



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 73/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
5. Juni 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 30 797.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 5. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 8. Dezember 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Monkey

ist am 28. Mai 1999 für

"Smart-Card-Lesegeräte; elektronische Ausweissysteme; Zertifizierungsgeräte; Datenübertragungsschutzgeräte; Geräte für die Datenvisualisierung; Verschlüssler für den Datenverkehr; Datentransformationsgeräte; Entschlüsselungsgeräte; auf Hardware basierende Systeme für digitale Signatur/elektronische Unterschrift; elektronische Zahlungsabwicklungsgeräte; Sicherheitschips für Smartcards; POS-Banking-Geräte (Point-of-Sales-Banking-Geräte); Modulations- und Demodulationsgeräte; mit integrierten Schaltkreisen versehene Leiterplatten; Geräte für die Anzeige von auf integrierten Schaltkreisen gespeicherten Informationen; elektrische Schaltungen mit digitaler und analoger Signalverarbeitung; Bild- und/oder Toninformationsträger; Nur Lese Speicher (ROM), RAM und Steckmodule, optische Speicher; Festkörperspeicher; Organisations-, Sicherheits- und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Einführung und Anwendung von EDV-Anlagen; Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen und Kongressen für

wirtschaftliche und Werbezwecke; Vermietung von Smart-Card-Lesegeräten, elektronischen Ausweissystemen, Zertifizierungsgeräten, Datenübertragungsschutzgeräten, Geräten für die Datenvisualisierung, Verschlüsslern für den Datenverkehr, Datentransformationsgeräten, Entschlüsselungsgeräten, auf Hardware basierenden Systemen für digitale Signatur/elektronische Unterschrift, elektronischen Zahlungsabwicklungsgeräten, Sicherheitschips für Smartcards und von POS-Banking-Geräten; Erstellen, Entwickeln, Verbessern und Anpassen von Datenverarbeitungsprogrammen und/oder Dateien (einschließlich Multimedia und Homepages) für Dritte; Vergabe von Lizenzen an Datenverarbeitungsprogrammen; Betrieb eines Netzwerks für Dritte"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung der Bezeichnung als nicht unterscheidungskräftig und Freihaltungsbedürftig und der Rückäußerung der Anmelderin hat die Markenstelle für Klasse 42 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung zurückgewiesen. Das englische Wort "monkey", das in deutscher Sprache "Affe", aber auch "nachäffen" bedeute, sei in der Hackersprache ein fester Begriff, wie sich aus den Wörtern "to make a monkey" für "lächerlich machen" oder "to monkey up" für "gemeinsames Hacken" ergebe. Zudem sei das fragliche Wort die Bezeichnung für einen 1992 bekannt gewordenen Virus. Die angemeldete Bezeichnung stelle für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe in dem Sinne dar, dass diese für Hacker bestimmt und geeignet seien oder von Hackern erbracht würden bzw dass sie zur Verhinderung der Infizierung durch Viren und zum Aufspüren und Entfernen von Viren gedacht und bestimmt seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 aufzuheben und die angemeldete Bezeichnung zur Eintragung zuzulassen.

Hilfsweise beantragt sie, dem Warenverzeichnis die Formulierung hinzuzufügen:

"Sämtliche vorgenannten Waren/Dienstleistungen nicht zur Darstellung tierbezogener Handlungen und Inhalte".

Zur Begründung führt sie aus, es bestehe kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der angemeldeten Marke und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Diese würden alle im Bereich der Datensicherheit und nicht durch Hacker eingesetzt. Die Aufnahme in ein Slang-Lexikon könne kein allgemeines Freihaltungsbedürfnis begründen. In EDV-Fachwörterbüchern dagegen sei das Wort "Monkey" nicht zu finden. Auch in den von der Markenstelle herangezogenen Fundstellen werde das Wort in Alleinstellung nicht beschrieben, da es hierfür keine EDV-spezifische Bedeutung gebe. Der Verkehr werde daher nicht einmal eine schlagwortartige Assoziation auf den zugrundeliegenden allgemeinen Bereich der Datensicherheit erkennen. Wegen des fehlenden Sachbezugs - jedenfalls mit dem hilfsweise beantragten Zusatz im Warenverzeichnis - sei ein Freihaltungsbedürfnis zu verneinen und die erforderliche Unterscheidungskraft zu bejahen.

