



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 140/09

Verkündet am
29. März 2011

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 008 722.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2011

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 6. März 2009 und vom 29. September 2009 insoweit aufgehoben als die Zurückweisungsentscheidungen folgende Waren umfassten: „elektrische und elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur digitalen und analogen Signalverarbeitung; optische und/oder magnetische Datenträger; alle vorgenannten Waren ohne Programme und/oder Dateien“.

Gründe

I.

Am 11. Februar 2008 hat der Anmelder die Wort-/Bildmarke



angemeldet und zwar nach Änderungen und teilweiser Einschränkung des ursprünglichen Verzeichnisses u. a. für die nachfolgenden Waren:

- 9: Elektrische und elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur digitalen und analogen Signalverarbeitung; mit oder ohne Programmen und/oder Dateien versehene optische und/oder magnetische Datenträger; Computersoftware.

Mit Beschlüssen vom 6. März 2009 und vom 29. September 2009 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil das Zeichen über einen unmittelbar beschreibenden Charakter verfüge. Sie hat dies damit begründet, dass es sich bei dem begehrten Zeichen um eine sprachregelgerechte Wortzusammensetzung handele. Dabei sei „RA“ eine gängige Abkürzung für „Rechtsanwalt“ und das englischsprachige Wort „Office“ habe mit seiner Bedeutung „Büro“ Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Die Verbindung deutscher und englischsprachiger Zeichen sei nicht ungewöhnlich. In Zusammenhang mit den begehrten Waren der Klasse 9 deute die Wortzusammenstellung daraufhin, dass diese ihrer Art nach dazu bestimmt und geeignet seien, in einem Rechtsanwaltsbüro Verwendung zu finden. Auch die grafischen Elemente des Zeichens seien als werbeüblich einzustufen. Die Aufnahme eines Disclaimers ermögliche ebenfalls keine Eintragung, da ein solcher geeignet sei, das Publikum nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu täuschen. Die vom Anmelder erwähnten Voreintragungen seien mit der vorliegend begehrten Marke nicht vergleichbar und im Übrigen auch nicht bindend.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Mit Schriftsatz vom 5. Januar 2011 hat der Anmelder auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 45 sowie auf die in Klasse 9 aufgeführte „Computersoftware“ verzichtet. In der mündlichen Verhandlung vom 29. März 2011 hat der Anmelder zusätzlich auf die Dienstleistungen der Klassen 38 und auf die Waren der Klasse 16 verzichtet. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 hat er ergänzend auf die „mit Programmen und/oder Dateien“ versehenen Waren verzichtet, so dass nach der insgesamt erfolgten Einschränkung „alle vorgenannten Waren ohne Programme und/oder Dateien“ nur noch folgende Waren verfahrensgegenständlich sind:

Klasse 9: Elektrische und elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur digitalen und analogen Signalverarbeitung; optische und/oder magnetische Datenträger; alle vorgenannten Waren ohne Programme und/oder Dateien.

Der Anmelder hält die Marke für eintragungsfähig. Im Anmeldeverfahren hat der Anmelder die Ansicht vertreten, dass die Worte „RA“ und „Office“ für die begehrten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend seien. Zudem seien deutsch-englische Wortkombinationen äußerst selten und die vorliegende gebe es noch nicht, so dass eine lexikalisch nicht nachweisbare, sprachunübliche Wortneuschöpfung vorliege. Im Übrigen habe eine analysierende, zergliedernde Betrachtungsweise der einzelnen Zeichenbestandteile zu unterbleiben. Des Weiteren liege eine sprachliche Mehrdeutigkeit vor, weil das Zeichen sowohl „Rechtsanwaltsbüro“ als auch „Office-Paket für den Rechtsanwalt“ bedeuten könne.

Ergänzend hat der Anmelder auf Voreintragungen mit dem Zeichenbestandteil „Office“ hingewiesen und hilfsweise die Aufnahme eines Disclaimers, nämlich „ausgenommen Software für Rechtsanwälte“ angeboten.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist nach dem von ihm erklärten Verzicht auf verschiedene Waren und Dienstleistungen begründet.

Der angemeldeten Marke steht hinsichtlich der nach dem Teilverzicht noch verfahrensgegenständlichen Waren „elektrische und elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur digitalen und analogen Signalverarbeitung; optische und/oder magnetische Datenträger; alle vorgenannten Waren ohne Programme und/oder Dateien“ kein Eintragungshindernis entgegen.

1.

Die Eintragung kann nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 c) der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EU Nr. L 299 vom 8.11.2008, S. 25, im Folgenden: MarkenRL) oder nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 b) MarkenRL) versagt werden, weil die begehrte Marke kein Merkmal der begehrten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibt und weil es ihr nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wären von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel).

Die begehrte Marke bezeichnet kein Merkmal der nach dem Verzicht noch beanspruchten Waren, weil der Verkehr dem Zeichen ohne nähere analysierende Betrachtungsweise keine Sachaussage über diese entnehmen kann. Es handelt sich auch nicht um eine gebräuchliche Wort-/Bildkombination, die vom Verkehr in Zusammenhang mit den maßgeblichen Waren nur als solche verstanden würde.

Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel). Die hier angemeldeten Waren

richten sich neben dem Fachverkehr auch an allgemeine und breite Verbraucherkreise, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen ist (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.).

Das angemeldete Wortzeichen setzt sich aus den Bestandteilen „RA“ und „Office“ in bestimmter grafischer Darstellung zusammen. Die Markenstelle für Klasse 36 hat insoweit zutreffend ausgeführt, dass die Buchstaben „RA“ als Abkürzung für „Rechtsanwalt“ benutzt werden (Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl.; Bunting, Wörterbuch der Abkürzungen; www.abkuerzungen.de). Der Begriff „Office“ entstammt der englischen Sprache und wird in der deutschen Sprache als Synonym für „Büro“ erkannt und genutzt (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 49/04 - Mobile Office Optimizer; BPatG 32 W (pat) 310/02 - Officekitchen; BPatG 29 W (pat) 208/01 - TeleOffice; vgl. auch: „home-office“; „law-office“; „office-managment“). Die Art der Wortzusammensetzung, die die deutschsprachige Abkürzung „RA“ und das weitere, der englischen Sprache entstammende Wortzeichen „Office“ enthält, steht diesem Bedeutungsverständnis nicht entgegen. Zum einen sind deutsch-englische Wortkombinationen in der Wirtschaftssprache üblich und werden vom Verkehr ohne weiteres in ihrem Sinngehalt erfasst. Zum anderen wird der Begriff „Office“ in der deutschen Sprache quasi als Synonym für „Büro“ genutzt und daher vom Verkehr noch nicht einmal als echtes Fremdwort wahrgenommen (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 208/01 - TeleOffice).

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr dem Zeichen im Zusammenhang mit den noch verfahrensgegenständlichen Datenverarbeitungsgeräten und Datenträgern eine inhaltsbezogene Sachaussage entnehmen wird. Es ist nämlich auf der Grundlage der einschlägigen Bedeutung der angemeldeten Marke stets zu prüfen, ob ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zu den begehrten Waren besteht, der es den betroffenen Ver-

kehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen (EuG T-261/09 (Nr. 25 f.) - ilink). Nachdem der Anmelder die genannten Waren der Klasse 9 nach dem Teilverzicht nur noch „ohne Programme und/oder Dateien“ begehrt, handelt es sich nicht um Waren, die speziell auf die Bedürfnisse eines Rechtsanwaltsbüros zugeschnitten wären. Sie sind vielmehr universell für jede Privatperson und jedes Unternehmen einsetzbar und weisen daher keinen spezifischen Bezug zu Rechtsanwaltsbüros auf (vgl. ebenso BPatG 27 W (pat) 77/08 - „RA Office“ für Datenträger / Informationsträger ohne Programme und/oder Dateien; Papier- und Pappwaren). Es handelt sich daher im Zusammenhang mit diesen Waren weder um eine gebräuchliche Kennzeichnung noch ist anzunehmen, dass der Verkehr, wenn er dem Zeichen im Zusammenhang mit eben diesen Waren begegnet, eine Merkmalsbeschreibung entnehmen würde.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI