



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 513/22

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 110 470.6

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. März 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 15. Juni 2021 angemeldete Bezeichnung

UNCODE

soll als Marke u.a für die Waren

„Klasse 09: Computersoftware; Anwendungssoftware; Software für den medizinischen Bereich; Software für den Einzelhandel; informationstechnologische Geräte; Geräte zur Erfassung von Daten; Geräte zur Aufzeichnung von Daten; Biosensoren“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid 20. Oktober 2021 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Dezember 2021 teilweise, nämlich in Bezug auf die vorgenannten Waren, zurückgewiesen, da einer

Eintragung der angemeldeten Bezeichnung insoweit die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Die angemeldete Bezeichnung **UNCODE** beschränke sich in ihrer den angesprochenen Verkehrskreisen verständlichen Bedeutung als englisches Wort für „entschlüsseln“ in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einem Hinweis darauf, dass diese für ein Entschlüsseln bestimmt und geeignet seien oder im Zusammenhang damit Verwendung fänden.

Unerheblich für ein Verständnis in diesem Sinne sei, ob die Waren vorrangig dafür bestimmt seien, eine Entschlüsselung vorzunehmen. Denn es spiele keine Rolle, ob die Eigenschaften bzw. Merkmale der Waren, die mit der angemeldeten Bezeichnung beschrieben werden können, wesensbestimmend oder nebensächlich seien.

Aufgrund dieses sich den Verkehrskreisen ohne weiteres erschließenden beschreibenden Sinngehaltes würden diese daher in **UNCODE** in Bezug auf diese Waren keinen Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb erkennen, so dass der Bezeichnung insoweit jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Aufgrund ihres beschreibenden Aussagegehalts bestehe an der Bezeichnung in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren zudem ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass innerhalb der betreffenden Waren zwar eine Art Entschlüsselung von Daten oder Informationen stattfinden könne. Dies stelle aber keine wesensbestimmende Eigenschaft bzw. kein wesensbestimmendes Merkmal der zurückgewiesenen Waren dar, da diese jedenfalls vorrangig nicht zur Entschlüsselung von Daten bestimmt seien. Nur weil bestimmte Vorgänge untergeordnet in einer Software oder einem elektronischen Gerät ablaufen könnten,

bedeute dies nicht, dass sie das Wesen einer solchen Software oder eines Gerätes charakterisierten.

Eine die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließende unmittelbar beschreibende Bedeutung erfordere jedoch vor dem Hintergrund, dass nach der Rechtsprechung des BGH nur solche Angaben und Zeichen erfasst werden, die „für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die betreffenden Waren beschreiben“, dass das betreffende Zeichen das Wesen der jeweiligen Ware beschreibe und nicht nur nebensächliche mögliche Eigenschaften, welche für die Abnehmerkreise nicht kaufentscheidend seien. Ansonsten wäre eine Vielzahl von technischen englischen Begriffen nicht schutzfähig.

Der Angabe könne daher kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden; es handele sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der englischen Sprache, das von den deutschen Verkehrskreisen stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.

Dementsprechend seien auch vergleichbare technische Begriffe für vergleichbare Waren wie zB „TRANSFORM“ oder „Code Intelligence“ unter den Nr. 30 2016 024 769 bzw. 30 2018 219 47 als Marken eingetragen worden.

Da der Verkehr dem angemeldeten Zeichen somit keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt entnehme, fehle es auch an einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 31. Mai 2022,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Dezember 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Die angemeldete Marke **UNCODE** ist hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 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 2015, 173, 174 (Nr. 15) – foryou; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits

die beanspruchten Waren oder 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, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke **UNCODE** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Wie im angegriffenen Beschluss dargelegt, handelt es sich bei dem angemeldeten Wort **UNCODE** - neben dem gebräuchlicherem „decode“ - um ein zumindest Fachverkehrskreisen und fachlich interessierten Verkehrskreisen ohne weiteres verständliches Verb der englischen Sprache mit der Bedeutung

„entschlüsseln“ (vgl. <https://m.dict.cc/englisch-deutsch/unicode.html>), was auch seitens der Anmelderin nicht in Abrede gestellt wird.

b. Mit dieser Bedeutung erschöpft sich **UNICODE** in Bezug auf die zu Klasse 09 zurückgewiesenen Waren „Computersoftware; Anwendungssoftware; Software für den medizinischen Bereich; Software für den Einzelhandel; informationstechnologische Geräte; Geräte zur Erfassung von Daten; Geräte zur Aufzeichnung von Daten“ in einer unmittelbar beschreibenden Bestimmungs- und Beschaffenheitsangabe, die jedenfalls vom Fachverkehr und fachlich interessierten Verkehrskreisen unmittelbar und ohne gedankliches Analysieren in diesem beschreibenden Sinne verstanden und deshalb nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel angesehen wird.

aa. Beschaffenheitsangaben beschreiben die Zusammensetzung, die Darstellung, die Wirkungsweise und die sonstigen wesensbestimmenden Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markenrecht, 14. Aufl., § 8 Rdnr. 438). Davon ist in Bezug auf die vorgenannten Waren auszugehen.

Sämtliche vorgenannten Waren aus dem Hardware- und Softwarebereich umfassen oberbegrifflich auch solche, die ihrem Gegenstand und/oder ihrer Zweckbestimmung nach der Speicherung und/oder Übertragung sowie der Be- und/oder Verarbeitung von verschlüsselten wie unverschlüsselten Daten/Signalen dienen können. Sie können daher über eine Funktion zur Entschlüsselung von Daten und/oder Signalen verfügen oder auch speziell für ein Entschlüsseln von Daten und/oder Signalen bestimmt sein. **UNICODE** beschränkt sich in seiner Bedeutung „entschlüsseln“ in Bezug auf diese Waren in der unmittelbar beschreibenden Funktions- und Beschaffenheitsangabe, dass diese für ein Entschlüsseln bestimmt und geeignet sind oder über eine entsprechende Funktion verfügen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin beschreibt **UNCODE** in seiner Bedeutung „entschlüsseln“ damit auch eine wesensbestimmende und nicht bloß nebensächliche Eigenschaft dieser Waren. Denn ein „Entschlüsseln“ von Daten/Signalen kann bei diesen Waren den Hauptzweck bilden oder zumindest eine für Funktion und Anwendung der Waren bedeutsame und damit wesensbestimmende Eigenschaft darstellen. So kann speziell „Software für den medizinischen Bereich“ sowie „Software für den Einzelhandel“ in Zusammenhang mit der sicheren Übermittlung von Daten inhaltlich für die Ver- und Entschlüsselung von Daten bestimmt sein. Bei den beanspruchten Geräten kann es sich z.B. um solche zur Entschlüsselung von Fernsehsignalen handeln, wie sie etwa von PayTV-Unternehmen an ihre Kunden ausgegeben werden.

bb. Ein in Bezug auf diese Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt von **UNCODE** kann entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht damit in Abrede gestellt werden, dass diese Bezeichnung keine „für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die betreffenden Waren“ beschreibe.

aaa. Die vorgenannte Formulierung findet sich in der älteren Rechtsprechung des BGH, in der dieser anknüpfend an die zum WZG entwickelte Spruchpraxis zur Erweiterung der gesetzlichen Eintragungshindernisse des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs 2 WZG um ein allgemeines Freihaltungsbedürfnis als eigenständigem Schutzhindernis (vgl. BGH GRUR 1993, 746 – Premiere; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 8 Rdnr. 438) davon ausgegangen ist, dass Freihaltungsbedürftig nicht ausschließlich die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausdrücklich aufgezählten Angaben sind, sondern dass hierzu – entsprechend der vorgenannten Spruchpraxis zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs 2 WZG - auch andere für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware gehören (BGH GRUR 1998, 465 - BONUS, GRUR 2000, 231, 232 – FÜNFER; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 581).

