



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 83/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 73 490.3

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung am 9. April 2008

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2006 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 7. Dezember 2005 zur Eintragung als Marke angemeldete Bezeichnung

Actionsoccer

ist für Waren in den Klassen 9, 16, 25 und 28 sowie Dienstleistungen in den Klassen 35, 38, 41 und 42 bestimmt.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung, der einige Internet-Seiten (zu den Begriffen „Actionsoccer“ und „Actionspiele“) beigefügt waren, mit Be-

schluss eines Regierungsangestellten im höheren Dienst vom 22. Mai 2006 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; geldbetätigte Apparate; Mechaniken; elektrische Unterhaltungsgeräte; Münzspiel- und Unterhaltungsautomaten; Magnet- aufzeichnungsträger; mit Programmen versehene Datenträger aller Art; Computer-Software; Compact-Discs (Ton, Bild); Daten- verarbeitungsgeräte und Computer; Computerhardware; Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Druckereierzeugnisse; Spiele, Multi- player-Fußballspiele, gespeichert auf elektronischen Datenträgern sowie online angeboten (u. a. im Rahmen eines Computernetz- werkes); Spielzeug; Telekommunikation; elektronische Nachrich- tenübermittlung, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen sowie Sendungen im Internet und ande- ren audiovisuellen Medien; Bereitstellung von Chatrooms, Platt- formen und Portalen im Internet zur Durchführung von elektroni- schen Multiplayer-Fußballspielen und Datenträgern sowie online; Durchführung von Gewinnspielen; Gestaltung und Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; sportliche Aktivitäten; Durch- führung von Multiplayer-Fußballspielen im Internet auf elektroni- schen Datenträgern sowie online angebotene Spieldienstleistun- gen (u. a. im Rahmen eines Computernetzwerkes); Entwicklung von Datenbanken zum Bereitstellen von Informationen im Internet und in anderen audiovisuellen Medien sowie von Home-Pages und Webseiten im Internet und in anderen audiovisuellen Medien; Konzeption, Implementierung und Konfiguration von Hardware, Software und EDV-Netzen als Dienstleistung; Erstellen von Pro- grammen für die Datenverarbeitung“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden.

Der erste Wortbestandteil „Action“ werde als Wort der inländischen Alltags- und Werbesprache sowie als Fachbegriff des Hörfunk- und Fernsichtbereichs lediglich als Sachhinweis auf spannende, turbulente Handlungen/Szenen verstanden. Der englischsprachige Begriff „Soccer“ sei als Bezeichnung für die Sportart „Fußball“ in die deutsche Sprache eingegangen. Die Gesamtbezeichnung vermittele somit den Hinweis auf ein branchenübliches Angebot zum Thema „spannender, turbulenter, aktionsgeladener Fußball“, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis. Sehr ähnliche Bezeichnungen wie „Action Soccer“ oder „Action-Fußball“ fänden bereits im Bereich von (Multiplayer) Online-Games Verwendung. Dem Beschluss waren weitere Belege, u. a. zum Gebrauch der Wortfolge „Action Soccer“, beigefügt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie erstrebt - bei sach- und interessengerechter Auslegung - die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Ihrer Ansicht nach weist die angemeldete Bezeichnung zumindest eine geringe Unterscheidungskraft auf, was für die Registrierung ausreichend sei. Sie zeichne sich durch Kürze, Originalität und Prägnanz aus; außerdem sei sie mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Die nicht den Regeln der englischen Grammatik entsprechende Zusammenfügung der einzelnen Begriffe ergebe eine Wortneuschöpfung. Es sei zu bezweifeln, dass der angesprochene Verkehr den Begriff „Soccer“ kenne und die vorliegende Kombination mühelos als „Actionfußball“ auffasse; zudem sei unklar, was darunter zu verstehen sei.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nur teilweise, bezüglich der in der Beschlussformel genannten Waren und Dienstleistungen, begründet. Im Übrigen, d. h. hinsichtlich der sonstigen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, ist ihr der Erfolg zu versagen, weil die angemeldete Marke insoweit nicht das für eine Eintragung erforderliche Maß an Unterscheidungskraft (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) aufweist.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Erzeugnisse zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 27 - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel bezüglich der betrieblichen Herkunft versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch

solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Dabei darf die Prüfung, ob die erforderliche Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, Nr. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Waren oder Dienstleistungen auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können, so ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070, 1072 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou).

Die Wortbedeutung von „Actionsoccer“ hat die Markenstelle zutreffend aufgezeigt. Der Begriff „Action“ ist bereits seit langer Zeit als Lehnwort Teil des deutschen Sprachschatzes; er bezeichnet dort vor allem eine „spannende, ereignisreiche Handlung“ (vgl. DUDEN, Fremdwörterbuch, 8. Aufl., S. 24). Wortkombinationen mit „Action“ als Eingangsbestandteil sind ebenfalls verbreitet (z. B. „Actioncomic, Actionfilm, Actionpainting, Actionresearch, Actionthriller“; vgl. DUDEN, a. a. O.). Gerade für Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet des Sports kommt dem

Wort „Action“ und sprachüblichen Kombinationen mit diesem keine betriebskennzeichnende Hinweiskraft zu.

Der zweite Wortbestandteil „soccer“ ist die im englischen Sprachbereich allgemein verbreitete Bezeichnung für die Sportart „Fußball“. Das Wort leitet sich ab von „Association“ (vgl. THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY, Second Edition, Volume XV, S. 904: „The game of football as played under Association rules“), während „football“ im Englischen (auch) sonstige Sportarten (z. B. Rugby, American Football) bezeichnet. Zwar mag fraglich sein, ob „soccer“ bereits in den deutschen Alltagssprachgebrauch eingegangen ist, das Wortverständnis wird aber breiten inländischen Publikumskreisen - nicht nur speziell am Fußballsport interessierten - im Allgemeinen keine Schwierigkeiten bereiten.

Die Zusammenfassung der beiden geläufigen Begriffe „Action“ und „Soccer“ in einem zusammengeschriebenen Wort ist - jedenfalls im Deutschen, wie die Anmelderin selbst einräumt - sprachregelgerecht. Ob es sich um eine Wortneubildung handelt, woran angesichts der vorliegenden Belegstellen Zweifel bestehen, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht maßgeblich (Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 66, 89). „Actionsoccer“ bezeichnet somit vom Wortsinn her ein lebhaftes, handlungsreiches Fußballspiel bzw. eine derartige Spielweise, ebenso wie etwa die gleichfalls im Internet belegbaren Wortkombinationen „Actionfußball“ und „Aktionsfußball“. Für sport- und spielbezogene Waren und Dienstleistungen ist dieser Gesamtbegriff ebenso wenig schutzfähig, wie etwa die Bezeichnung „Powerfußball“ (vgl. Senatsbeschluss 32 W (pat) 52/05 - PowerFussball).

Hinzu kommt, dass die sehr ähnliche Wortfolge „Action Soccer“ - wie die Markenstelle ebenfalls ausreichend belegt hat - ein interaktives Computer-Spiel, auch online, bezeichnet (sog. Fußball Manager Spiel). Die angemeldete Bezeichnung „Actionsoccer“ wird somit mit „Action Soccer“ wegen der (vollständigen) phonetischen und (weitgehenden) schriftbildlichen Übereinstimmung gleichgesetzt wer-

den. Somit ist die angemeldete Bezeichnung auch für sämtliche Waren und Dienstleistungen, die mit Spielen aller Art, mit der EDV und mit dem Internet in Verbindung stehen können - und das ist die große Mehrzahl der noch verfahrensgegenständlichen - nicht schutzfähig.

Eine andere Beurteilung ist nur für die - rein technischen - „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ geboten. Die Vorstellung liegt fern, diese eigneten sich - ausschließlich oder vorwiegend - nur für eine Verwendung in Zusammenhang mit „Actionsoccer“, verstanden als Spielweise im Fußballsport oder als Computerspiel. Die Dienstleistung „Telekommunikation“ beinhaltet das Angebot an - zwei oder mehrere - dritte Interessenten, untereinander in Verbindung zu treten, wobei der Anbieter selbst auf den Inhalt der Kommunikation keinen Einfluss nimmt, diesen in den meisten Fällen auch gar nicht kennt. Dass die Nutzer des Dienstleistungsangebots sich gegenständlich unbeschränkt austauschen können, mithin u. U. auch über Spielweisen im Fußballsport oder über Computerspiele, hat unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Senatsbeschlüsse 32 W (pat) 33/02 - Ü 30-Party; 32 W (pat) 194/03 - GartenTräume). „Telekommunikation“ unterscheidet sich somit maßgeblich von solchen Dienstleistungen in Klasse 38, bei denen der Anbieter selbst bestimmte inhaltsbezogene Informationen an Dritte weiterleitet.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu