



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 128/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 17 817.1**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2003 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 36, 41 und 42 angemeldete Marke

### **"American Conquest"**

wurde von der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

"elektrische Schaltungen mit digitaler und analoger Signalverarbeitung; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Geräte zur Dateneingabe, insbesondere Lichtgriffel, Joysticks, Multifunktionsataturen, Rollkugeleingabegeräte, nämlich Computermäuse und Trackballs, Spracheingabegeräte, akustische und optische Wiedergabegeräte für Datenverarbeitungsgeräte, auch in Form von Zusatz- oder Ansteckgeräten, nämlich Monitore und Lautsprecher, auch in Brillen oder Heimen integriert; Konsolen und Module für Videospiele; Computerspiele (soweit in Klasse 9 enthalten); interaktive Unterhaltungsprogramme in Form von Software; Computersoftware, mit Programmen und/oder Daten versehene Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger, insbeson-

dere Disketten, Magnetbänder, Kassetten einschließlich Videokassetten und Streamerbänder, Festplattenspeicher und Nur-Lese-Speicher (ROM), RAM und Steckmodule, optische Speicher einschließlich Compact-Disk-ROM und –WROM und Compact-Disks und DVD-Platten; münz-, karten- oder spielmarkenbetätigte Spiel- und Vergnügungsapparate für Spielhallen; mit integrierten Schaltkreisen versehene Leiterplatten, insbesondere Steckkarten; Halbleiter; Arbeitsbücher, Trainingshandbücher und Seminarmappen in elektronischer Version; Druckereierzeugnisse, insbesondere auf den Gebieten der Computertechnik und der Computerprogramme, nämlich Bedienungs- und Benutzungsanleitungen, Formblätter, Arbeitsanleitungen; Bücher, einschließlich Handbücher; Programmdokumentationen, schriftliches Begleitmaterial für Computerprogramme; Magazine, Broschüren, Kataloge, Schreibwaren, Kalender, Notizbücher, Karten, Poster, Plakate, Aufkleber, Grußkarten, Geschenkverpackungen, Briefpapier und Umschläge, Spielkarten, Rubbelbilder, Partyartikel aus Papier; Papierservietten, Papierwimpel und –fahnen; Taschentücher aus Papier; Kork- und Kreidetafeln; Alben, Telefonkarten; Briefbeschwerer; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), insbesondere Arbeitsbücher, Trainingshandbücher und Seminarmappen; Kinderbücher; zu einem Roman verarbeitete Werke; veröffentlichte Drehbücher; Büroartikel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spiele, Spielzeug, Spielwaren; Spielfiguren und deren Zubehör und Bestandteile (soweit in Klasse 28 enthalten); Brettspiele, Kartenspiele; Computer- und Videospiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Puzzles, Puppen, Verkleidungskostüme, Masken; Bastelsätze, Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Erstellen, Entwickeln, Aktualisieren, Verbessern und Anpassen von Datenverarbeitungsprogrammen und/oder Dateien (einschließlich Multimedia, Homepages und Websites); Vergabe

von Lizenzen an Datenverarbeitungsprogrammen, einschließlich Computer- und Videospiele und Dateien; Vermietung und Leasing von Datenverarbeitungsanlagen, Computerperipheriegeräten und Programmen für die Datenverarbeitung, einschließlich Computer- und Videospiele; Dienstleistung einer Datenbank; Betreiben einer Datenbank",

wobei offenbar durch einen Übertragungsfehler die in der Anmeldung aufgeführten Ausnahmen bei den Waren "optische Speicher (ausgenommen belichtete oder unbelichtete Filme)" und "Büroartikel (ausgenommen Möbel)" nicht berücksichtigt wurden.

Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handele es sich für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen um eine freihaltungsbedürftige, unmittelbar beschreibende Sachangabe ohne jegliche Unterscheidungskraft. Das als "Amerikanische Eroberung" zu übersetzende Zeichen sei ohne weiteres als Hinweis auf die Eroberung Amerikas durch die Europäer zu verstehen. In dieser Bedeutung stelle es für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen eine ausschließlich beschreibende Angabe über deren Inhalt und Gegenstand dar, nämlich Informationen über bzw. spielerische Beschäftigung mit der Eroberung Amerikas. Mitbewerbern der Anmelderin müsse es freigestellt bleiben, mit "American Conquest" ebenfalls auf den Inhalt von Software, Datenträgern, Spielen und Druckereierzeugnissen bzw. den Bestimmungszweck der beanspruchten Hardware sowie auf den Gegenstand der Dienstleistungen hinweisen zu können.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt und nach erfolgter Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Schutz begehrt für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische Schaltungen mit digitaler und analoger Signalverarbeitung; Rechenmaschinen; Geräte zur Dateneingabe, insbesondere Lichtgriffel, Joysticks, Multifunktionstastaturen, Rollkugeleingabegeräte, nämlich Computermäuse und Trackballs, Spracheingabegeräte, akustische und optische Wiedergabegeräte für Datenverarbeitungsgeräte, auch in Form von Zusatz- oder Ansteckgeräten, nämlich Monitore und Lautsprecher, auch in Brillen oder Helmen integriert; nicht mit Programmen oder Daten versehene Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger, insbesondere Disketten, Magnetbänder, Kassetten einschließlich Videokassetten und Streamer-Bänder, Festplattenspeicher und Nur-Lese-Speicher (ROM) , RAM und Steckmodule, optische Speicher (ausgenommen belichtete oder unbelichtete Filme) einschließlich Compact-Disk-ROM und –WROM und Compact-Disks und DVD-Platten; Halbleiter; Druckereierzeugnisse, nämlich Formblätter, Arbeitsanleitungen; Schreibwaren, Kalender, Notizbücher, Karten, Poster, Plakate, Aufkleber, Grußkarten, Geschenkverpackungen, Briefpapier und Umschläge; Spielkarten, Rubbelbilder; Partyartikel aus Papier; Papierservietten, Papierwimpel und –fahnen; Taschentücher aus Papier; Kork- und Kreidetafeln; Alben, Telefonkarten; Briefbeschwerer; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Puppen, Rollschuhe, Schlittschuhe; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Betrieb eines Netzservers für Dritte; Dienstleistung einer Datenbank; Betreiben einer Datenbank".

## II.

Die Beschwerde musste in der Sache Erfolg haben, da absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke

jedenfalls für die nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses verbleibenden Waren und Dienstleistungen nicht entgegenstehen.

Das englische Wort "conquest", das nicht unerheblichen Teilen des als Abnehmer der beanspruchten Produkte im weitesten Umfeld des Computer- und Videospieلبereichs in Betracht kommenden Publikums, bekannt und verständlich ist, bedeutet "Eroberung" im territorialen und im übertragenen Sinne. "American Conquest" im Sinne von "Amerikanische Eroberung" wird, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, im allgemeinen als die Eroberung des amerikanischen Kontinents durch die Europäer verstanden. Dabei verwendet insbesondere die US-amerikanische Geschichtsschreibung den Begriff "American Conquest" speziell für die Eroberung der heute zu den USA gehörenden nordamerikanischen Territorien durch überwiegend aus Europa stammende Siedler. In beiden Bedeutungen stellt die angemeldete Bezeichnung einen zumindest nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dem Markenschutz nicht zugänglichen beschreibenden Hinweis auf den Inhalt solcher Waren und Dienstleistungen dar, die sich in Form einer geschichtlichen Darstellung oder eines Spiels mit dem eine eigene Werkgattung bildenden Thema "American Conquest" befassen (vgl auch BGH GRUR 1988, 377 – Apropos Film; 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BPatG GRUR 1998, 145 – Klassentreffen; BIPMZ 1998, 537 – Bilderbuch Deutschland).

Im Zusammenhang mit den nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses verbliebenen Waren und Dienstleistungen lässt sich der Begriff "American Conquest" indes nicht als rein beschreibende Sachaussage feststellen.

Die unter der Warenklasse 9 beanspruchten "elektrische Schaltungen mit digitaler und analoger Signalverarbeitung; Geräte zur Dateneingabe, insbesondere Lichtgriffel, Joysticks, Multifunktionsstaturen, Rollkugeleingabegeräte, nämlich Computermäuse und Trackballs, Spracheingabegeräte, akustische und optische Wiedergabegeräte für Datenverarbeitungsgeräte, auch in Form von Zusatz- oder Ansteckgeräten, nämlich Monitore und Lautsprecher, auch in Brillen oder Helmen in-

tegiert; nicht mit Programmen oder Daten versehene Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger, insbesondere Disketten, Magnetbänder, Kassetten einschließlich Videokassetten und Streamer-Bänder, Festplattenspeicher und Nur-Lese-Speicher (ROM), RAM und Steckmodule, optische Speicher (ausgenommen belichtete oder unbelichtete Filme) einschließlich Compact-Disk-ROM und – WROM und Compact-Disks und DVD-Platten; Halbleiter" sind sämtlich dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht mit Programmen, Daten oder sonstigen Inhalten versehen sind, bei denen sich ein Bezug zur "Amerikanischen Eroberung" herstellen ließe. Vielmehr geht es ausschließlich um technische Geräte und unbespielte Datenträger usw, bei denen eine Beschränkung auf ein Thema bestimmten Inhalts oder auf einen einzigen von einer Vielzahl möglicher Einsatzbereiche willkürlich und unüblich wäre, so dass die angemeldete Bezeichnung zur Warenbeschreibung weder benötigt noch von den angesprochenen Verkehr als solche verstanden wird. Sie kann im Zusammenhang mit den betreffenden Produkten folglich nur als Kennzeichnung des Produzenten oder Vertreibers angesehen werden.

Entsprechendes gilt auch für die Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Formblätter, Arbeitsanleitungen; Schreibwaren, Kalender, Notizbücher, Karten, Poster, Aufkleber, Plakate, Grußkarten, Geschenkverpackungen, Briefpapier und Umschläge; Spielkarten, Rubbelbilder, Partyartikel aus Papier; Papierservietten, Papierwimpel und –fahnen; Taschentücher aus Papier; Kork- und Kreidetafeln; Alben, Telefonkarten; Briefbeschwerer; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten" sowie für die Dienstleistungen "Betrieb eines Netzservers für Dritte; Dienstleistung einer Datenbank; Betreiben einer Datenbank". Selbst wenn diese Waren in Einzelfällen – womöglich auf Bestellung von Kunden – das Thema "Amerikanische Eroberung" zum Gegenstand haben könnten, ist doch nicht ernsthaft zu erwarten, dass das Publikum annimmt, ein mit "American Conquest" bezeichnetes Angebot solle gerade für diesen sehr speziellen denkbaren Anwendungsbereich bestimmt sein (vgl auch BGH GRUR 2001, 1042, - REICH UND SCHOEN; 2001, 1043 – Gute Zeiten-Schlechte Zeiten).

Was schließlich die Waren "Puppen, Rollschuhe, Schlittschuhe; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten)" angeht, ist ein möglicher naheliegender Sachbezug zu dem Thema "Amerikanische Eroberung" ebenfalls nicht erkennbar.

Die angemeldete Marke entbehrt mithin als Fantasiebezeichnung für die genannten Waren und Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Ferner bestehen auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Bezeichnung "American Conquest" als beschreibende Angabe für die vorliegend beanspruchten Produkte und bereits Dienstleistungen gebräuchlich wäre oder dass künftig ein Bedürfnis der inländischen Mitbewerber an ihrer beschreibenden Verwendung bestehen könnte.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Pü