Ob daran im Hinblick darauf, dass § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur solche Zeichen und Angaben erfasst, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können, festgehalten werden kann (zweifelnd BGH GRUR 1998, 465 Nr. 15 – BONUS) oder ob solche Fälle allein unter dem Gesichtspunkt fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen eines „engen beschreibenden Bezugs“ zu erörtern sind (vgl. Hacker, Markenrecht, 6. Aufl., Rdnr. 154, missverständlich BGH GRUR 2012, 272 Nr. 14 – Rheinpark-Center Neuss, wonach ein „enger beschreibender Bezug“ auch dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen kann, die dazu in Bezug genommene BGH-Rechtsprechung insoweit aber allein auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abstellt), bedarf vorliegend keiner Entscheidung.

Denn die vorgenannten Anforderungen betreffen nicht die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Einzelnen angeführten beschreibenden Angaben wie die unmittelbar die Beschaffenheit der vorgenannten Waren beschreibende Angabe **UNCODE**. Diese sind allein aufgrund ihres unmittelbar waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Charakters von einer Eintragung ausgeschlossen, und zwar – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – unabhängig davon, ob sie eine wirtschaftlich wesentliche oder nebensächliche Eigenschaft der betreffenden Produkte bezeichnen (vgl. dazu EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 102 – Postkantoor; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 463).

bbb. Aber selbst wenn man mit der Anmelderin fordert, dass **UNCODE** „für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die betreffenden Waren“ beschreiben muss, liegen diese Voraussetzungen vor, da **UNCODE** in seiner Bedeutung „Entschlüsseln“ - wie bereits dargelegt – unmittelbar den Hauptzweck der Waren oder zumindest eine für Funktion und Anwendung der Waren wichtige und nicht bloß nebensächliche Eigenschaft bezeichnen kann.

dd. Soweit **UNCODE** sich daher hinsichtlich der vorgenannten Waren in einer unmittelbar beschreibenden Bestimmungs- und Beschaffenheitsangabe erschöpft, wird sie aufgrund ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalts von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, so dass es ihr insoweit an Unterscheidungskraft iS von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangelt.

c. Dies gilt auch in Bezug auf die zu dieser Klasse zurückgewiesenen Waren „Biosensoren“.

aa. Zwar können diese als sog. Messfühler regelmäßig Daten in elektrische Signale umwandeln und damit uU auch verschlüsseln; sie dienen aber ihrem Bestimmungs- und Verwendungszweck nach grundsätzlich nicht der Entschlüsselung von Daten/Signalen.

bb. Jedoch können auch Angaben und Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vom Zeichenschutz ausgeschlossen sein, die sich auf Umstände beziehen, welche die jeweiligen Waren/Dienstleistungen zwar nicht selbst betreffen, durch die aber ein „enger beschreibender Bezug“ zu diesen Waren/Dienstleistungen hergestellt wird und die deshalb ebenfalls als beschreibende Angabe erkannt werden.

cc. Davon ist bei dem angemeldeten Zeichen **UNCODE** in Bezug auf „Biosensoren“ auszugehen. Denn von „Biosensoren“ erfasste und/oder umgewandelte Daten/Signale können verschlüsselt sein und müssen daher vor einer weiteren Nutzung gegebenenfalls „entschlüsselt“ werden, so dass **UNCODE** eine wesentliche Eigenschaft der von „Biosensoren“ erfassten und verarbeiteten Daten/Signale bezeichnet. Der Verkehr wird **UNCODE** insoweit lediglich einen Hinweis auf eine (mögliche) Eigenschaft der von den „Biosensoren“ erfassten und verarbeiteten Daten/Signalen entnehmen und die angemeldete Bezeichnung aufgrund dieses engen beschreibenden Bezugs ebenfalls nur als beschreibende Angabe, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis verstehen.

3. Die von der Anmelderin benannten Markeneintragungen sind ungeachtet der Frage ihrer Vergleichbarkeit bereits deshalb unerheblich, weil sich nach übereinstimmender höchstrichterlicher Rechtsprechung selbst aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen herleiten lässt, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche).

4. Die angemeldete Marke ist daher in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 aufgrund 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach