



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 92/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 94 271.0**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2002 und vom 11. Februar 2004 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 22. Dezember 2000 die Wortmarke

## **DUO**

für folgende Waren angemeldet worden:

„Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Hefter, Hüllen, Mappen und Ordner; Kästen, Racks und andere Aufbewahrungsmittel zur Aufbewahrung von elektronischen Datenträgern, wie Disketten und Videokassetten (soweit in den Klassen 9 und 16 enthalten); Täschnerwaren, nämlich Waren aus Leder und Lederersatzstoffen soweit in Klasse 18 enthalten.“

Mit Beschluss vom 13. März 2002 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Im bestätigenden Erinnerungsbeschluss vom 11. Februar 2004 ist lediglich auf das Fehlen der Unterscheidungskraft abgestellt worden. Die Zurückweisung wird damit begründet, dass das Zahlwort „DUO“ nicht nur im musikalischen Bereich, sondern allgemein auf eine aus zwei Teilen bestehende Einheit, auf eine zweifache Wir-

kungsweise, auf eine Doppelfunktion oder auf die Art der Verpackung hinweise. Dieses Verständnis liege insbesondere bei den gegenständlichen Waren nahe. So könnten sie einen doppelten Zweck erfüllen oder im Doppelpack angeboten werden. Dies werde beispielsweise bei Videokassetten mit dem Begriff „DUO-Pack“ zum Ausdruck gebracht. Damit stelle „DUO“ eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, der die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen führten ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis, da es sich bei der Frage der Schutzzfähigkeit um eine Rechtsfrage handele und demzufolge weder der Gleichheits- noch der Vertrauensgrundsatz einen Anspruch auf Eintragung begründen würden. Zudem seien sie angesichts der unterschiedlichen Warenverzeichnisse mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Auch gebe es bereits Zurückweisungen von Markenmeldungen mit dem Bestandteil „DUO“.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse vom 13. März 2002 sowie vom 11. Februar 2004 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass bereits vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine Parallelanmeldung für schutzfähig angesehen worden sei. Die Bezeichnung „DUO“ hebe sich in phantasievoller Weise von Produktbezeichnungen wie „Doppelspitzerdosen“, „Doppelspitzer“, „Doppel-Ordner“ oder „2-Rollenpackungen“ ab. Gerade ihre Herkunft aus dem Bereich der Musik mache sie als Marke interessant. Des Weiteren gebe es keine Belege dafür, dass die Anmeldemarke konkret in Verbindung mit den beanspruchten Waren als Sachangabe verwendet werde. Die angegriffenen Beschlüsse würden folglich auf nicht belegten Behauptungen beruhen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Die angemeldete Marke unterliegt nicht dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

a) Der Anmeldemarke weist vielfältige Bedeutungen auf. Mit dem aus dem Lateinischen stammenden Begriff „DUO“ wird im Deutschen ein Musikstück für zwei Instrumente bezeichnet. Mit ihm können zudem die zwei Ausführenden eines Musikstücks (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 229) oder zwei zusammenpassende Personen gemeint sein. In der italienischen Sprache bedeutet „DUO“ zwei. Im inländischen Verkehr wird die Anmeldemarke häufig in diesem Sinne als Zahlwort oder darauf aufbauend als Bezeichnung für eine aus zwei Teilen bestehende Einheit, für zwei verschiedene Anwendungsformen bzw. Wirkungsweisen als auch für Waren im Zweier-Set gebraucht (vgl. BPatG PAVIS 32 W (pat) 203/96, 32 W (pat) 098/96 und 24 W (pat) 192/99 - „Duo“ bzw. „DUO“). Hierbei ist jedoch festzustellen, dass dem Begriff „DUO“ nur

dann die Funktion eines Hinweises auf bestimmte Merkmale eines Büroartikels oder einer Lederware zukommt, wenn er in Verbindung mit weiteren beschreibenden Angaben verwendet wird.

Diese Art der Verwendung lässt sich u. a. für die angemeldeten Büroartikel und Lederwaren nachweisen (vgl. z. B. „Duo-Gom“ zur Bezeichnung eines Radiergummis mit zwei Hälften unter „<http://www.preisvergleich.org/preisvergleich/Radiergummis-10487/-Maped-Radiergummi-Duo-Gom-10030-rb/>“, „Peach Premium Inkjet Paper matt Duo“ zur Bezeichnung von beidseitig bedruckbarem Papier unter „[http://www.hammerpreis.ch/oscommerce/product\\_info.php?cPath=4&products\\_id=891&osCsid=fbb129e6b058ee35fa244a8f175c27ee](http://www.hammerpreis.ch/oscommerce/product_info.php?cPath=4&products_id=891&osCsid=fbb129e6b058ee35fa244a8f175c27ee)“, „Ideal für eine Duo-Arbeitsplatzaufstellung“ zur Erläuterung der Vorteile einer Ablageschiene über der Schreibtischplatte unter „[http://www.overtoom.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/EZD/de\\_DE/-/EUR/N\\_Dis...](http://www.overtoom.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/EZD/de_DE/-/EUR/N_Dis...)“, „Duo-Zipper“ zur Bezeichnung eines Reißverschlusses, der innen aus Gummi und außen aus Leder besteht unter „<http://www.taschenmeile.de/marken/quer>“, oder „Duo-Verschluss“ zur Bezeichnung des Verschlusses eines Visitenkarten-Etuis aus Nappaleder unter „<http://www.sigel.de/VZ271-Visitenkarten-Etui-Leder-Torino.205509.0.html>“).

Demgegenüber lässt sich der beschreibende Gebrauch des Wortes „DUO“ im Zusammenhang mit den weiterhin beanspruchten Täschnerwaren im Allgemeinen und den Waren aus Lederersatzstoffen im Besonderen nicht nachweisen (vgl. „Google-Trefferlisten“ Stichworte: DUO + Täschnerwaren bzw. DUO + Lederersatzstoffe).

b) Taucht das Wort „DUO“ hingegen nur in Alleinstellung auf, so hat es betriebliche Herkunftshinweisfunktion und dient nicht als Sachhinweis auf eine Kombination von zwei Produkten oder Gegenständen:

(1) Büroartikel

- „DUO“ zur Bezeichnung eines DIN A4-Displays mit zwei Fächern (vgl. „[http://www.e-merch.com/Sitemap/Produktdatenblaetter/GER/105025\\_Display\\_A4\\_hoch\\_Duo\\_GER.html](http://www.e-merch.com/Sitemap/Produktdatenblaetter/GER/105025_Display_A4_hoch_Duo_GER.html)“)

oder

- „DUO 16500“ zur Bezeichnung eines Reißverschluss-Systemplaners mit zwei Hälften (vgl. „SYSTEMPLANER DUO 16500“ unter „<http://www.bueroartikel-katalog.de/buero-shop.nsf/katalog/systemplaner-duo-16500-037970.htm>“).

(2) Lederwaren

- „Der Manager Duo“ zur Bezeichnung eines Organizers aus Leder mit doppelter Anzahl Kreditkartenfächer und mit 2 Stifthalterungen (vgl. „Schreibgeräte“ unter „<http://www.papier-berg.de/slt.htm>“)

oder

- Name einer Firma, mit der gleichzeitig die von ihr hergestellten Lederwaren, insbesondere Schuhe, gekennzeichnet werden (vgl. „DUO“ unter „[http://www.duoboots.de/calf\\_fitted\\_boots/dress/sicily](http://www.duoboots.de/calf_fitted_boots/dress/sicily)“).

Demzufolge wird das Wort „DUO“ auf dem einschlägigen Warengbiet zwar als Mengenangabe, Größenbezeichnung usw. gebraucht, allerdings nur in untrennbarer Verbindung mit den jeweiligen Maß- und Mengenbezeichnungen. Isoliert kommt ihm hingegen nicht die Funktion einer beschreibenden Angabe zu. Im Übrigen stehen weder Büroartikel noch Täschnerwaren zu einem Musikstück für zwei Instrumente in einem sachlichen Zusammenhang. Zusammenfassend weist die Anmeldemarke damit noch die notwendige Unterscheidungskraft auf (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 108 i. V. m. 251; ähnlich BGH GRUR 1997, 366 ff. - quattro II; vgl. auch BGH GRUR 2002, 970 - Zahl „1“ und BGH MitttschPatAnw 2002, 423 - Zahl „6“).

2. Darüber hinaus stellt die Anmeldemarke keine unmittelbar beschreibende frei-haltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Ein Zahlwort ist nur dann von der Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen, wenn der jeweils zugrundeliegenden Zahl eine beschreibende Bedeutung zukommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 251). Es ist nicht zu verkennen, dass der Begriff „DUO“ zweimal oder doppelt vorhandene Produkteigenschaften andeutet, wie jedoch oben ausgeführt stets nur in Verbindung mit weiteren Produktangaben. Demzufolge kann das Wort „DUO“ in Alleinstellung nicht als Merkmalsbeschreibung dienen. Dagegen sprechen auch nicht die von der Markenstelle zur Begründung der Schutzunfähigkeit herangezogenen Belege. Zum einen ist in ihnen der Begriff „DUO“ in Alleinstellung nicht zu finden. Zum anderen kommt er in einigen Fundstellen nicht vor. Schließlich beziehen sie sich nicht auf Täschnerwaren und teilweise auch nicht auf Büroartikel.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko