



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 67/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. Februar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 43 936

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 10. Januar 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SecureMailtransfer

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 Unterrichts-

mittel (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 10. 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 „transfer“. Dabei handele es sich um geläufige Begriffe, deren Verwendung als Gesamtbegriff „Mailtransfer“ bereits zu beobachten sei, 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 10. Januar 2001 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nur zu einem geringen Teil Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehen – mit Ausnahme der „Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ – sowohl das Eintragungshindernis eines Freihaltebedürfnisses iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als auch das der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 1 Nr 1 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 umworbenen 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 „SecureMailtransfer“ 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 freien 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 für einen sicheren Transfer elektronischer Kommunikation benötigt werden. Soweit Druckereierzeugnisse betroffen sind, kann es sich sowohl um solche handeln, die eine sichere postalische Übermittlung ermöglichen, in dem sie beispielsweise besonders gegen unbefugtes Öffnen geschützt sind, als auch um Druckereierzeugnisse, die einen entsprechenden Transfer beschreibend darstellen und sich inhaltlich damit befassen; schließlich kann es sich um Anleitungen für einen solchen Transfer handeln. Die bedruckten oder geprägten Karten können als Zugangsmedium dem Transfer 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 Übermittlung des sogenannten „direct mailings“ beschreibend bezeichnet werden. Bei der Dienstleistung „Geschäftsführung“ kann „SecureMailtransfer“ die Erbringung einer sicheren Übermittlung der elektronischen Kommunikation für andere beschreiben. Soweit die Dienstleistung der Telekommunikation insgesamt betroffen ist, ist die angemeldete Bezeichnung hierfür geeignet, beschreibend verwendet zu werden, da diese Dienstleistung für den Transfer 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 einer elektronischen Postübermittlung 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 rechnen 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 „Mailtransfer“ des Anmeldezeichens ist, nachdem „mail“ zusammen mit Erweiterungen wie „Mailbox“ bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (vgl Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1999, S 2492, Stichworte „Mail“ und „Mailbox“) der beschreibende Charakter dieser sprachüblich gebildeten Wortkombination auch im Inland offensichtlich, zumal auch Transfer in der Bedeutung einer Übertragung oder Übermittlung in den deutschen Sprachgebrauch übernommen wurde (Duden, aaO, S 3946). Da in der deutschen Sprache die Bildung zusammengesetzter Substantive vollkommen üblich ist, ist in der Bildung des Bestandteils „Mailtransfer“ daher nur eine dem üblichen Sprachgebrauch entsprechende Wortbildung zu sehen.

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 „Mailtransfer“ 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 Eintragungsverbotens 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 Wettbewerbsrechts 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 an der Un-
terschriftsleistung gehin-
dert ist.

Voit

Fink

Voit

Ko