



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 512/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 119 945

hat der.30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. April 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Die auf einer französischen Basisanmeldung vom 3. November 2011 beruhende, am 27. April 2012 international registrierte Wortmarke IR 1 119 945

CloudBand

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen:

“Klasse 09: Appareils, équipements et logiciels de télécommunications et de traitement de l'information; ordinateurs, leurs organes et composants électriques et électroniques et leurs périphériques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques et optiques; appareils et équipements de génération, de calcul, de contrôle, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de prélèvement, de transmission, de commutation et de réception de données, d'informations, de signaux ou de messages;

Klasse 38: Télécommunications; transmission d'informations et de données; communications par terminaux d'ordinateurs; services de messagerie électronique; location d'appareils et d'équipements de télécommunications; informations en matière de télécommunications; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;

Klasse 42: Etudes de projets techniques et services d'ingénierie dans les domaines des télécommunications et du traitement de l'information; conception, mise à jour, maintenance, installation et location de logiciels; location d'appareils et d'équipements de traitement de l'information; conception et hébergement de sites Internet”.

Die Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat der IR-Marke den beantragten Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss vom 28. September 2015 verweigert, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ).

Die Marke setze sich aus den englischen Begriffen „cloud“ und „band“ zusammen.

„Cloud“ bedeute zwar grundsätzlich „Wolke“. Im vorliegend maßgeblichen IT-Bereich stelle der Begriff „Cloud“ im Rahmen des sog. Cloud computing jedoch ein Synonym für das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum dar.

Unter „Band“ verstehe man ein Magnet- oder Videoband, aber auch einen zusammengehörigen Bereich von Sendefrequenzen. Darüber hinaus stehe der Begriff im IT- und Internetbereich für die Übertragungsleistung eines Leitungssys-

tems, also die maximale Datenmenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwischen zwei Punkten übertragen werden könne.

Insgesamt stehe das Markenwort **CloudBand** damit für einen nicht lokalen Speicherplatz, an den mit einer bestimmten Geschwindigkeit eine Datenmenge übertragen werden könne.

Mit dieser Bedeutung weise die Marke **CloudBand** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die für eine „Cloud“ bzw. „cloud computing“ bestimmt sein könnten bzw. - was die Dienstleistungen betreffe - sich ihrem Inhalt und Gegenstand nach damit befassen könnten, in beschreibender Weise darauf hin, dass die Cloud über eine bestimmte „Bandbreite“ verfüge, also über ausreichende Leistungsfähigkeit der Kommunikationsnetzwerke, über die die Daten übertragen würden.

Die von der Markeninhaberin erwähnte Schutzgewährung der Marke in anderen Ländern entfalte keine Bindungswirkung und rechtfertige daher keine abweichende Entscheidung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass die Bezeichnung **CloudBand** entgegen der Auffassung der Markenstelle jedenfalls nicht ohne analysierende Überlegungen in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne verstanden werde. Die angesprochenen Verkehrskreise müssten dazu nicht nur „Cloud“ mit „cloud computing“ und „Band“ mit „Bandbreite“ bzw.- englisch - „band width“ gleichsetzen, sondern weiterhin auch dazu kommen, dass vorliegend die Bedeutung von „Bandbreite“ im Sinne von „Übertragungsgeschwindigkeit“ einschlägig sei.

Aber auch in seiner wortsinngemäßen Bedeutung „Cloud“-Frequenzbereich weise CloudBand keinen beschreibenden Aussagegehalt auf, da es einen solchen „Cloud“-Frequenzbereich nicht gebe. Die „Cloud“ sei eine Ansammlung von Spei-

chern / Servern. Mit Frequenzen habe die „Cloud“ nichts zu tun. Der Begriff „Band“ enthalte zudem weder einen Hinweis auf die Übertragungsgeschwindigkeit noch über das Ausmaß der Bandbreite.

CloudBand lasse daher allenfalls assoziativ erahnen, dass es sich um einen nicht lokalen Speicher handele, der irgendwie in Bezug zur Bandbreite im Internet stehe. Die Marke erfordere daher einen Interpretationsaufwand und löse bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess aus, was aber für die Schutzfähigkeit als Marke spreche.

Eine beschreibende Verwendung von **CloudBand** lasse sich ebenfalls nicht feststellen; die angemeldete Bezeichnung werde vielmehr allein durch die Markeninhaberin in kennzeichnender Weise benutzt.

Zudem genieße **CloudBand** Markenschutz in englischsprachigen Ländern, was ein Indiz für eine Schutzfähigkeit des englischsprachigen Begriffes auch in Deutschland darstelle.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) vom 28. September 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als begründet. Entgegen der von der Markenstelle geäußerten Rechtsauffassung fehlt dem Wortzeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ war ihm daher der beantragte Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu verweigern.

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 bzw. Marke 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 bzw. der Schutzerstreckung 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. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt dem um Schutz nachsuchenden Zeichen **CloudBand** bezüglich der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Die Bezeichnung ist aus dem englischen, in seiner Bedeutung „Wolke“ auch inländischen Verkehrskreisen geläufigen Begriff „Cloud“ sowie dem in der deutschen wie auch englischen Sprache bedeutungsgleichen Begriff „Band“ gebildet, was bereits aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar ist. In wörtlicher Übersetzung kommt der Begriffskombination die Bedeutung „Wolkenband“ zu. Mit dieser Bedeutung verfügt die um Schutz nachsuchende Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar weder über einen beschreibenden noch sonstigen sachbezogenen Aussagegehalt.

b. Der Verkehr wird die **CloudBand** in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen der Auffassung der Markenstelle aber auch nicht ohne weiteres als eines - wie die Markenstelle es formuliert hat - „nicht lokalen Speicherplatzes, an den mit einer bestimmten Geschwindigkeit eine Datenmenge übertragen werden kann“ und damit als Hinweis auf eine für eine Datenübertragung an eine Cloud ausreichende „Bandbreite“ der die Daten übertragenden Kommunikationsnetzwerke (als einer schnellen Datenübertragung) verstehen.

aa. So ist die Gesamtbezeichnung **CloudBand** im vorliegend maßgeblichen IT-/Internet-Bereich bzw. in der Kommunikations- und Nachrichtentechnik weder lexikalisch nachweisbar noch lässt sie sich aktuell als beschreibende Fachbezeichnung feststellen.

bb. Der Verkehr wird die Kombination der Begriffe „Cloud“ und „Band“ auch nicht ohne jede Überlegung aus sich heraus in diesem Sinne verstehen.

Zutreffend hat die Markenstelle allerdings festgestellt - wovon auch die Markeninhaberin ausgeht -, dass der Begriff „cloud“ bereits seit Jahren über den ursprünglichen Wortsinn „Wolke“ hinaus im EDV Bereich als Bezeichnung für das „Netzwerk des Cloud Computing“ bzw. für ein externes Datenspeichermedium bekannt und gebräuchlich ist und sich zu einem allgemein bekannten Grundbegriff entwickelt hat, der über den ursprünglichen reinen EDV-Fachbegriff hinaus mittlerweile (nahezu) allen Verbrauchern als Nutzern des Internets und von Smartphones bekannt ist. „Cloud Computing“ bezeichnet „eine Nutzung mehrerer verteilter Rechner über ein Netzwerk, z. B. das Internet“. Darunter wird das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum, aber auch die Ausführung von Programmen, die nicht auf dem lokalen Arbeitsplatzcomputer oder Server installiert sind, sondern entfernt in der (metaphorischen) „Wolke“, also der „Cloud“ vorstaten geht, verstanden.

Wenngleich danach der Begriff „Cloud“ in Bezug auf sämtliche zu den Klassen 9, 38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bei denen es um die Informationstechnologie, Datenverarbeitung und Telekommunikation selbst bzw. das Bereitstellen des Zugangs und/oder Zugriffs hierauf, um deren Infrastrukturen (Rechnerkapazitäten, Datenspeicher, Netzkapazitäten), um Plattformen oder Software geht und die daher Gegenstand einer solchen „Cloud“ bzw. für diese bestimmt sein oder – was die Dienstleistungen betrifft – ihrem Gegenstand und Inhalt nach auf eine „Cloud“ ausgerichtet sein oder auch mit Hilfe einer „Cloud“ angeboten und erbracht werden können, einen ohne weiteres erfassbaren beschreibenden Aussagegehalt aufweist, gilt dies nicht gleichermaßen für den weiteren Bestandteil „Band“. Insbesondere kann dieser Begriff nicht ohne weiteres mit „Bandbreite“ gleichgesetzt werden.

Beide Begriffe weisen von Haus aus zunächst unterschiedliche Bedeutungen auf. Der Begriff „Band“ steht in der (analogen) Kommunikationstechnik für einen „zusammengehörigen Bereich von Sendefrequenzen“ (vgl. dazu bereits die von der Markenstelle ermittelte Fundstelle Bl. 11 sowie Microsoft Press, Computer-

Lexikon, 7. Aufl. 2003, zu „Band“). Als „Bandbreite“ bezeichnet man hingegen die Differenz zwischen der höchsten und niedrigsten Frequenz in einem analogen Übertragungskanal (vgl. Microsoft Press, Computer-Lexikon, 7. Aufl. 2003, zu „Bandbreite“).

Es lässt sich auch nicht ermitteln, dass es sich bei „Band“ jedenfalls im vorliegend relevanten IT-Bereich um ein gebräuchliches Kurzwort für „Bandbreite“ bzw. - englisch - „bandwidth“ - handelt.

Allerdings wird, wie die Markenstelle zutreffend ermittelt hat - der Begriff „Bandbreite“ über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus im IT-Bereich sowie in der Kommunikationstechnik umgangssprachlich zur Bezeichnung der Geschwindigkeit einer Internetverbindung und damit der Datenübertragungsrate gebraucht (vgl. Immler/Immler, Das große Computerlexikon, 2018, S. 54 sowie Brockhaus Fachlexikon Computer, 2003, S. 92 jeweils zu „Bandbreite“). Auf Grundlage dieser Bedeutung würde **CloudBand** bei einem Verständnis i. S. von „Cloud-Bandbreite“ entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch einen sinnvollen und in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Aussagegehalt vermitteln. Soweit die Markeninhaberin dies in Abrede stellt, weil es sich bei einer „Cloud“ lediglich um eine Ansammlung von Speichern / Servern handele, welche selbst weder über eine Bandbreite noch über einen Frequenzbereich verfüge, dies vielmehr allein auf die der Datenübermittlung dienenden Kommunikationsnetzwerke und -leitungen zutreffe, verkennt sie, dass die Datenübertragungsrate und damit die „Bandbreite“ des die Daten übertragenden Kommunikationsnetzwerkes ein für den Zugang und die Inanspruchnahme/Benutzung einer „Cloud“ wesentliches Merkmal darstellt. Der Verkehr würde „Cloud-Bandbreite“ daher nicht i. S. von „Band(breite) einer Cloud“, sondern vielmehr i. S. von „(geeignete) Band(breite) für eine Cloud“ verstehen. Die Zurverfügungstellung entsprechender (leistungsfähiger) Zugänge zu einem Speichermedium wie z. B. einer „Cloud“ gehört nach Kenntnis des Senats auch zu den Geschäftstätigkeiten der Markeninhaberin.

Um aber die um Schutz nachsuchende Bezeichnung **CloudBand** iS von „Cloud-Bandbreite“ und damit „Bandbreite für eine Cloud“ zu verstehen, bedarf es - worauf die Markeninhaberin zutreffend hingewiesen hat - eines Verständnisses und einer Interpretation von „Band“ i. S. von „Bandbreite“ sowie von „Bandbreite“ in seiner im IT-Bereich sowie in der Kommunikationstechnik nachweisbaren Bedeutung als Synonym für die Geschwindigkeit einer Internetverbindung und damit für die Datenübertragungsrate. Insoweit bedarf es aber einiger Überlegung und eines gewissen Interpretationsaufwands. Mag dieser auch jedenfalls für den Fachverkehr eher moderat bis gering sein, so erschöpft sich die um Schutz nachsuchende Bezeichnung **CloudBand** nicht in einer bloßen Aneinanderreihung beschreibender Angaben, bei denen kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 [Tz. 39 – 41] - BIOMILD). Sie weist vielmehr einen über eine reine Sachbeschreibung hinausgehenden eigenständigen Charakter auf und wirkt daher in ihrer Gesamtheit trotz der beschreibenden Anklänge aus sich heraus noch hinreichend originell und individualisierend (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731 Nr. 20 - Kaleido; GRUR 2008, 905 Nr. 18 - PANTO). Insoweit ist davon auszugehen, dass die enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne einer sprechenden Marke hinreichend phantasievoll kombiniert und verfremdet sind.

3. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt das um Schutz nachsuchende Zeichen **CloudBand** auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach