



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 76/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 33 862.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

am 20. März 2007

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 10. Juni 2005 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35, nämlich für

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“

angemeldete Wortmarke

PREGO

ist von der mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzten Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 16. Mai 2006 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Das italienische Wort „PREGO“ werde als Begriff des italienischen Grundwortschatzes in seiner deutschen Bedeutung „bitte, bitte sehr“ von einer beachtlichen Anzahl

der inländischen Verbraucher ohne weiteres verstanden. Es handele sich nämlich um eines der meistbenutzten Wörter der italienischen Sprache und begegne jedem Reisenden viele Male täglich. Darüber hinaus werde das Wort auch in vielen italienischen Restaurants in Deutschland von den italienischen Betreibern häufig verwendet. Der Verkehr werde in dem Wort keinen Hinweis auf ein Herkunftsunternehmen so bezeichneter Waren und Dienstleistungen, sondern allein eine werbende Aufforderung sehen (Hinweis auf BPatG Mitt. 1985, 118 - PREGO).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig. Eine deutsche Übersetzung im Sinne von „bitte, bitte sehr“ beschreibe die beanspruchten Waren in keiner Weise. Dem Begriff käme eine mehrdeutige Interpretation zu.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache Erfolg. Die angemeldete Marke ist weder wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch als beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006).

Ein für breite Verkehrskreise in Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt des italienischen Wortes „PREGO“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lässt sich nicht feststellen. Für jene Teile des inländischen Verkehrs, die mangels ausreichender italienischer Sprachkenntnisse nicht in der Lage sind, das Wort „PREGO“ dem Italienischen zuzuordnen und zu übersetzen, gilt dies bereits deshalb, weil diese die angemeldete Marke als reine Phantasiebezeichnung ansehen werden.

Aber auch der überwiegende Teil des inländischen Verkehrs, dem die deutsche Bedeutung des italienischen Wortes „PREGO“ im Sinne von „bitte sehr“ bekannt ist, wird der Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen ausschließlich produktbeschreibenden oder lediglich anpreisenden Charakter entnehmen. Die Verbraucher sehen in dem Wort „PREGO“ nicht nur eine Werbeaussage, die den Interessenten positiv auf den Kauf der Ware oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung vorbereiten soll. Die gegenteilige Auffassung des Senats in der von der Markenstelle zitierten älteren Entscheidung (BPatG Mitt. 1985, 118 - PREGO) erscheint - abgesehen davon, dass es sich in jenem Verfahren anders als in diesem Verfahren um ein typisch italienisches Produkt (Tomatensoße für Teigwaren) handelte - unter Berücksichtigung der jüngeren Rechtsprechung (vgl. z. B. BGH GRUR 2002, 816 - Bonus II; BPatG 27 W (pat) 255/03 - ADVANTAGE) überholt. Jedenfalls in Alleinstellung wird der Verkehr das Wort „PREGO“ nicht ausschließlich als Produktanpreisung verstehen. Der Bedeutungsgehalt bleibt vielmehr in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vage und verschwommen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst.

Die Marke ist auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass „PREGO“ unmissverständlich ein Merkmal dieser Waren und

Dienstleistungen beschreibt. Anhaltspunkte dafür, dass sich „PREGO“ künftig als Produktmerkmalsbezeichnung eignen könnte, liegen ebenfalls nicht vor.

gez.

Unterschriften