



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 517/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 009 379.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2016 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

SecureGo

ist am 16. Januar 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Computer; Computersoftware; Hardware für die Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsgeräte und Datenverarbeitungsprogramme; Datenverarbeitungsgeräte und Datenverarbeitungsprogramme im Zusammenhang mit Rechenzentrumsdienstleistungen und/oder für Banken und sonstige Anbieter von Finanzdienstleistungen und deren Kunden, insbesondere für die Anwendungsbereiche gesetzliches Meldewesen, Geld-, Wertpapier- und Finanzderivatehandel, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung, Dokumenten- und Workflow-Management, Home-Banking und Online-Banking; elektronische Datenlesegeräte und Datenschreibgeräte, einschließlich Kartenlesegeräte und Kartenschreibgeräte; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs, DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Geldausgabautomaten; Kontoauszugsdrucker; Identifikationskarten [codiert]; Karten mit Autorisierungsdaten [codiert];

Klasse 16: Papier; Pappe [Karton]; Druckereierzeugnisse, einschließlich gedruckte oder bedruckte Identifikationskarten [uncodiert] oder Karten mit Autorisierungsdaten [uncodiert]; Schreibwaren; Druckereierzeugnisse für die Dokumentation von Datenverarbeitungsgeräten und Datenverarbeitungsprogrammen; Druckereierzeugnisse für die Schulung von Anwendern von Datenverarbeitungsgeräten und Datenverarbeitungsprogrammen; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate];

Klasse 35: Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; organisatorische und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen bezüglich kartengestützter elektronischer Zahlungs- und Kreditkartensysteme; organisatorische Beratung per Hotline; Bestellannahme und Rechnungsabwicklung von Callcentern, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Personal, für Hotlines; Marketing; Telemarketing; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Datenverarbeitungsgeräten und Datenverarbeitungsprogrammen für Dritte; Lieferauftragservice in Callcentern, auch im Rahmen von e-commerce; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, einschließlich Schreibdienste und Sekretariatsdienstleistungen; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Dateienverwaltung mittels Computer; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Lohn- und Gehaltsabrechnung; betriebswirtschaftliche und betriebsorganisatorische Beratung; organisatorische Beratung von Kunden in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; Buchführung; Vervielfältigung von Dokumenten; Erstellung von Rechnungsausdrucken; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bankgeschäfte; Dienstleistungen eines Wertpapiermaklers; Übernahme von Bürgschaften und Kautionen; Erfassung, Abwicklung und Absicherung von Termingeschäften; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten und Finanzauskünften; Investmentgeschäfte; Facility-Management, nämlich Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht; Immobilienverwaltung; Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien und Grundstücken; Finanzanalysen; Finanzberatung; finanzielle Schätzungen in Versicherungs-, Bank und Grundstücksangelegenheiten; Finanzierungen; Abwicklung von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Sparkassengeschäfte; Geldwechselgeschäfte; Home Banking; Telebanking; elektronischer Kapitaltransfer; Kreditvermittlung; Leasing; Lebensversicherung; Lombardgeschäfte; Home-Banking und Onlineban-

king; Schätzung von Immobilien; Scheckprüfung; Unfallversicherung; Vergabe von Darlehen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen; Vermittlung von Immobilien; Vermittlung von Finanzierungen; Vermögensverwaltung; Versicherungsberatung; Versicherungswesen; Kontoführung; Ausgabe von Kredit-, Debit-, Geld- und anderen Karten im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Dienstleistungen der Klasse 36; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuergutachten und -schätzungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Vermietung von Geldausgabegeräten, Kontoauszugsdruckern und Kundenselbstbedienungsgeräten, einschließlich für die Anwendungsbereiche Finanzdienstleistungen, Home-Banking und Online-Banking;

Klasse 37: Wartung von Datenverarbeitungsgeräten, Kontoauszugsdruckern, Geldausgabeautomaten und Serviceterminals von Kreditinstituten;

