



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 505/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. August 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 039 084.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **MAXsecure**

ist am 3. Juli 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren und Dienstleistungen

(Klasse 9)

Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Geräte der Telekommunikation, insbesondere Mobilfunk-Telefone; VoIP-Telefone, Fernseher, Videorecorder, Videoaufnahme- und -abspielgeräte; Decoder, insbesondere für Pay-TV; Multimedia TV, Computer und Computer-Peripheriegeräte; Teile aller vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten); Software;

(Klasse 35)

Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln von Daten in Datenbanken; Vermittlung von Verträgen für Telekommunikations- und Internetdienstleistungen; Vermittlung und Abwicklung von Geschäftsabschlüssen im Internet und anderen elektronischen Medien; Werbung;

(Klasse 38)

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Vermittlung von Zugangsberechtigungen für Telefon-Fest-VoIP und -Mobilnetzen, Internet sowie für das Fernsehen, insbesondere Pay-TV; Telefonansagen und Telefonsonderdienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten, Straßenzustandsberichten, Fluginformationen, Übermittlung von Veranstaltungshinweisen, Telekommunikation in Form von Daten- und Sprachdienstleistungen, nämlich Multimedia-Dienste in Form von Videokonferenzen, Kommunikation mittels Personal Computer und Internet, Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen; Telefondienste, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen, Auskünfte über Telekommunikation; Weiterleitung von Hilfs- und Notrufen; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen als Dienstleistung von Presseagenturen; Dienstleistungen eines Providers für Telefon-Festnetz und -Mobilnetz, Internet sowie Fernseh-Netze, insbesondere Pay-TV-Netze, nämlich Bereitstellung des Zugriffs auf diese Netze; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu Datenbanken sowie elektronische Übertragung von Daten;

(Klasse 42)

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; technische Projektierung und technische Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webpace) im Internet für virtuelle Kaufhäuser; Erstellung von Datenbanksoftware für virtuelle Kaufhäuser; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting) im Rahmen von virtuellen Kaufhäusern, Einrichtung von virtuellen Geschäften

(Shops) in virtuellen Kaufhäusern durch Programmierdienstleistungen; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet,

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2009 039 084.3 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung in einem Beschluss durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Die Markenstelle hält das angemeldete Wortzeichen hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht wird, für nicht schutzfähig, da nicht unterscheidungskräftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Wortfolge komme im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt von "höchstmöglicher Sicherheit" zu. Auf vergleichbare Voreintragungen könne die Anmelderin sich nicht erfolgreich berufen, da diese keine verbindliche Bedeutung für das vorliegend zu beurteilende Zeichen hätten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass das angemeldete Kombinationszeichen "MAXsecure" als besondere Wortkreation unterscheidungskräftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei. Auch wenn einerseits unbestreitbar "max." bzw. "max" als Abkürzung für maximal verwendet werden könne, könne "MAX" in Großschreibung andererseits als Vorname oder als Abkürzung für "Maximilian" verstanden werden. Des weiteren erschöpfe sich die angemeldete Wortfolge nicht in der Sachaussage von "einem Maximum an Sicherheit", insbesondere nicht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, wobei zudem offen bleibe, was konkret an den entsprechenden Waren und Dienstleistungen sicher sein soll. Das Kombinationszeichen "MAXsecure" unterscheide sich vielmehr in mehrfacher Hinsicht

von einer üblichen Sachangabe, wie es die Markenstelle angenommen habe, weshalb dem Zeichen Unterscheidungskraft zukomme. Die Wortfolge weise Besonderheiten auf, zum einen in der ungebräuchlichen Wortaneinanderreihung und zum anderen in der speziellen Schreibweise des ersten Begriffs in Versalien bestehend aus drei Buchstaben und des weiteren sich daran anschließenden Begriffs mit sechs Kleinbuchstaben. Aufgrund des "Summeneffektes" dieser Besonderheiten werde der überwiegende Teil der beteiligten Verkehrskreise in "MAXsecure" einen Herkunftshinweis und nicht eine bloße Beschaffenheitsangabe sehen.

Die Markenanmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. März 2010 aufzuheben.

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

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der durch die Marke ge-

kennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). 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. EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

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 an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23, 24). Von der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird in erster Linie der allgemeine inländische Verbraucher angesprochen.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze wird der inländische Verkehr in der angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Anmelderin Schutz begehrt, lediglich einen Hinweis auf die Bestimmung oder den Zweck der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sehen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Sachbegriff, wobei es sich bei dem Zeichenbestandteil "MAX" um eine übliche Abkürzung handelt. Der Verkehr ist daran gewöhnt, mit neuen schlagwortigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene In-

formationen in einprägsamer und schlagwortartiger Form übermittelt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 89), wobei es auch nicht ungewöhnlich ist, wenn deutsche und englische Wörter kombiniert werden. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sich zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einem kennzeichnungskräftigen Zeichen verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2006, 680, Tz. 39 - 41 - Biomild). Die angemeldete Bezeichnung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheit syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte. Die Schreibweise von wechselnder Groß- und Kleinschreibung ist entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht ungewöhnlich, sondern eine inzwischen völlig gebräuchliche und häufig vorkommende werbeübliche Schreibform, insbesondere auch um die einzelnen Begriffe in einer Wortkombination deutlich erkennbar zu machen, wobei vorliegend hinzu kommt, dass mit der Schreibweise von "MAX" in Versalien die Sachaussage "Maximal" quasi schriftbildlich noch unterstrichen und verstärkt wird.

Die angemeldete Wortfolge "MAXsecure" ist aus der Abkürzung "MAX" für "maximal" und dem englischen Begriff "secure" ("sicher; geschützt; in Sicherheit") gebildet, und wird als solche von dem inländischen Verkehr ohne weiteres als "maximal sicher" oder "maximal geschützt" verstanden. "MAX" kann zwar auch für die Abkürzung des männlichen Vornamens Maximilian stehen, jedoch ist in Kombination mit dem Sachbegriff "secure" und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dieses Verständnis fernliegend, so dass eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit schon im Ansatz - sofern eine Mehrdeutigkeit überhaupt schutzbegründend sein kann - zu verneinen ist. Der Begriff "maximal" hat die Bedeutung von "größtmöglich; höchstmöglich" (vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch, 2010).

In Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht wird, kann das angemeldete Zeichen damit einen Hinweis auf den Zweck und die Bestimmung geben, nämlich darauf, dass eine höchstmögliche Sicherheit (in welcher Form auch immer, z. B. Betriebs- oder Datensicherheit) mit den derart gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen gewährleistet ist bzw. erreicht werden kann.

Der angemeldeten Wortkombination ist entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht deshalb Schutzfähigkeit zuzubilligen, weil es sich um eine Wortneuschöpfung handelt. Denn die Neuheit einer Wortbildung ist weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 117). Daher ist für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Dementsprechend ist auch unerheblich, ob die Bezeichnung bereits im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar ist oder nicht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 [Tz. 47 - 51] - BioID; GRUR 2004, 674 [Tz. 42 - 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Tz. 63] - Henkel). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen), wobei es auch keinen Mangel des DPMA-Verfahrens darstellt, dass die Markenstelle nicht im Einzelnen

Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben hat (vgl. dazu BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu