



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 52/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2011 034 314.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Mai 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

**DATA.SECURE**

ist am 22. Juni 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden und beansprucht nach Einschränkung des Warenverzeichnisses aktuell Schutz noch für folgende Waren:

Klasse 9:

Laborschränke, nämlich Laborwärmeschränke, Brutschränke, Kühlbrutschränke, Temperaturschockkammern, Inkubatoren, Vakuumschränke, Umweltsimulations-schränke, Isolatoren, Wachstumsschränke, Alterungsschränke, Begasungs-brut-schränke, Reinraumwerkbänke, biotechnologische Laborschränke und –geräte;

Klasse 11:

Wärme-, Klimaschränke, nämlich Einfriergeräte, Kälte-/Wärmekammern, Lacktro-ckenschränke; Wärmetrockenschränke; Sterilisatoren.

Mit Beschlüssen vom 9. Februar 2012 und vom 20. September 2013 hat die Mar-kenstelle für Klasse 9 des DPMA die unter der Nummer 30 2011 034 314.4 ge-führte Anmeldung für alle beanspruchten Waren zurückgewiesen.

Der Eintragung der angemeldeten Marke stehe als erkennbar beschreibender An-gabe das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Der englische Begriff „Data“ bezeichne die Pluralform von „Daten“; der weitere Bestandteil „Secure“ habe auf dem Gebiet der Technik die Bedeutung von „sicher“ oder „gefahrlos“. In der Gesamtheit bringe die an-gemeldete Bezeichnung leicht verständlich zum Ausdruck, dass die beanspruch-

ten Waren „sicher“ in Bezug auf Daten sind, also eine sichere Datenübermittlung bzw. –erfassung ermöglichen. Konkret wiesen die Waren der Anmelderin Schnittstellen für die Datenabfrage oder –übermittlung auf. An den Türen befände sich ein Sicherungssystem (Magnetkarte), das ein unbefugtes oder versehentliches Öffnen verhindere und ein lückenloses Protokollieren der Zugriffe ermögliche, was fraglos zur Sicherheit beitrage. Die Waren würden ausschließlich von Fachkreisen erworben, die über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügten, zudem sei Englisch auf dem Laborsektor Fachsprache. Angesichts des unmissverständlichen, produktbezogenen Sinngehalts der angemeldeten Bezeichnung handele es sich für die angesprochenen Fachkreise lediglich um eine Beschaffenheitsangabe der fraglichen Produkte. Weder die Nachstellung des Adjektivs noch der zwischen den beiden Wörtern vorhandene Punkt führe zu einer anderen Beurteilung der Unterscheidungskraft, da es sich um ganz gängige werbeübliche Gestaltungselemente handele. Auch werde dem angesprochenen Verkehr der zwischen den Begriffen befindliche Punkt vor dem Hintergrund der Einführung neuer Top-Level-Domains zukünftig noch häufiger begegnen.

Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie verweist darauf, dass sich im Rahmen der Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung ein möglicher Sachgehalt eines Zeichens sich in den Vordergrund drängen und für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtlich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ergeben müsse. Das Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft eines Zeichens dürfe nicht dadurch nachgewiesen werden, dass in einem analytischen Prozess ein möglicher Bedeutungsgehalt mit einem irgendwie gearteten Bezug zu den beanspruchten Waren konstruiert werde. Auch reichten bloße Assoziationen zu den gekennzeichneten Waren nicht aus. Sie meint, es sei zwar durchaus möglich, dass „Data“ und „Secure“ die von der Markenstelle angenommene Bedeutung habe, die tatsächliche oder mögliche Verwendung der Wörter im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren habe die Markenstelle aber nicht nachgewiesen. Sie habe vielmehr in mehre-

ren gedanklichen Schritten einen denkbaren beschreibenden Gehalt der Begriffe konstruiert. Zwar gebe es bei den beanspruchten Waren solche, die eine Datenschnittstelle aufwiesen, die Zeichenwörter stellten aber gerade keine unmittelbare Beschreibung solcher Systeme oder deren Eigenschaften dar. Die ermittelten Rechercheergebnisse zeigten allein eine kennzeichnende Verwendung als Produktnamen durch die Anmelderin. Das Zeichen sei in seiner Gesamtheit jedenfalls mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Unklar sei schon in welchem Bezug die Wörter „Daten“ und „Secure“, die durch den Punkt getrennt seien, jeweils zueinander stünden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des DPMA vom 9. Februar 2012 und vom 20. September 2013 aufzuheben.

Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Nach Übersendung eines Ladungszusatzes zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde hat die Anmelderin mitgeteilt, an der beabsichtigten mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen. Der Senat hat daraufhin den anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung abgesetzt und mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination „DATA.SECURE“ als Marke steht in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 11 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune

Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O.– FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft.

Die angemeldete Wortfolge besteht aus den durch einen Punkt getrennten und deshalb ohne weiteres als Einzelwortbestandteile erkennbaren englischen Begriffen „Data“ und „Secure“ mit den für den hier angesprochenen Verkehr – Fachkreise, aber auch interessierte Verbraucher – verständlichen Bedeutungen „Daten“ und „sicher“. Beide Begriffe gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache und sind dem inländischen Verkehr schon deshalb geläufig. Der Begriff „Data“ weist zudem eine große klangliche Ähnlichkeit zu dem deutschen Begriff „Daten“ auf.

Bei den beanspruchten Waren handelt es sich jeweils um für ganz bestimmte Zwecke vorgesehene Laborschränke und um Wärme-, Klimaschränke, nämlich Einfriergeräte, Kälte-/Wärmekammern, Lacktrockenschränke und Sterilisatoren.

Ausnahmslos sind dies Schränke bzw. Geräte, deren Hauptfunktion darin besteht, im Innenraum ein ganz bestimmtes, überwachtes bzw. kontrolliertes oder kontrollierbares Klima bzw. einen kontrollierbaren Zustand in Bezug auf beispielsweise die Temperatur und Luftfeuchtigkeit herzustellen und/oder zu halten. Hierfür ist unabdingbar, dass die zuvor eingespeisten oder programmierten Werte und Daten auch durch entsprechende Sicherungs- und Kontrollsysteme gesichert und überwacht werden. Dabei ist es heute nicht nur im Rahmen der Haustechnik üblich, dass der Datenzugriff auch via Internet (mit Computer oder smartphone) von einem anderen Ort aus bzw. einer Zentrale aus gesteuert und verändert werden kann.

Ausgehend hiervon wird der Verkehr derart bezeichnete Waren naheliegend dahingehend einordnen, dass diese mit „Datensicherungssystemen“ ausgestattet sind, die es ermöglichen, die erforderlichen Parameter (= Daten) sicher einzustellen und die gewährleisten, dass die eingestellten Daten sicher (=unverändert) eingestellt bleiben und darüber hinaus über entsprechende Datenleitungen eventuell auch sicher verändert werden können – in allen Fällen ohne Gefahr einer Datenveränderung oder eines Datenzugriffs durch unbefugte Dritte. Damit handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um für die Verbraucher wichtige Sachangaben in Bezug auf die Eigenschaft, Beschaffenheit und Funktion der beanspruchten Waren.

Soweit die Anmelderin die Schutzfähigkeit damit begründet, dass die angemeldete Wortkombination mehrdeutig und interpretationsbedürftig ist, kann dem nicht gefolgt werden. Zum einen ist die Frage des entsprechenden Verkehrsverständnisses in Bezug auf die Bedeutung von Wortzeichen stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren zu beurteilen. Soweit entsprechende Laborwärmeschränke, Brutschränke, Kühlbrutschränke, Klimaschränke usw. beansprucht werden, bei denen beim Betrieb entsprechende Bedingungen in Bezug auf diverse Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit eingehalten werden müssen, bedarf es keiner vertieften Analyse, um die Bedeutung der angemeldeten Wortkombi-

nation in Richtung einer „Daten(übertragungs)sicherheit“ im weitesten Sinne zu erfassen. Vielmehr drängt sich ein solches Verständnis auf, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Verständnissfähigkeit nicht zu gering zu veranschlagen ist und der durchaus in der Lage ist, naheliegende Schlussfolgerungen zu ziehen.

Auch der Umstand, dass die Markenwörter durch einen Punkt getrennt sind, stellt für sich genommen kein schutzbegründendes Element dar. Solche Punkte sind werbeübliche dekorative Gestaltungsmittel (siehe die st.Rspr. z. B. BPatG GRUR 1998, 1023 – K.U.L.T.; Beschlüsse vom 14.11.2005, 30 W (pat) 147/04 – S.L.I.D.E.; vom 27.9.2006, 32 W (pat) 104/04 – assistent.steuern; vom 6.10.2005, 33 W (pat) 342/02 – REPUTATION.MANAGEMENT; vom 17.9.2009, 30 W (pat) 35/09 – vital.expertise; vom 1.8.2011, 26 W (pat) 72/10 – WOHN.HAUS; vgl. ferner HABM Beschlüsse v. 30.5.2007, R 1569/2006-4 – BE SAFE.BE SURE.; v. 24.3.2010, R 1396/2009-1 – PLAY.SHARE.TOUCH.; v. 19.4.2013, R 10/2013-4 – pure.proven.perfekt.; vgl. schließlich auch Urteile des EuG v. 9.3.2015, T-377/13 – ultra.air ultrafilter und des EuGH v. 15.9.2005, C-37/03 = GRUR 2006, 229 Rn. 72 – BioID.; sämtliche vorgenannten Entscheidungen sind über die Homepages der entsprechenden Gerichte und Ämter öffentlich zugänglich).

Selbst wenn die beiden Wörter als isolierte, d. h. nicht aufeinander bezogene Wortbestandteile verstanden werden, führt dies zu keiner anderen Beurteilung, da im maßgeblichen Sachzusammenhang beide Markenwörter isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind. Eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortkombination muss nach der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH ebenfalls als beschreibend angesehen werden, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Wortkombination und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Maßgeblich ist letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenstellung beschreibender Einzelele-



mente hinausgeht (so auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 182 m.w.N., insbesondere EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 98-100 - Postkantoor und GRUR 2004, 680 Rn. 39-41 – Biomild; aber auch BGH GRUR 2012, 272 Rn. 12 – Rheinpark-Center Neuss). Gerade davon kann nach Auffassung des Senats vorliegend nicht ausgegangen werden.

Vor diesem Hintergrund ist die Annahme gerechtfertigt, dass die angesprochenen gewerblichen Kunden wie auch Endverbraucher den beschreibenden Begriffsinhalt von „DATA.SECURE“ als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die betriebliche Herkunft der angemeldeten Waren sehen (vgl. auch BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).

Ob der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „DATA.SECURE“ in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben, wobei dies mit Blick auf die bejahte unmittelbar warenbezogene beschreibende Bedeutung der Bezeichnung der Fall sein dürfte.

Nachdem die Anmelderin ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung mit der Nachricht vom 23. März 2016, sie werde um angesetzten Termin nicht erscheinen, konkludent zurückgenommen hat, war ohne mündliche Verhandlung im schriftlichen Verfahren zu entscheiden, § 69 MarkenG.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu