



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 318/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 304 02 893.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Oktober 2004 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 18. Oktober 2004 die als Wortmarke für Waren der Klasse 9 sowie Dienstleistungen für die Klassen 36, 38, 42 angemeldete Bezeichnung

TANSAFE

teilweise für die Waren und Dienstleistungen

„magnetische, elektronische und optische Datenträger, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Datenverarbeitungsprogramme; Ausgabe von Kredit-, Debit-, Geld- und anderen Karten im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Dienstleistungen der Klasse 36; Entwurf, Entwicklung, Vermietung und Lizenzierung von Datenverarbeitungsprogrammen“

nach §§ 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, der Bezeichnung „TANSAFE“ könne ohne weiteres Nachdenken der Begriffsinhalt „Safe für TANs“, also eines sicheren Behältnisses für Transaktionsnummern entnommen werden; in bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen weise die Bezeichnung, die sogar als Gattungsbegriff anzusehen sei, nur beschreibend darauf hin, dass es sich um entsprechende TAN-Safes handele und die Dienstleistungen

dazu bestimmt und geeignet seien, solche TAN-Safes zu bedienen oder hierbei zum Einsatz zu kommen. Diesem Verständnis liege keine analysierende Betrachtung zugrunde, weil „TAN“ und „SAFE“ als solche allgemein bekannt seien und zum allgemein gebräuchlichen Grundwortschatz gehörten; „TANSAFE“ reihe sich mühelos in entsprechende Wortkombinationen wie Schmucksafe, Datensafe, Skisafe, Fahrradsafe usw. ein. Mit dem o.g. Begriffsinhalt sei die Anmeldemarke aber freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig, so dass die Eintragung insoweit zurückzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die nicht begründete Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Anmeldemarke für nicht freihaltebedürftig und ausreichend unterscheidungskräftig, weil sie von angesprochenen Verkehrskreisen spontan als Fantasiebegriff aufgefasst werde. Die anderslautende Auffassung der Markenstelle beruhe auf einer zielgerichteten analysierenden Betrachtungsweise, wozu der Verkehr auch deshalb nicht neige, weil es sich nicht um die Zusammensetzung zweier bekannter und üblicher Begriffe handle, die in ihrer Gesamtheit einen eindeutigen Bedeutungsinhalt aufweise. Zwar sei die Buchstabenfolge „TAN“ die Abkürzung für Transaktionsnummer, der weitere Markenbestandteil „SAFE“ sei aber mehrdeutig, da er nicht nur für einen Geldschrank, sondern auch für „sicher, geschützt“ stehe. Es bedürfe daher mehrerer Gedankenschritte, um zu der im angefochtenen Beschluss unterstellten Bedeutung zu gelangen. Darüber hinaus sei auch die Interpretation „TAN-safe – geschützt durch eine TAN“ denkbar, insbesondere im Hinblick auf die Werbewirksamkeit des adjektivischen Gebrauchs von SAFE. Damit sei die Anmeldemarke selbst mehrdeutig, was der Annahme eines Freihaltebedürfnisses entgegenstehe.

Auf entsprechenden Hinweis des Senats hat die Anmelderin die Anmeldung für die Dienstleistungen „Ausgabe von Kredit-, Debit-, Geld- und anderen Karten“ zurückgenommen und beantragt nunmehr sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke auch für die Waren und Dienstleistungen „magnetische, elektronische und optische Datenträger, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Datenverarbeitungsprogramme; Entwurf, Entwicklung, Vermietung und Lizenzierung von Datenverarbeitungsprogrammen“ einzutragen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Eintragung der Anmeldemarke für die teilweise zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mehr entgegenstehen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung für die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, um keine freihaltebedürftige Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Nach dieser Vorschrift sind nur solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER). Dieses Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD). Werden rein beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintra-

gung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (vgl. EuGH a.a.O. – BIOMILD). Ein solcher beschreibender Inhalt lässt sich für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, nicht feststellen.

Der Begriff „tansafe“ wird nach den Recherchen des Senats im englischen Sprachgebrauch als – lexikalisch nicht nachweisbares – Adjektiv im Sinne von „sonnensicher“ (vgl. <http://www.malibutanning.net/tansafe.htm>) oder als (markenmässige) Bezeichnung von Textilien zur UV-Filterung (vgl. <http://scholar.lib.vt.edu/VA-news/VA-Pilot/issues/1996/vp960513/05110087.htm>) verwendet, was allerdings für die hier zu betrachtenden Waren und Dienstleistungen erkennbar nichtssagend ist. Darüber hinaus kann die Anmeldemarke, wie die Markenstelle angenommen hat, bei isolierter Betrachtung im Sinne von „TAN-Safe“ verstanden werden, wobei der englische Ausdruck „Safe“ entgegen der Annahme der Markenstelle nicht für „Behältnis“, sondern nur für „Geldschrank; Panzerschrank; Tresor; Bankschließfach“ (vgl. <http://dict.leo.org/?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&relink=on§Hdr=on&spellToler=std&search=safe>) steht und auch nur in dieser Bedeutung Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (vgl. PC-Bibliothek 3.0 Stichwort „Safe“), sodass die Anmeldemarke nicht allgemein im Sinne „Behältnis für Transaktionsnummern“, wie die Markenstelle angenommen hat, sondern allenfalls als „Tresor für Transaktionsnummern“ übersetzt werden kann. Daneben ist gleichermaßen, wie die Anmelderin selbst vorgetragen hat, die Übersetzung „TAN-sicher“, d.h. „geschützt durch Transaktionsnummern“ denkbar. Zwar vermag diese Mehrdeutigkeit entgegen der Auffassung der Anmelderin eine Schutzfähigkeit nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht zu begründen, da es danach für die Schutzversagung ausreicht, wenn eine angemeldete Bezeichnung in zumindest einer ihrer möglichen Bedeutungen warenbeschreibend ist (vgl. EuGH, a.a.O. – DOUBLEMINT). In keiner der beiden vorgenannten Bedeutungen werden aber Merkmale der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschrieben.

Geht man mit der Markenstelle von der Übersetzung der Anmeldemarke als „TAN-Safe“ im Sinne von „TAN-Tresor“ aus, fehlt es an einer unmittelbaren Sachaus-sage in bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die beanspruchten Datenträger und Speicher für Datenverarbeitungsanlagen u.a. auch der Speicherung von Transaktionsnum-mern dienen können, was wegen der allgemeinen Warnung der Kreditinstitute an ihre Kunden, TANs nicht auf ihrem PC abzuspeichern (vgl. beispielsweise http://www.deutsche-bank.de/pbc/content/ser_obs_sic_pintan.html), nur für die Bankserver selbst Sinn machen könnte, über welche das Online-Banking abgewi-ckelt wird. Im allgemeinen werden Datenspeicher aber auch dann nicht mit dem Wort „Safe“ im Sinne von „Geldschrank, Tresor“ verwendet, wenn sie – was bei dem Online-Banking mittels des PIN-/TAN-Verfahrens aus Sicherheitsgründen der Fall ist - mittels einer besonderen Software vor dem unerlaubten Einblick durch Dritte geschützt sind. Um der Anmeldemarke daher einen Hinweis auf diese be-sonderen Sicherungsmaßnahmen bei den beanspruchten Datenträgern und Spei-cher entnehmen zu können, bedürfte es schon einiger analytischer Gedanken-schritte, zu welchen der Verkehr erfahrungsgemäß nicht neigt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH). Gleiches gilt auch für die darüber hinaus von der Zurückweisung betroffenen Datenverarbeitungsprogramme und die damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; denn auch hier kommt nur bei einer eingehenden analy-sierenden Betrachtung ein Verständnis der Anmeldemarke als Hinweis darauf in Betracht, dass Bestimmungszweck oder Gegenstand von Datenverarbeitungspro-grammen bzw. ihres Entwurfs oder ihrer Entwicklung, Vermietung und Lizenzie-rung die besondere Sicherung der Bankserver vor dem unerlaubten Zugriff von Dritten auf die darin abgespeicherten TANs sein kann. Schließlich ist auch nicht erkennbar, dass Mitbewerber selbst in dem eher unwahrscheinlichen gegenteili-gen Fall gerade auf die Buchstaben-Wort-Folge „TAN-Safe“ zur beschreibenden Bezeichnung einer solchen Software angewiesen sein sollten. Legt man daher die Interpretation der Markenstelle zugrunde, kann ein Allgemeininteresse an der

Freihaltung der Anmeldemarke für die noch in Rede stehenden zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen somit nicht angenommen werden.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht dann, wenn man – wie von der Anmelderin selbst in ihrer Beschwerdebegründung erwähnt – die Anmeldemarke im Sinne von „TAN-sicher“, d.h. „geschützt durch Transaktionsnummern“ übersetzt. Auch bei einem solchen Verständnis kommt die Anmeldemarke nicht als Bestimmungsangabe für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen in Betracht. In bezug auf die zurückgewiesenen Datenträger und Speicher ist die Anmeldemarke in dieser Bedeutung schon deshalb nichtssagend, weil diese Waren nicht durch TANs gesichert werden. Aber auch soweit die darüber hinaus beanspruchten Datenverarbeitungsprogramme bzw. die auf ihre Erstellung gerichteten Dienstleistungen etwa eine Finanzsoftware betreffen, insbesondere zum Online-Banking, bei dem das PIN-/TAN-Verfahren zum Zuge kommt, kommt eine beschreibende Bedeutung der Anmeldemarke nicht in Betracht. Denn dass bei diesem Verfahren finanzielle Transaktionen in der Regel neben der PIN auch die Eingabe von TANs erfordern, ist für den Verkehr so selbstverständlich, dass hierauf nicht eigens hingewiesen werden muss. Auch wenn die Anmeldemarke insoweit einen deutlich sprechenden Charakter annehmen mag, wird sie weder im Verkehr als Beschreibung möglicher Merkmale dieser Datenverarbeitungsprogramme bzw. der auf ihre Erstellung gerichteten Dienstleistungen angesehen werden, noch sind mögliche Mitbewerber auf die Wortfolge „TANSAFE“ in der oben genannten Bedeutung zur beschreibenden Bezeichnung vergleichbarer Waren oder Dienstleistungen angewiesen.

Da die Anmeldemarke als beschreibende Angabe der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht in Betracht kommt, kann ihr auch das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, also ihre Eignung, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wegen des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH;; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) nicht abgesprochen werden.

Der ihr die Eintragung teilweise versagende Beschluss der Markenstelle war daher nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na