



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 112/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 62 968.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

Hacking Extrem

ist am 27. Dezember 2002 für

„Druckereierzeugnisse, insbesondere Broschüren, Zeitschriften; Erziehung und Ausbildung; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklungen von Computerprogrammen“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nachdem sich die Anmelderin auf den Bescheid der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2003, mit dem die Anmeldung nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltungsbedürfnisses beanstandet worden war, nicht geäußert hatte, wurde die Bezeichnung mit Beschluß vom 9. April 2003 durch eine Beamtin des höheren Dienstes zurückgewiesen. Die angemeldete Wortzusammenstellung, die aus den allgemein verständlichen Begriffen „Hacking“ für „Überwinden von Computer-Schutzmechanismen“ und „extrem“ bestehe, werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als schlagwortartige Bestimmungs- bzw Inhaltsangabe und damit als Sachhinweis angesehen werden. Damit fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Nachstellung des Wortes „extrem“ sei dabei in der einschlägigen Branche als anpreisender Zusatz, ähnlich wie „extra“ oder „spezial“, durchaus üblich. Daß die englische Bezeichnung „extreme“ mit dem Buchstaben

„e“ als Endung geschrieben werde, nicht dagegen das Wort in der fraglichen Anmeldung, führe nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angemeldete Bezeichnung zur Eintragung zuzulassen

und der Anregung,

im Fall einer negativen Entscheidung die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begründung trägt sie vor, der Begriff „Hacking“ sei in den führenden deutschen Wörterbüchern und Fremdwörterlexika nicht bekannt. Aus der Internet-Übersetzungssuchmaschine *Leo* ergebe sich die Bedeutung dieses Wortes als „aufhacken einer Wand“ und als „anspitzen“. Der angemeldete Gesamtbegriff sei weder dort noch in anderen einschlägigen Fachwörterbüchern aufgeführt. Dies spreche in Einklang mit den Entscheidungen „baby-dry“ (EuGH GRUR 2001, 1145) und „Cityservice“ (GRUR MarkenR 2004, 39) für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung.

Mit Bescheid vom 12. Oktober 2004 hat der Senat der Anmelderin eine Internet-Recherche zu den Begriffen „Hacking“ und „Extrem“ und zu deren Verwendung im Geschäftsverkehr übersandt. In ihrer Stellungnahme vom 26. Oktober 2004 macht sie geltend, daß die Recherche kein Ergebnis zu der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit enthalte. Aus einer möglichen Schutzunfähigkeit der einzelnen Bestandteile könne nicht auf die Schutzunfähigkeit der Wortzusammenstellung geschlossen werden. Vielmehr handele es sich dabei um eine lexikalische Erfindung, die bei den inländischen Verbrauchern nicht gebräuchlich sei.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg.

Der Senat ist mit der Markenstelle der Auffassung, daß der angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur std Rspr EuGH MarkenR 2004, 99 – KPN/Postkantoor; BGH MarkenR 2004, 39 – Cityservice; MarkenR 2004, 138 – Westie-Kopf). Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft aufweist, ist danach unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise, der konkret gewählten Sprachform und den insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Waren-bzw Dienstleistungssektor zu beurteilen. Insoweit ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, was aber nicht bedeutet, daß die Prüfung sich auf offensichtliche Schutzhindernisse beschränken dürfte. Vielmehr muß die Prüfung der angemeldeten Bezeichnung im Hinblick auf deren Eintragungsfähigkeit eingehend und umfassend sein (vgl EuGH MarkenR 2004, 99 – KPN/Postkantoor).

Einer Bezeichnung fehlt jegliche Unterscheidungskraft dann, wenn es sich um eine übliche Beschreibung konkreter Merkmale der in Frage stehenden Waren bzw Dienstleistungen iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt, oder wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder ein geläufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und

nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH MarkenR 2002, 338 – Bar jeder Vernunft; MarkenR 2004, 39 – Cityservice).

