8 Rdnr. 58 jeweils m.w.Nachw.).

In Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen liegt jedoch allein ein Verständnis in dem o.g. Sinne nahe; andere Deutungen und Verständnismöglichkeiten als die genannte sind hingegen nicht nahegelegt; insbesondere der Gedanke, dass der Bestandteil „Safe“ für „Tresor“ steht, liegt im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang ausgesprochen fern.

e. Für ein sachbezogenes Verständnis von **DriveSafe** bedarf es entgegen der Auffassung der Anmelderin auch keiner vertieften Überlegungen dahingehend, dass die beanspruchten Dienstleistungen die allgemeinen Verkehrsteilnehmer dazu veranlassen sollen, die Verkehrsregel stärker zu beachten und daraus dann weniger Unfälle resultieren. Denn **DriveSafe** formuliert lediglich in werbesprachlich-prägnanter Form Zweck und Ziel der Dienstleistungen, nämlich die Fahrsicherheit zu erhöhen, trifft jedoch keine Aussage dazu, wie diese konkret zu erreichen und umzusetzen sind. Überlegungen des Verkehrs dazu sind deshalb auch bei Wahrnehmung von **DriveSafe** in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen seitens des Verkehrs nicht veranlasst.

Die angemeldete Bezeichnung weist auch sonst keine Besonderheiten in syntaktischer und semantischer Hinsicht auf, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen ließen und eine Schutzfähigkeit begründen könnten. Vielmehr werden alle Bestandteile der Wortkombination entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 - 41 - BIOMILD). Sie beschränkt sich vielmehr auf eine bloße Aneinanderreihung von zwei beschreibenden und ohne weiteres verständlichen Wortbestandteilen, die sich in Bezug auf die Dienstleistungen in einer aus sich heraus verständlichen und sofort erfassbaren schlagwortartigen Sachaussage zu deren Bestimmungs- und Verwendungszweck erschöpfen. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft.

3. Auch das gegenüber einer herkömmlichen Standardschrift leicht veränderte Schriftbild der angemeldeten Bezeichnung wirkt nicht schutzbegründend. Die angemeldete Bezeichnung wird allein als Kombination der Begriffe „Drive“ und „Safe“ wahrgenommen.

4. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Merzbach

Weitzel

Wagner