Mit Gesellschafterbeschuß vom 7. Dezember 2000 wurde die Umwandlung der ursprünglichen Anmelderin D... GmbH, München, in die K... AG beschlossen. Diese hat am 11. Februar 2001 beim Amtsgericht München die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Der Antrag wurde mit Beschluß vom 20. November 2002 mangels Masse abgewiesen und das am 13. Februar 2002 ausgesprochene allgemeine Verfügungsverbot aufgehoben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Die ursprüngliche Anmelderin D... GmbH ist durch eine formwechselnde Umwandlung in der neuen Firma K... AG aufgegangen, so dass wegen der damit verbundenen Gesamtrechtsnachfolge nunmehr die Kimvestor AG als neue Anmelderin und Beschwerdeführerin anzusehen ist, vgl § 20 Abs 1 Nr 1 und 2 UmwG, auch wenn die K... AG in der Zwischenzeit keinen Umschreibungsantrag nach § 28 Abs 2 MarkenG gestellt hat.

Soweit der Verfahrensbevollmächtigte weitere Firmen genannt hat, die vom Geschäftsführer der ursprünglichen Anmelderin gegründet worden sind, haben diese nach den Ermittlungen des Senats weder mit der ursprünglichen Anmelderin noch mit deren Rechtsnachfolgerin etwas zu tun.

Da das Amtsgericht München mit Beschluß vom 20. November 2002 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Firma K... AG mangels Masse nach § 26 InsolvO abgelehnt und das allgemeine Veräußerungsverbot wieder aufgehoben hat, tritt eine Unterbrechung des Verfahrens nach § 240 ZPO nicht ein. Mit der Aufhebung des allgemeinen Veräußerungsverbots hat die ehemalige Aktiengesellschaft die Verfügungsgewalt über das mit der Markenmeldung begründete Anwartschaftsrecht wiedererlangt und gilt insoweit trotz einer im Handelregister möglicherweise vollzogenen Löschung als parteifähig, § 262 Abs 1 Nr 3, § 273 AktG in Verbindung mit § 50 Abs 1 ZPO, § 82 Abs 1 MarkenG (vgl hierzu Hüffer, AktG, 5. Aufl, § 262, Rdnr 14; § 273, Rdnr 19).

Die ursprüngliche, dem Verfahrensbevollmächtigten am 23. Juni 1999 (s BI 6 VA) erteilte Vertretungsvollmacht ist weder vom gesetzlichen Vertreter der Anmelderin widerrufen worden, noch ist die Vertretung gemäß § 81 Abs 3 Satz 2 MarkenG niedergelegt worden. Die Beschwerdeentscheidung kann daher dem Verfahrensbevollmächtigten wirksam zugestellt werden.

2. In der Sache hat der Senat nicht feststellen können, dass der angemeldeten Bezeichnung die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegenstehen.

a. Neben den von der Markenstelle für Klasse 42 im Beanstandungsbescheid vom 8. September 1999 und im angegriffenen Beschluß vom 8. Dezember 1999 genannten Bedeutungen steht die angemeldete Bezeichnung "Monkey" für "mobile network key" und umschreibt damit eine Sicherungsfunktion im Zusammenhang mit elektronischen Zahlungsvorgängen. In der Langform mag der Begriff durchaus als beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG geeignet sein und damit einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen. Für die zu einem gängigen Begriff der englischen Sprache (= Affe) verkürzte Form kann dies jedoch nicht festgestellt werden. Durch den aus dem Englischen abgeleiteten Bedeutungsinhalt erhält die Bezeichnung ihre Eigentümlichkeit, da die gängigen Bedeutungen im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Sinn ergeben (vgl EuGH GRUR 2001, 148, Tz 22, 29 – Bravo). Jedenfalls lassen die vom Senat angestellten Recherchen nicht mit hinreichender Sicherheit den Schluß zu, dass die Abkürzung "Monkey" nur und ausschließlich beschreibend verwendet und daher von Dritten zur Beschreibung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen benötigt wird. Soweit Einträge im Internet über die Suchmaschinen "google" und "msn" zu verzeichnen waren, die nicht unmittelbar auf die Anmelderin oder ihre Rechtsvorgängerin zurückzuführen sind, wurde die Abkürzung "Monkey" mit der ausgeschriebenen Fassung als "mobile network key" erklärt und zugleich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Erfindung von S... oder ein Produkt der Firma D... GmbH han-

dele. Weitere Einträge im Internet zum Stichwort "monkey" betrafen Hinweise in anderen Zusammenhängen, die hier außer Betracht bleiben können. In einschlägigen EDV-Wörterbüchern waren weder für die Abkürzung noch für die Langform Nachweise zu finden.

Zwar wird mit "monkey" auch ein 1992 bekannt gewordenes Computer-Virus benannt. Insoweit könnte eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen. Allerdings bestehen Zweifel an einem aktuellen Freihaltungsbedürfnis an der fraglichen Marke, weil solche Viren nur in einem begrenzten Zeitraum Bedeutung haben, und es im übrigen auch nur schwer vorstellbar ist, dass mit einem Virus-Namen ein Herkunftshinweis auf den Erfinder verbunden sein sollte. Zum anderen spricht auch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gegen die Annahme, mit dem Namen "Monkey" werde auf das gleichnamige Virus hingewiesen, denn hier steht unzweifelhaft die Datensicherheit im Vordergrund, was in deutlichem Widerspruch zu den Auswirkungen stünde, die ein Virus hervorrufen kann. Schließlich lässt sich auch nicht feststellen, dass das Virus von seinem Erscheinen im Jahr 1992 bis zum Zeitpunkt der Entscheidung weitere Bedeutung gewonnen haben könnte und daher immer noch aktuell wäre. Insoweit mag die Beurteilung der Schutzfähigkeit durch die Markenstelle zum Zeitpunkt der Anmeldung durch den historischen Ablauf noch nachvollziehbar sein. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich eine solche Einschätzung mit den dem Senat zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen jedoch nicht belegen.

Die angemeldete Marke ist damit keine erkennbare Sachbezeichnung, die von Dritten gebraucht würde, um im Verkehr auf die besonderen Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, und unterliegt daher keinem Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

b. Auch eignet sich die Marke als Unterscheidungsmittel für die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen gegenüber solchen anderer Unternehmen (vgl BGH WRP 2002, 1281 – Bar jeder Vernunft). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es zur Begründung der Unterscheidungskraft keines weiteren Phantasieüberschusses oder sonstiger Auffälligkeiten oder Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl auch zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV: EuG MarkenR 2001, 181, Tz 39, 40 – EASYBANK) und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung absoluter Schutzhindernisse grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist (vgl BGH MarkenR 2001, 368 – Gute Zeiten, schlechte Zeiten). Jede noch so geringe Unterscheidungskraft soll danach ausreichen, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl BGH GRUR 1999, 1089 – YES; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch). Die Prüfung darf jedoch nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muß vielmehr streng und vollständig sein (vgl EuGH WRP 2003, 735 – Libertel Groep. – Farbe Orange), wobei der Senat das Wort "streng" eher im Sinne von sorgfältig versteht (vgl Beschluß vom 15. Mai 2003 iS 25 W (pat) 168/01 – High Care). Wie die verschiedenen Einträge im Internet zeigen, ist ein hinreichend deutlicher und verständlicher beschreibender inhaltlicher oder thematischer Bezug zu den fraglichen Waren und Dienstleistungen, der zur Verneinung der Unterscheidungskraft führen könnte, nicht erkennbar (vgl BGH MarkenR 2001, 363 – REICH UND SCHÖN; WRP 2002, 1281 – Bar jeder Vernunft). Danach wird die angemeldete Bezeichnung vom Verkehr in erster Linie als Marke mit einer bestimmten Herkunftsfunktion und nicht als Sachbeschreibung aufgefasst. Nach alledem weist die Marke "Monkey" damit auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf, § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Insgesamt erweist sich die Marke als schutzfähig, so dass auf die Beschwerde der Anmelderin der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 8. Dezember 1999 aufzuheben war, ohne dass noch auf die hilfsweise Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einzugehen war.

Kliems

Engels

Sredl

Pü