



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 77/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
29. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 01 358.4**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Kruppa

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2007 und vom 15. Januar 2008 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 angemeldete Wortmarke

### **RA Office**

zurückgewiesen, weil es sich ausschließlich um eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe ohne jede Unterscheidungskraft handele (§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG). Die angemeldete Bezeichnung werde ohne weiteres als Hinweis auf eine Zusammenstellung von Computerprogrammen für die Erledigung üblicher Büroarbeiten in einem Rechtsanwaltsbüro verstanden, was im Hinblick auf alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen nur als werbewirksame Sachaussage ohne Herkunftshinweis anzusehen sei, die auch den Mitbewerbern zur Verfügung stehen müsse.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde, mit der er die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und die Eintragung der angemeldeten Marke begehrt. Er hat in der mündlichen Verhandlung das Warenverzeichnis einge-

schränkt auf „ohne Programme und/oder Dateien versehene Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger aller Art, insbesondere Disketten, Festplattenspeicher und/oder Lese-Speicher (ROM), -RAM und Steckmodule, optische Speicher (ausgenommen belichtete und unbelichtete Filme) einschließlich Compact-Disc-ROM, WROM und DVD; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten“ und ist der Ansicht, die angemeldete Marke sei für die genannten Waren unterscheidungskräftig, weil sie entgegen der Auffassung der Markenstelle keine produktbeschreibenden Inhalte aufweise, die sich ohne weiteres erschliessen. Daher bestehe einerseits die erforderliche Unterscheidungskraft, andererseits sei kein Bedürfnis für Mitbewerber ersichtlich, diese Bezeichnung für ihre Produkte zu nutzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten und die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Für die noch beanspruchten Waren entbehrt die angemeldete Marke weder der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch stellt sie eine unter das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallende beschreibende Angabe dar.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Zeichen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, nicht als Marke eingetragen werden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um eine sprachliche, bildliche oder gestalterische Darstellung handelt, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. (st. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – markt-

frisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m. w. N.).

Um eine derartige Beschreibung handelt es sich bei der angemeldeten Marke jedoch nicht. Mit der Markenstelle geht der Senat davon aus, dass relevante Teile des angesprochenen allgemeinen Publikums die in der Marke enthaltenen Wortelemente erkennen und auch ohne weiteres im Sinne eines „Büro-Programmpakets für Rechtsanwälte“ interpretieren werden. Ein solcher Sinngehalt der angemeldeten Marke stellt sich indes im Hinblick auf die noch beanspruchten Waren nicht als eine rein produktbezogene Sachaussage dar. Es handelt sich dabei nämlich um allgemein verwendbare Waren, die keinen spezifischen Bezug zu Rechtsanwaltsbüros haben. Damit fehlt, anders als etwa bei üblichen Programmpaketen aus dem Büro- oder Kommunikationsbereich, ein spezifischer Aussagegehalt. Dass generell verwendbare Produkte bei einer Verwendung im Rechtsanwaltsbüro möglichst hochwertig sein müssen, versteht sich von selbst, so dass die an sich verständliche Bezeichnung „RA Office“ hier als Sachaussage dermaßen banal erschiene, dass ihr im Hinblick auf die noch beanspruchten Waren trotz ihres - abstrakt gesehen - durchaus greifbaren Bedeutungsgehalts letztlich ein konkreter Sachbezug fehlt (vgl. BGH GRUR 1997, 468-470 - NetCom). Da bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke aber nicht auf den abstrakten Bedeutungsgehalt einer Bezeichnung abzustellen ist, sondern auf die konkrete Bedeutung im Hinblick auf die beanspruchten Produkte, kann der angemeldeten Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden.

Ein Freihaltebedürfnis, das der Eintragung des angemeldeten Zeichens gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen würde, ist mangels beschreibenden Inhalts ebenfalls nicht erkennbar.

Dr. Albrecht

Kruppa

Dr. van Raden

Ju