



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 237/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 50 089.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. September 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet ist die Wortmarke

DUO-ACTIVE

für

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; sowie weitere Waren der Klasse 16."

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Angestellten des höheren Dienstes, hat nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid die Anmeldung mit Beschluss vom 25. September 2001 hinsichtlich der Waren der Klasse 5 und der beanspruchten Klebstoffe zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle die Unterscheidungskraft, da es sich um eine sprachüblich gebildete Kombination mehrerer

Wörter handele, der lediglich die Bedeutung von "doppelt" oder "zweifach wirksam" zukomme und die von den angesprochenen Verkehrskreisen auch so verstanden werde. Im Zusammenhang mit den angeführten Waren ergebe dies eine sinnvolle Beschaffenheitsangabe, aber keinen Herkunftshinweis.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt mit der Begründung, bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich nicht um eine beschreibende Sachangabe. Im pharmazeutischen Bereich verstehe der maßgebliche Verkehr die Bezeichnung DUO-ACTIVE nicht als Hinweis auf eine "aktive" Ware im Zweierpack. Die angegebenen Hinweise im Internet seien daher nicht einschlägig. Eingetragene Marken und einzelne Verwendungen mit dem Bestandteil DUO-ACTIVE belegten nicht, daß der Bestandteil einen werbeüblichen Hinweis auf eine zweifache Wirksamkeit enthalte. Weder die deutsche, noch die englische Sprache kennen viele Wörter, die keine Zahlwörter seien oder aus Zahlwörtern gebildet seien, die aus dem Anfangswort DUO und einem nachfolgenden Eigenschaftswort gebildet wären. Die Bezeichnung DUO-ACTIVE sei daher keine sprachübliche Wortbildung, die sich als Sachbezeichnung im Sinne von Doppelwirkung erschließen lasse.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet.

Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Vorschriften des § 8 Absatz 2 Nr 1 und 2 Markengesetz nicht entgegen.

Nach der Vorschrift des § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im

Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung sowie zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Diese Voraussetzungen lassen sich bei der angemeldeten Bezeichnung nicht hinreichend sicher feststellen. Die Wortzusammensetzung DUO-ACTIVE ist als solche lexikalisch nicht belegbar. Es läßt sich auch nicht feststellen, daß sie sprachüblich gebildet ist. DUO, das im Lateinischen als Zahlwort für zwei gebraucht wurde, hat im Englischen wie auch im Deutschen in erster Linie die Bedeutung "Duett, zwei Personen, ein Paar" und ist insoweit speziell im Musik- und Theaterbereich anzutreffen. ACTIVE hat dieselben Bedeutungen wie das deutsche Wort aktiv. Insoweit wird das maßgebliche Publikum den Bedeutungsgehalt des Zeichens unschwer erschließen. Es lassen sich jedoch keine hinreichend sicheren Feststellungen dafür treffen, daß das Zeichen in der gewählten Form nicht nur ein sprechendes Zeichen, sondern auch als sprachüblich gebildet empfunden wird. Im deutschen Sprachgebrauch ist zwar die Bereitschaft, Wörter zu neuen Begriffen zusammenzufügen, sehr stark, so dass auch bisher unbekannte Wortverbindungen nicht ohne weiteres als sprachunüblich empfunden werden. Dagegen ist diese Übung im englischen Sprachkreis zumindest nicht so stark verbreitet, wie im Deutschen. Aus der Entscheidung 24 W (pat) 247/99 (PAVIS-PROMA Kliems), die die Bezeichnung "Duo-Aktiv Tabs" betraf, ist deshalb für den vorliegenden Fall nicht mehr abzuleiten, als dass Verwendungen von "duo-aktiv" im deutschen Sprachkreis, als werbeüblich beurteilt wurden, es lässt sich aber dadurch nicht widerlegen, dass im Englischen duo-active keine sprachübliche Bildung ist. Insoweit kann nämlich nicht auf das Sprachempfinden der deutschen Verkehrskreise abgestellt werden. Dies ist anders bei Ausdrücken in Warenbereichen, in denen englisch gleichsam Fachsprache ist. Hier kann uU auch auf das sprachliche Verständnis derjenigen abzustellen sein, für die die Fachsprache nicht Muttersprache ist. Bei den hier beanspruchten Waren ist zwar englisch in der Werbung durchaus häufig anzutreffen, es ist jedoch nicht Fachsprache. Bei dem Zeichen erkennt der deutsche Verbraucher auch, dass es sich um einen englisch-

sprachigen Ausdruck handelt. Denn das deutsche "aktiv" ist nur inhaltlich, nicht jedoch in der Schreibweise dem englischen "active" gleich. Selbst wenn im Einzelfall der Wechsel in der Schreibweise k auf c als belanglos angesehen würde, bliebe der Gesichtspunkt, dass "active" als deutsches Wort (aktive) die Femininform von "aktiv" wäre und sich in isolierter Form nicht ausreichend bestimmt zur Beschreibung eignen würde (BGH GRUR 2002, 64 INDIVIDUELLE).

Für den englischen Sprachkreis, auf den somit abzustellen ist, kann nicht widerlegt werden, daß dem Zeichenwort jenes Quentchen an sprachlich hinreichender Auffälligkeit zukommt, das ihm die nötige Eigenprägung verleiht, allerdings auch seinen Schutzbereich begrenzt (vgl hierzu insbes. EuGH GRUR 2001, 1 145 Baby-Dry). Die Senatsmitglieder verfügen über keine muttersprachlichen Kenntnisse des Englischen. Nach den Erkenntnisquellen ist eine Verwendung des Wortes DUO in Verbindung mit Eigenschaftswörtern nicht als sprachüblich zu belegen. Eine doppelte oder zweifache Wirkung wird hier üblicherweise mit double oder twin ausgedrückt. Soweit in Lexika "duo-" überhaupt auch als Wortelement mit der Bedeutung zwei angeführt ist, beziehen sich die angeführten Wortbeispiele ausschließlich auf Verbindungen mit Substantiva (duologue, duodrama, duotone und duopoly (Muret-Sanders, Englisch-deutsch, 2001)). Es ist auch sonst nicht feststellbar, daß das Zeichenwort etwa durch den Sprachgebrauch in der Werbung so häufig und in beschreibendem Sinn gebraucht würde, daß dem Publikum die sprachliche Besonderheit nicht mehr auffällt und es deshalb als rein beschreibend zu beurteilen wäre. Hierzu können die über die Suchmaschine Google im Internet erreichbaren Verwendungsbeispiele nur insoweit herangezogen werden, als sie sich speziell auf das angemeldete Zeichen beziehen, weil - wie bereits dargelegt - die Verwendung der deutschen Wortkombination DUO-AKTIV dem englischen DUO-ACTIVE nicht gleichgesetzt werden kann. Zu Recht weist zudem die Anmelderin darauf hin, daß es sich bei den angeführten Fundstellen im wesentlichen um Verwendungen eingetragener Marken handelt.

Nach den derzeitigen Erkenntnismöglichkeiten läßt sich somit ein beschreibender Gebrauch des Zeichenwortes nicht sicher genug feststellen.

Es ließen sich auch keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür finden, daß sich die Begriffsbildung DUO-ACTIVE in absehbarer Zeit zu einer Angabe entwickeln werde, die im Verkehr als allgemeine Qualitätsangabe für Doppelwirkung dienen könnte.

Eine Versagung der Eintragung nach § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz scheidet demnach aus.

Da die Wortzusammensetzung aus den dargelegten Gründen für die angemeldeten Waren weder eine bestimmte sachlich beschreibende Angabe, noch eine werblich anpreisende Angabe besitzt, fehlt ihr auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz.

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Hu