



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 66/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Februar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 043 935

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren "Mechaniken für geldbetätigte Apparate" zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

SecureMailsystem

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung und Geschäftsführung;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat die Anmeldung mit Beschluß vom 12. Januar 2001 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses sowie fehlender Unterscheidungskraft vollständig zurückgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, das angemeldete Zeichen bestehe aus den Begriffen "secure", "mail" und "system". Dabei handele es sich um geläufige begriffe, die als Gesamtbegriff "mail-system" bereits Verwendung fänden, so daß sich insgesamt eher ein Fachbegriff, denn eine phantasievolle Wortneuschöpfung ohne beschreibenden Gehalt ergebe.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben und diese damit begründet, das angemeldete Zeichen sei unterscheidungskräftig, da kein beschreibender Begriffsinhalt vorliege und die Markenstelle eine unzulässige, zergliedernde Betrachtung vorgenommen habe. "Secure" sei mehrdeutig und könne nicht mit dem einfachen Wort "sicher" übersetzt werden; auch eine "sichere Post" könne mehrere Bedeutungen haben. Da kein beschreibender Begriffsinhalt gegeben sei, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
12. Januar 2001 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehe - mit Ausnahme der im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen - sowohl das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG sowie das Eintragungshindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungshindernis bezieht sich allerdings nicht nur auf die in der genannten Bestimmung ausdrücklich aufgeführten Angaben, sondern auch auf solche, die andere, für den Warenverkehr wichtige und die umworbene Abnehmerkreise irgendwie bedeutende Umstände mit konkretem Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU).

Die angemeldete Bezeichnung "SecureMailsystem" ist in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen eine solche, unmittelbar beschreibende Angabe und muß daher den Mitbewerbern der Anmelderin zum Gebrauch erhalten bleiben. Die sprachüblich gebildete und ohne weiteres verständliche Angabe weist, soweit die Geräte, Apparate und Instrumente der Klasse 9 mit Ausnahme der Mechaniken für geldbetätigte Apparate betroffen sind, lediglich darauf hin, daß es sich hierbei um Gerätschaften handelt, die zur Teil-

nahme an einem sicheren System der elektronischen Kommunikation benötigt werden. Soweit Druckereierzeugnisse betroffen sind, kann es sich sowohl um solche handeln, die eine sichere postalische Übermittlung ermöglichen, indem sie beispielsweise besonders gegen unbefugtes Öffnen geschützt sind, als auch um Druckereierzeugnisse, die ein entsprechendes System beschreibend darstellen und sich daher inhaltlich damit befassen; schließlich kann es sich um Anleitungen zum Gebrauch eines solchen Systems handeln. Die bedruckten oder geprägten Karten können als Zugangsmittel zu einem solchen System dienen; Lehr- und Unterrichtsmittel wiederum können sich beschreibend mit einem solchen Verfahren befassen. Auch soweit die Dienstleistung der Werbung beansprucht wird, kann mit der angemeldeten Bezeichnung ein Verfahren zur sicheren Durchführung des sogenannten "direct mailings" beschreibend bezeichnet werden. In Verbindung mit der Dienstleistung der Geschäftsführung beschreibt "SecureMailsystem" die Art der Erbringung, nämlich dass die so bezeichnete Geschäftsführung unter Einsatz eines sicheren Mailsystems erfolgt. Soweit die Dienstleistung der Telekommunikation insgesamt betroffen ist, ist die angemeldete Bezeichnung hierfür geeignet, beschreibend verwendet zu werden, da diese Dienstleistung zur Erbringung elektronischer Kommunikation unerlässlich ist; dies erfasst auch den Betrieb sowie die Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Schließlich ist die angemeldete Bezeichnung auch geeignet, das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung sowie die Dienstleistungen einer Datenbank und das Sammeln und Liefern von Daten - etwa von Empfängerdaten -, Nachrichten und Informationen beschreibend zu bezeichnen; hierzu gehört auch die Vermietung der Datenverarbeitungseinrichtungen und Computer sowie die Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation, da diese Dienstleistungen zur Erbringung eines elektronischen Postsystems unerlässlich sind.

Unerheblich ist dabei, daß das Wort "secure" verschiedene Bedeutungen hat, da diese Mehrdeutigkeit bei Berücksichtigung des gesamten Anmeldezeichens und der beanspruchten Waren bzw Dienstleistungen entfällt und daher das Freihaltebedürfnis bei solchen Ausdrücken nicht deshalb in Frage zu stellen ist, weil ihr

konkreter Sinn sich erst aus dem Kontext oder anderen Umständen vom Verkehr erschließen läßt (vgl. BGH GRUR 1997, 627 - A la Carte; GRUR 1995, 269 - U-Key). Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs, die von Haus aus verschiedene Bedeutungen haben, wozu auch das dem englischen Grundwortschatz zugehörige Wort "secure" zu fassen ist, können nicht zugunsten eines einzelnen monopolisiert werden, weil das noch stärkere Auswirkungen hätte als im Fall eines Worts mit nur einer Bedeutung, das demgemäß nur in engerem Umfang beschreibend verwendet werden könnte. Hinsichtlich des Bestandteils "Mailsystem" des Anmeldezeichens ist, nachdem "mail" bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Stichwort mail) der beschreibende Charakter offensichtlich. In dieser Wertung ist auch keine unzulässige, zergliedernde Betrachtungsweise zu sehen, sondern diese Feststellung beruht gerade auf der Beurteilung der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit (vgl. BGH WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hinzu kommt, daß in dem Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der vielfach deutsche Fachwörter gar nicht erst aufkommen läßt, die beteiligten Verkehrskreise an den Gebrauch der englischen Sprache gewöhnt sind.

Daran vermag auch die Binnengroßschreibung des Bestandteils "Mailsystem" nichts zu ändern, da diese gerade den beschreibenden Charakter des Wortes "Secure" hervorhebt.

Steht wie im vorliegenden Fall der Sinngehalt einer angemeldeten Bezeichnung fest, bedarf es zur Begründung des Eintragungsverbotes gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG keiner Feststellung, ob und in welchem Umfang diese Bezeichnung bereits im Verkehr Verwendung findet (vgl. BGH GRUR 1996, 770 - MEGA; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 74).

Im übrigen kommt es hinsichtlich des Freihaltebedürfnisses vor allem auf die Belange der Mitbewerber der Anmelderin an. Es wäre dabei verfehlt, ein Freihaltebedürfnis schon durch § 23 MarkenG oder durch die Vorschriften des Wettbewerbs-

rechts hinreichend abgesichert zu sehen. Bereits im Eintragungsverfahren erkennbar werdenden Belangen der Mitbewerber ist auch in diesem Stadium Rechnung zu tragen. Nachdem die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres verständlich ist und ihr Sinn allein in der Beschreibung der Waren bzw Dienstleistungen der Anmelderin zu sehen ist, ist sie im Umfang des Tenors vom Eintragungshindernis des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG erfaßt.

Darüber hinaus fehlt der Bezeichnung die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde. Der Ausdruck besteht aus einem Wort, das die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend bezeichnen kann, so daß die erforderliche Identifizierungsfunktion im Sinne eines Herkunftshinweises nicht erfüllt werden kann.

In bezug auf die Mechaniken für geldbetätigte Apparate konnte der Senat einen solchen beschreibenden Bezug für das angemeldete Zeichen nicht ausreichend sicher feststellen, so daß insoweit die Eintragungsfähigkeit gegeben ist.

Zugleich für Vorsitzende Richterin Grabrucker, die wegen Urlaubs verhindert ist, zu unterschreiben.

Voit

Fink

Voit

Hu