2. Auch die angemeldete Bezeichnung „Hacking Extrem“ stellt ein derartiges, nicht unterscheidungskräftiges Zeichen iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG dar.

„Hacking“ ist ein geläufiges Wort der englischen Sprache, das den inländischen Verkehrskreisen im Zusammenhang auch mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen bekannt ist und das das unberechtigte Eindringen eines Hackers in fremde Computersysteme mit dem Ziel umschreibt, dort vorhandene Daten auszuspähen, zu erlangen oder zu verändern (vgl Oliver Rosenbaum, Chat-Slang, 2. Aufl. 1999, Carl Hanser Verlag München, Wien; vgl auch die Internet-Seite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Stichwort: Strafbare Handlungen im Internet - Hacking). In diesem Kontext wird der Begriff auf zahlreichen anderen Internet-Seiten verwendet, von denen der Senat der Anmelderin mit Bescheid vom 15. Oktober 2004 einige übermittelt hatte.

Auch das Wort „Extrem“ gehört zum normalen Sprachgebrauch. Mit diesem Begriff wird etwas Außerordentliches, Besonderes, Radikales beschrieben, um auf entsprechende Eigenschaften einer Person oder einer Sache hinzuweisen (vgl Markensen, Deutsches Wörterbuch).

Die Zusammenstellung solcher Begriffe führt nicht einmal in neu gebildeten einheitlichen Wörtern ohne weiteres zur Schutzfähigkeit. Vielmehr kommt es darauf an, daß der erweckte, beschreibende Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung der Bestandteile entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl EuGH MarkenR 2004, 111 – BIOMILD/ Campina Melkunie).

Das angemeldete kombinierte Wortzeichen vermittelt daher den Sinngehalt, daß es sich in bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 16 und der Dienstleis-

tungen der Klassen 41 und 42 um eine Inhaltsangabe von Druckereierzeugnissen bzw den Gegenstand der Dienstleistungen handelt, daß also die Verkehrskreise sich über extremes Hacking informieren und unterrichten lassen und/oder sich mit Hilfe spezieller Computer-Programme gegen extremes hacking schützen können oder daß diese dazu bestimmt sind.

Daß das Wort „Extrem“ in dem fraglichen Zeichen nicht vorangestellt ist, sondern dem Wort „Hacking“ nachfolgt, ändert nichts daran, daß sich der Begriffsgehalt der Bezeichnung leicht erschließt und ohne weiteres verständlich ist. Im Internet sind einige Beispiele zu finden, bei denen vergleichbare Wort-Kombinationen aus einem Partizip präsens und dem nachfolgenden Wort „Extrem(e)“ verwendet wird, so zB die Bezeichnung „Mountain Biking Extreme“ oder „Skiing Extreme Volume 1 bis 6“. Aber auch andere Wort-Kombinationen mit „Extrem“ an zweiter Stelle sind gebräuchlich, wie zB „Hardware-Extrem“, „Kletterzentrum Extrem Mannheim-Ludwigshafen“ oder „Kanusport Extrem“ (vgl Senatsrecherche vom 15. Oktober 2004). Als weiteres Beispiel einer vergleichbaren Wortzusammenstellung ist auf den Buchtitel „Hacking intern“ hinzuweisen (vgl www.amazon.de).

Der Verkehr wird daher in dem angemeldeten Zeichen lediglich eine Sachbezeichnung erkennen, die als betrieblicher Herkunftshinweis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht geeignet ist.

Dem steht nicht entgegen, dass der beschreibende Gehalt der Bezeichnung nicht weiter konkretisiert ist Denn das Eintragungshindernis einer fehlenden Unterscheidungskraft kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (vgl BGH MarkenR 2002, 338 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299 – OEKOLAND). Gerade wenn aber wie im vorliegen-

den Fall unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, ist die Wortkombination „Hacking Extrem“ eine treffende Sammelbezeichnung, die alle besonderen Vorteile und Leistungsinhalte umfassen kann.

Eine mögliche begriffliche Unbestimmtheit führt auch nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit, wie die Anmelderin unter Hinweis auf die ursprüngliche Bedeutung des englischen Verbs to hack = aufhacken, anspitzen vorträgt. Tatsächlich ist die Bezeichnung des hacking davon abgeleitet und beschreibt die Art und Weise eines Hackers, auf der Tastatur des Computers ‚herumzuhacken‘ (vgl hierzu Oliver Rosenbaum, Chat-Slang, 2. Aufl. 1999, Carl Hanser Verlag München, Wien). Daraus und aus den Nennungen im Internet, die eine eindeutige Verwendung des Begriffs „Hacking“ belegen, ist eine Schutzfähigkeit jedenfalls nicht abzuleiten. Auch führt generell eine Mehrdeutigkeit nicht zur Eintragbarkeit, wenn eine der möglichen Bedeutungen einen einschlägig beschreibenden Charakter hat (vgl EuGH MarkenR 2003, 450 –DOUBLEMINT/Wrigley; EuG MarkenR 2002, 92 – Streamserve, bestätigt durch Entscheidung des EuGH vom 5. Februar 2004, soweit ersichtlich noch nicht veröffentlicht).

Auch die Übersetzung mit Hilfe der Internet-Übersetzungsmaschine *Leo* kann zu keinem anderen Ergebnis beitragen, da nicht auf die aus dem englischsprachigen Raum stammende genaue Übersetzung abzustellen ist, sondern auf die Bedeutung, die die angesprochenen inländischen Verkehrskreise mit dieser Bezeichnung verbinden. Daher sind nur naheliegende Übersetzungen zu berücksichtigen (vgl BPatG 1996, 408 – Cosa nostra).

Auch der Umstand, dass sich dem Verkehr aufgrund einer verallgemeinernden Aussage die hiermit im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte nicht ohne weiteres sofort erschließen (vgl BGH GRUR 2002, 884 –B-2 alloy), steht einem Verständnis als bloße Sachangabe nicht entgegen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330; BGH MarkenR 2001, 408 – INDIVIDUELLE; BPatG MarkenR 2002, 201 – BerlinCard -

mWH). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Aus den vorgenannten Gründen steht dem Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe auch nicht entgegen, dass diese in ihrer Gesamtheit lexikalisch nicht als Sachbegriff nachweisbar ist (vgl z.B. BGH GRUR 2001, 1151, 1552 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – AntiKALK). Auch lexikalisch nicht nachweisbare Wortzusammensetzungen erfüllen nicht automatisch die Anforderungen an die Unterscheidungskraft, selbst wenn es sich um sprachunübliche, möglicherweise auch neue Begriffsbildungen handelt, sofern diese einen beschreibenden Waren- bzw Dienstleistungsbezug aufweisen (vgl EuGH MarkenR 2004, 111–BIOMILD / Campina Melkunie). Abgesehen davon, daß Einzelwörter in vielfältiger Kombination zusammengesetzt werden können und durch ihre Aufnahme der Umfang von Lexika oder Wörterbüchern bei weitem gesprengt würde, ist die Anwendung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im Zusammenhang mit werbenden oder sonst beschreibenden Angaben auch nicht auf Angaben im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beschränkt, denn das gesetzliche Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft stellt nicht auf das Vorliegen bestimmter objektiver Merkmalsangaben, sondern allein auf die Verkehrsauffassung ab. Hierfür können weder semantische Zusammenhänge noch die statistische Häufigkeit eines Wortes im allgemeinen Sprachgebrauch eine Rolle spielen.

Weist die angemeldete Bezeichnung nach alledem keine Unterscheidungskraft in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf, bedarf es keiner Erörterung, für welche Waren und Dienstleistungen das fragliche Zeichen eine freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Da die Entscheidung auf der Anwendung von Rechtsprechungsgrundsätzen des EuGH und des BGH beruht, ist für den Senat kein Anhaltspunkt erkennbar, wie von der Anmelderin angeregt, die Rechtsbeschwerde nach § 83 MarkenG zuzulassen.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na