



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 528/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 100 660.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Kruppa beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

ProSecure

ist am 22. Januar 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 6: Rolltore, Rollgitter, Kipptore, Sektionaltore, Industrietore, jeweils aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren, insbesondere als Beschläge für Rolltore, Rollgitter, Kipptore, Sektionaltore und Industrietore; Baumaterialien ganz oder überwiegend aus Metall, insbesondere zum Aufbau und zur Montage von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht oder überwiegend nicht aus Metall), insbesondere zum Aufbau und zur Montage von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren;

Klasse 37: Montage, Reparatur und Wartung von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 25. Juni 2018 – mit Beschluss vom 27. November 2018 vollumfänglich zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und an diesem auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Das Anmeldezeichen setze sich aus den Begriffen „Pro“ und „Secure“ zusammen. Ersterer werde als Abkürzung für „professional/Profi“ im Sinne von „Spezialist/Experte“ verwendet, sei aber auch eine Bestimmungs- und Bezugsangabe mit der Bedeutung „für“ etwas zu sein bzw. „für“ etwas da zu sein. Das Element „Secure“ stehe für „sicher machen“ oder „schützen“. In der Gesamtheit vermittele das angemeldete Zeichen „ProSecure“ die beschreibenden Aussagen „professionelle Sicherheit/professionell gesichert“ und „(Spezialist) für Sichern, Schützen“. Beide Bedeutungen seien beschreibend. Insbesondere die beanspruchten Tore, Gitter und Baumaterialien seien grundsätzlich zum Schutz von Gebäuden und Grundstücken geeignet bzw. könnten für die professionelle Sicherheit einer Anlage eingesetzt werden. Dies treffe auch auf die beanspruchten Dienstleistungen zu. Die unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs „ProSecure“ begründeten nicht dessen Schutzfähigkeit, denn ein Zeichen sei bereits dann von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen bestimmte Eigenschaften und Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienste beschreibe.

Auf Grund des rein beschreibenden Sachinhalts des Anmeldezeichens sei es weiterhin für die Wettbewerber der Anmelderin gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG frei zu halten. Schließlich entfalteten auch die von der Anmelderin ins Feld geführten Voreintragungen keine Bindungswirkung für vorliegendes Verfahren.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 20. Dezember 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 19, vom 27. November 2018 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, lediglich auf Grund einer markenrechtlich nicht zulässigen analysierenden Betrachtungsweise könne angenommen werden, bei dem Anmeldezeichen handele es sich um eine beschreibende Angabe. Es sei sprachregelwidrig gebildet. Würde der Bedeutungsgehalt „professionelle Sicherheit“ oder „professionell gesichert“ zugrunde gelegt, so müsste das Zeichen „professional security“ oder „professionally secured“ lauten. Nur der Begriff „professional secure“ könne im Gegensatz zu den sprachregelgerechten Wortfolgen „professional security“ und „professional secured“ sinnvoll durch das Anmeldezeichen „ProSecure“ abgekürzt werden.

Auch der zweite vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommene Bedeutungsgehalt „Spezialist für Sichern, Schützen“ könne aus dem Anmeldezeichen nicht unmittelbar und nicht ohne analysierende Betrachtungsweise abgeleitet werden. Der Bestandteil „Pro“ sei entweder die Abkürzung für „Profi“ oder die Bestimmungsangabe „für“, er weise jedoch nicht beide Bedeutungen auf. Hinzu komme, dass einer Interpretation des Elements „Pro“ als Hinweis auf „Profi“ bzw. „professionell“ die Proline- und ProClip-Entscheidungen des Bundespatentgerichts entgegenstünden.