Klasse 38: Telekommunikation; Telekommunikation von Daten im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen, insbesondere für die Anwendungsbereiche gesetzliche Meldewesen, Geld-, Wertpapier- und Finanzderivatehandel, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung, Bankgeschäfte, Home-Banking und Online-Banking; Anrufweitchaltung; Konferenzschaltungen; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen, einschließlich solchen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugangs zu Portalen im Internet; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Telefondienste für eine Hotline oder ein Callcenter; Vermietung von Telekommunikationsgeräten für Hotlines und Callcenter; Dienstleistungen eines Call-Centers; E-Mail-Dienste; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Telekonferenzdienstleistungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Telefondienst, Telefonvermittlung; Sammeln und Übermittlung von Nachrichten mittels Computer; Auskünfte über Telekommunikation; Vermietung von Geräten zur Telekommunikation; Satellitenübertragung; Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Vermittlung von Zugriffszeiten auf Datenbanken;

Klasse 40: Aufstellung von Datenverarbeitungsgeräten;

Klasse 41: Aus- und Weiterbildung; Schulung von Anwendern; Veranstaltung, Durchführung und Leitung von Seminaren und Workshops, einschließlich auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsgeräte und Datenverarbeitungsprogramme, der Finanzdienstleistungen, des Personalmanagements sowie der Lohn- und Gehaltsabrechnung; Unterricht, einschließlich Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Schulung von Hotline-Personal und Callcenter-Personal;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Konzeption, Erstellung, Aktualisierung und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen einschließlich Computerdatenbanken und Anwendungsprogrammen von Computerdatenbanken; Erbringung von Datenverarbeitungs-, Datenerfassungs- und Programmierdienstleistungen; Dienstleistungen eines Ingenieurs; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte [Hosting]; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Datenverarbeitungsprogrammen; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Bereitstellen von Computerprogrammen in Datennetzen; Entwurf und Entwicklung von Datenverarbeitungsgeräten, insbesondere EDV-gestützten Ausgabegeräten, Geldausgabegeräten, Kontoauszugsdruckern und Kundenselbstbedienungsgeräten, einschließlich für die Anwendungsbereiche Finanzdienstleistungen, Home-Banking und Online-Banking; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten, insbesondere EDV-gestützten Ausgabegeräten und Kundenselbstbedienungsgeräten, nämlich für die Anwendungsbereiche Finanzdienstleistungen, Home-Banking und Online-Banking; Entwicklung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen, einschließlich für die Anwendungsbereiche Finanzdienstleistungen, Home-Banking und Online-Banking; Konzeption von Datenverarbeitungsgeräten; Installieren von Computerprogrammen, einschließlich Implementieren von EDV-Programmen in Netzwerken; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; technische Projektplanungen; Computersystemanalysen; Konvertieren von Daten oder Dokumenten zur Ausgabe auf Mikrofilm [COM-Aufzeichnung] und zur Archivierung auf Speichermedien, insbesondere optische Speichermedien; EDV-Beratung; technische Beratung im Computerbereich für Kunden; technische Beratung im Computerbereich per Hotline;

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Lizenzierung von Datenverarbeitungsprogrammen, einschließlich für die Anwendungsbereiche Finanzdienstleistungen, Home-Banking und Online-Banking; Lizenzieren von Datenverarbeitungsgeräten, insbesondere EDV-gestützten Ausgabegeräten, Geldausgabegeräten, Kontoauszugsdruckern und Kundenselbstbedienungsgeräten, einschließlich für die Anwendungsbereiche Finanzdienstleistungen, Home-Banking und Online-Banking.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2015 009 379.3 geführte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 14. April 2016 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung ist ausgeführt, dass das aus den beiden Bestandteilen „secure“ und „go“ zusammengesetzte Wortzeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich ein beschreibender Hinweis auf den Beginn oder Start bzw. die Einführung umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen sei. Daran ändere auch die werbeübliche Binnengroßschreibung nichts. Die Tatsache, dass es sich bei den zwei Wortbestandteilen des Zeichens um englische Begriffe handle, führe für sich gesehen gleichfalls nicht zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Gesamtbegriffs. Fremdsprachige Wörter, die im Inland bekannt seien und häufig verwendet würden, seien als inländisches Sprachgut zu behandeln und insofern vom Markenschutz auszuschließen, wenn sie, wie im vorliegenden Fall, als Sachangabe verwendet würden. Der Umstand, dass die Gesamtbezeichnung in den einschlägigen Sprach- oder Fachwörterbüchern nicht vermerkt sei, führe zu keiner anderen Beurteilung, da dort in der Regel nur die einzelnen Fachwörter oder Abkürzungen wiedergegeben und Zusammenstellungen einzelner Ausdrücke allenfalls dann vermerkt würden, wenn sich ihr Sinn nicht in der Kombination erschöpfe, sondern ein neuer eigenständiger Begriff entstehe. Die Verbindung des Wortes „Go“ mit „Secure“ entspreche im Hinblick auf die Unterscheidungskraft dem Begriff „Start & Go“, für den das Bundespatentgericht das Vorliegen eines Schutzhindernisses bejaht habe (BPatG 27 W (pat) 209/99, Beschluss vom 24. April 2001). Hierzu habe das Bundespatentgericht festgestellt, dass es für den Verkehr naheliege, die Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als sachbezogenen Hinweis darauf zu verstehen, dass es gleich mit der Arbeit „losgehen“ könne. Im Übrigen sei die Schutzfähigkeit des Zeichens selbst für den Fall zu verneinen, dass ihm eine gewisse Mehrdeutigkeit unterstellt werde, da vorliegend zumindest eine der möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren Dienstleistungen bezeichne. Auch eine gewisse

Unschärfe des angemeldeten Zeichens stehe der Annahme eines beschreibenden Aussagegehalts nicht entgegen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Das Zeichen „SecureGo“ sei eine Wortneuschöpfung, deren ungewöhnliche Darstellungsweise in Form der Zusammen- bzw. Binnengroßschreibung einem beschreibenden Zeichencharakter entgegenstehe. Darüber hinaus sei die Kombination der beiden Wörter grammatikalisch nicht korrekt und der Zeichenbestandteil „secure“ sei sprachlich nicht eindeutig. Er könne als Adjektiv, (im Sinne von: sicher, geborgen, sorgenfrei, verlässlich) aber auch als Verb (im Sinne von: sichern, befestigen, beschaffen) eine Vielzahl von Bedeutungen haben. Da nicht erkennbar sei, ob es sich um ein Verb oder Adjektiv handle bzw. auf was oder wen das Wort bezogen sei, erscheine das Gesamtzeichen ungewöhnlich und fantasievoll. Insgesamt sei daher im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen in dem Zeichen keine unmittelbar beschreibende Angabe zu erkennen. Der Mutmaßung des DPMA, dass das Zeichen lediglich ein Hinweis darauf sei, dass mit – wie auch immer ausgestalteten – umfangreichen Sicherungsmaßnahmen begonnen werde, könne nicht beigetreten werden. Das Wort „Go“ habe im Englischen nicht die Bedeutung von „Beginn“ oder „Start“. Der Gedanke, dass „Secure“ ein Hinweis auf umfangreiche Sicherungsmaßnahmen sei, erscheine weit hergeholt. Das im Beschluss des DPMA angeführte Zeichen „Start & Go“ sei mit der vorliegenden Anmeldung nicht vergleichbar, weil es sich vorliegend um eine Einwortmarke handle, die keine zusätzlichen Zeichenelemente enthalte, die eine Erläuterung des Begriffsinhalt sein könnten. Dagegen habe das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 18. Januar 2011 die Marke „go-kollekt“ für Schutzfähig erachtet (BPatG 33 W (pat) 136/09). Gegenüber diesem Zeichen sei die vorliegende Anmeldung zudem noch sprachregelwidrig gebildet, da im Englischen bei Wortkombinationen der Bestandteil „go“ vorangestellt werde (z. B. „go ahead“ oder „go between“).

