



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 384/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
25. Mai 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke IR 728 327**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Schwarz-Angele und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 10 – vom 25. Februar 2001 und 18. September 2003 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die für die Waren

"Articles médicaux, à savoir cathéters, guides pour la mise en place de cathéters et accessoires non compris dans d'autres classes"

international registrierte IR-Marke 728 327

## **AGILITY**

hat um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat das Schutzgesuch wegen mangelnder Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen, da es sich bei dem beanspruchten

Markenwort um eine bloße Sachangabe handele, mit der Eigenschaften der Ware, nämlich die Beweglichkeit von Kathetern, zum Ausdruck gebracht würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, die nach Beschränkung des Warenverzeichnisses durch Streichung der Ware „catheter“ nunmehr jeglichen konkreten Sachbezug zwischen den verbliebenen Waren und dem Markenwort bestreitet und darauf hinweist, dass die Marke für dieselben Waren bereits in den englischsprachigen Ländern Großbritannien, USA, Neuseeland und Kanada ohne Beanstandung eingetragen worden sei, was für eine Schutzfähigkeit spreche, zumal „agility“ im englischen rein personenbezogen verwendet werde und vor allem auch kein medizinisches Fachwort sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist begründet.

Die IR-Marke kann nach Beschränkung des Warenverzeichnisses nicht von einem Schutz in Deutschland gemäß §§ 107, 113 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen werden, da ihr nach den Erkenntnissen des Senats weder jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG iVm Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ abgesprochen noch ein der Schutzgewährung entgegenstehendes Freihaltebedürfnis festgestellt werden kann.

Zwar hat die Markenstelle durchaus zutreffend die Bedeutung des als Marke beanspruchten englischen Wortes „agility im Sinne von „Beweglichkeit“ erkannt, dabei aber übersehen, dass dieser Begriff primär personenbezogen verwendet wird und im übertragenen Sinne allenfalls noch in einem Kontext mit der nicht

mehr beanspruchten Ware „catheter“ gesehen werden kann, wie einige Internetfundstellen nahe legen. Für die verbliebenen Führungsdrähte konnten indes keine gesicherten Feststellungen getroffen werden, dass hier das Wort „agility“ in irgendeiner Weise eine beschreibende Rolle im Sinne einer Sachangabe spielt. Auch im Deutschen gibt es keine „agilen Drähte“, sondern diese sind beweglich oder flexibel, was der englischen Fachbezeichnung „flexibility“ entspricht, die in diesem Kontext Verwendung findet. Können damit aber keine Eintragungshindernisse sicher festgestellt werden, ist der Marke der Schutz zu gewähren, zumal im Zweifel nach § 33 Abs 2 MarkenG ein Anspruch auf Eintragung besteht. Gegen eine Schutzversagung spricht indiziell schließlich auch die Eintragung der IR-Marke nicht nur in englischsprachigen Ländern, sondern auch in allen anderen Zielländern der internationalen Anmeldung.

Die Beschwerde hatte damit Erfolg.

Stoppel

Schwarz-Angele

Richterin Hartlieb hat Urlaub und kann daher nicht selbst unterschreiben.  
Stoppel

Bb