Wenn der Zeichenbestandteil „Pro“ für die Bestimmungsangabe „für“ stünde, wäre das Anmeldezeichen wiederum sprachregelwidrig gebildet. Die weitere Komponente „Secure“ sei nämlich entweder ein Verb oder ein Adjektiv, so dass der Bedeutungsgehalt „für Sichern“ oder „für sicher“ keinen Sinn ergebe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin ihren hierauf gerichteten (hilfsweisen) Antrag mit Schriftsatz vom 30. April 2020 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

1. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen die Eintragung versagt, da es diesem an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Sie ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr.11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden – ob der gewählten Binnengroßschreibung deutlich erkennbaren – Bestandteilen „Pro“ und „Secure“ zusammen. Der Erste kann in der deutschen und englischen Sprache die Präposition „für“ oder die Abkürzung für „professionell“ bzw. „Profi“ sein (vgl. unter „www.duden.de“ oder „www.dict.cc/englisch-deutsch“, Suchbegriff: „pro“; BPatG 29 W (pat) 4/17 – Prophysis; 29 W (pat) 159/02 – GPRS Pro; 33 W (pat) 68/04 – Musikmesse-Pro Light & Sound; 27 W (pat) 273/00 – ProRaid). Die deutsche Übersetzung des zweiten Zeichenelements „Secure“ lautet „sicher“ bzw. „(etwas) sichern“ (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff „secure“). In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen handwerksaffinen Durchschnittsverbraucher wie auch die Fachkreise das Anmeldezeichen – zumal es aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzt ist – unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise im Sinne von „professionell sichern“ bzw. „Spezialist für das Sichern“ auffassen (vgl. in diesem Zusammenhang auch HABM R0332/12-5 – PROSPORT).

b) Die Sicherung (gegen unbefugtes Öffnen, respektive Eindringen) ist gerade bei den vorliegend in Rede stehenden Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren (Klasse 6) ein wichtiges Verkaufskriterium. Auf Grund der in der letzten Zeit zunehmenden Einbrüche hat das Interesse der Verbraucher an dem Schutz ihrer Häuser und Garagen stark zugenommen. Hiervon ausgehend bringt das Anmeldezeichen im Sinne von „professionell sichern“ eine bedeutsame Eigenschaft der Tore und Gitter zum Ausdruck. Sie sind von Spezialisten entwickelt als auch hergestellt und schützen damit die Öffnung im Gebäude oder

der Einfriedung zuverlässig. Das Anmeldezeichen benennt somit lediglich die Beschaffenheit der Tore und Gitter.

Demzufolge ist es auch nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen „Montage, Reparatur und Wartung von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren“ (Klasse 37) geeignet. Die Wortfolge „ProSecure“ macht lediglich deutlich, dass der professionellen Sicherung dienende Tore und Gitter montiert, repariert und gewartet werden. Es handelt sich insoweit um eine Gegenstandsangabe.

Die „Schlosserwaren und Kleineisenwaren, insbesondere als Beschläge für Rolltore, Rollgitter, Kipptore, Sektionaltore und Industrietore“ (Klasse 6) lassen sich für Tore und Gitter verwenden, die von Spezialisten konstruiert worden sind, so dass sie in besonderem Maße ein unbefugtes Öffnen bzw. Eindringen verhindern. Demzufolge weist das gegenständliche Zeichen auf die Bestimmung der Schlosser- und Kleineisenwaren hin.

Entsprechendes gilt für „Baumaterialien ganz oder überwiegend aus Metall, insbesondere zum Aufbau und zur Montage von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren“ (Klasse 6) und „Baumaterialien (nicht oder überwiegend nicht aus Metall), insbesondere zum Aufbau und zur Montage von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren“ (Klasse 19). Die Baumaterialien können mit professionell gesicherten Toren und Gittern in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen oder selbst von Experten entwickelte besonders sichernde Eigenschaften aufweisen. Auch hier vermittelt das Anmeldezeichen nur eine Sachaussage.

c) Ebenfalls führt die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Mehrdeutigkeit nicht zur Eintragbarkeit der gegenständlichen Wortverbindung. Einem mehrdeutigen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft nämlich bereits dann, wenn es – wie vorliegend – mindestens in einer seiner möglichen Bedeutungen

beschreibend ist. In diesem Fall begründet auch der durch verschiedene Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des angesprochenen Verkehrs allein keine Unterscheidungskraft (vgl. BeckOK Markenrecht, 20. Edition, Stand: 01.01.2020, § 8, Rdnr.149).

d) Die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens im Übrigen ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann auf Grund vorstehend Gesagtem im Ergebnis dahinstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

Fi