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2016 aufzuheben.

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

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Ausgehend davon war der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 14. April 2016 aufzuheben. Entgegen der Auffassung der Markenstelle des DPMA kann ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Dies gilt entsprechend für das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

1. Auch wenn die angemeldete Bezeichnung im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gewisse beschreibende Anklänge aufweist, kann ihr im Ergebnis das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden.

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 gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). 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 – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Gemessen an diesen Maßstäben ist das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen letztlich inhaltlich zu unbestimmt bzw. hinreichend phantasievoll, um das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu bejahen. Auch wenn das Zeichen „GoSecure“ durch die Binnengroßschreibung ohne Weiteres erkennbar aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt ist, nämlich den englischen Wörtern „go“ und „secure“, und beide Bestandteile für sich genommen eine relevante beschreibende Bedeutung haben können, stellt die vorliegende Kombination der Bestandteile keinen hinreichend engen beschreibenden Bezug mehr zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen her. Zwar gehören beide Wörter zum Grundwortschatz der englischen Sprache und sind unmittelbar verständlich, wobei „secure“ als Verb „sichern“ oder als Adjektiv „sicher“ und „go“ als Infinitiv „gehen“ oder als Imperativ „geh!“ bedeuten kann. Die Anmelderin hat jedoch zutreffend darauf hingewiesen, dass das Zeichen nicht sprachregelgerecht gebildet ist und nicht ohne Weiteres mit einem eindeutigen Aussagegehalt übersetzt werden kann. Auch wenn das Zeichen einen Hinweis auf „Sicherheit“ enthält, bleibt eher unklar, in welchem Kontext dieser steht bzw. wie in diesem Zusammenhang das Wort „go“ zu verstehen ist. Die Interpretation des DPMA, dass das Zeichen der Hinweis auf den Beginn von Sicherheitsmaßnahmen sei, erscheint möglich, erfordert aber gedankliche Zwischenschritte. Möglich erscheint auch ein Verständnis im Sinne einer (diffusen) Aufforderung, die in etwa mit „sei/gehe/handle sicher“ übersetzt werden könnte, wobei in diesem Fall die sprachregelgerechte englische Wortbildung am ehesten

„go securely“ lauten müsste. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen – wie z. B. „Geldausgabeautomaten, Finanzdienstleistungen oder Online-Banking“ – ist deren Sicherheit für die angesprochenen Verkehrskreise von hervorgehobener Bedeutung, da erhebliche Gefahren durch Computerviren, Hackerangriffe oder Ähnliches bestehen. Jedoch drängen sich nach Auffassung des Senats beide Möglichkeiten der Interpretation des angemeldeten Zeichens – als „Beginn von Sicherheitsmaßnahmen“ oder als Aufforderung im Sinne von „handle sicher!“ – weder aus Sicht der angesprochenen Verbraucher noch aus Sicht der angesprochenen Fachkreise ohne Weiteres auf. Ein entsprechendes Verständnis erfordert vielmehr mehrere gedankliche Zwischenschritte, so dass die vorliegende Anmeldung sich auch in relevantem Maß von der Anmeldung unterscheidet, die dem Verfahren BPatG 27 W (pat) 209/99 – Start & Go – zugrunde lag. Das Zeichen „SecureGo“ ist letztlich ein inhaltlich weitgehend unbestimmter Begriff, der lediglich zum Nachdenken anregt und allenfalls Anklänge und Assoziationen auslösen kann bzw. nur bei einer analytischen Betrachtungsweise einen konkreten Sinngehalt erhält.

2. Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung „SecureGo“ auch nicht als Zeichen oder Angabe verstehen, welches die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, so dass auch ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Ergebnis nicht bejaht werden kann.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa