



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 1/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 19 386.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein, die Richterin Winter und den Richter Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung **VOLUMEPROTECT**. Das Warenverzeichnis lautet:

„Computer, Computer Hardware, Computer Software; die vorstehenden Waren und Teile und Ersatzteile der vorstehenden Waren soweit in Klasse 9 enthalten“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Erstbeschluss wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Ausgehend von der deutschen Bedeutung der englischen Wörter der Anmeldung werde die Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibender Hinweis auf einen „Datenträgerschutz“ verstanden. Die hiergegen eingelegte Erinnerung ist erfolglos geblieben. Ergänzend ist ausgeführt, dass in dem hier maßgeblichen Gebiet Englisch Fachsprache sei und die Begriffe zudem im genannten Sinn bereits verwendet werden. Die Zeichenbestandteile seien weder für sich noch in ihrer Kombination schutzfähig. Angeführte Voreintragungen mit dem Bestandteil „volume“ seien ohne Bindungswirkung und nicht geeignet, den Schutz der angemeldeten Bezeichnung zu begründen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Eine Begründung ist auch nach Zwischenbescheid des Gerichts nicht zu den Akten gelangt. Im Patentamtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, dass das Wort „volume“ mehrdeutig sei und zudem zahlreiche Marken mit diesem Bestandteil in das Register eingetragen worden seien.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9
aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten
Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet. Die angemeldete
Wortmarke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlos-
sen; ihr fehlt hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 9 jegliche Unter-
scheidungskraft i. S. d. genannten Vorschrift. Die Markenstelle hat die Anmeldung
daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren als von einem bestimm-
ten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen ande-
rer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR Int. 2005, 135, Nr. 29
- Maglite; BGH GRUR 2009, 411, Nr. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 952, Nr. 9
- DeutschlandCard). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu gewährleisten. Die Unterschei-
dungskraft einer Marke ist im Hinblick auf jede der beanspruchten Waren zu be-
urteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise an-
kommt. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der
fraglichen Waren abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8
Rdn. 53, 81, 83 m. w. N.).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Wortbestandteilen „VOLUME“ und „PROTECT“ zusammen, deren Bedeutungsgehalt die Markenstelle für sich und in der Kombination mit „Datenträgerschutz“ zutreffend aufgezeigt hat. Hierauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Dass dem Wort „volume“ in anderen Zusammenhängen eine andere Bedeutung zukommt (Lautstärke; Rauminhalt) ist nicht entscheidend, da für die Beurteilung die beanspruchten Waren maßgeblich sind. Im Bereich der „Computer, Computer Hardware, Computer Software“ steht allein die Bedeutung „Datenträger“ im Vordergrund. Die Markenstelle hat weiterhin anhand von Internet-Seiten belegt, dass das Wort „volume“ im Sinn von „Datenträger“ auch tatsächlich im Gebrauch ist. Darauf, dass im Bereich der IT-Sicherheit „Datenträgerschutz“ eine wesentliche Rolle spielt, ist die Anmelderin durch Zwischenbescheid unter Beifügung von Ausdrücken aus dem Internet hingewiesen worden; viele Unternehmen bieten sich für diesen Bereich an; beispielhaft wird auf das der Anmelderin übersandte Angebot der Firma S... GmbH in O... hingewiesen, die unter anderem einen Geschäftsbereich „Datenträgerschutz“ eingerichtet hat (vgl. <http://www.firmendatenbank-thueringen.de/fdbfl/IT-Sicherheit.html>; <http://www.sewecom.de/pc/> unter 5e. Datenträgerschutz kann beispielsweise als Zugangsschutz (Schalter, Passwort), als Schreibschutz, als Kopierschutz oder insgesamt durch Verschlüsselung ausgestaltet sein; dazu kommt rein äußerlicher Schutz wie Brandschutz. Datenträgerschutz kann damit nach Art oder Bestimmung auf die hier maßgeblichen Waren bezogen sein. Deshalb ist die Schlussfolgerung der Markenstelle nicht zu beanstanden, der angemeldeten Bezeichnung werde für Waren auf dem hier maßgeblichen Sektor kein Hinweis auf eine individuelle betriebliche Herkunft entnommen.

Die Frage, ob die Zusammenschreibung beider Wortbestandteile eine gebräuchliche Wortbildung darstellt, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht maßgeblich. Zunächst betrachten alle Verkehrsteilnehmer Wörter im sprachlichen Zusammenhang; im Hinblick auf die natürliche Silbengliederung wird die Erkennbarkeit der Bestandteile „VOLUME“ und „PROTECT“ nicht aufgehoben, ebenso

wenig durch die Wiedergabe in Großbuchstaben; es entsteht dadurch kein neuer, eigenständiger Begriff. Zudem kennen die deutsche (Werbe-)Sprache und das deutsche Publikum auch die sogenannte Scheinentlehnung, d. h. Gebilde aus fremdsprachigem (vor allem englischen) Wortmaterial, welche es in dieser Form weder im britischen noch im amerikanischen Englisch gibt (vgl. Der Sprachdienst, Heft 4 - 5/1997, S. 136) und die vom deutschen Publikum in entscheidungserheblichem Umfang nicht als Herkunftshinweis - und damit nicht als Marken - aufgefasst werden. Abgesehen davon ist die Schreibweise englischer Begriffe bei Wortkombinationen vielfach nicht einheitlich; teils werden diese zusammengeschrieben, teils mit Bindestrich oder getrennt. Demgemäß ist solchen bloßen Zusammenschreibungen in der Rechtsprechung keine den Schutz begründende Bedeutung beigemessen worden (vgl. EuG GRUR Int. 2004, 951 - bestpartner; EuG MarkenR 2000, 447 - TRUSTEDLINK; EuG GRUR Int. 2000, 429 Nr. 26 - COMPANYLINE; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 127).

Die Anmelderin vermag aus der Eintragung anderer - ihrer Ansicht nach ähnlicher - Marken keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall herzuleiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2009, 667, Nr. 19 - SCHWABENPOST u. a.; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; WRP 2008, 1428, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Ebenso wenig kommt ausländischen Voreintragungen eine indizielle Bedeutung für die Be-

urteilung der Schutzfähigkeit im Inland zu (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 34 m. w. N. zur Rechtsprechung des EuGH).

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

CI