



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 129/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 58 866.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa am 25. Juli 2008

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 25 - vom 20. September 2007 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 4. Oktober 2005 angemeldete Wortmarke

action concept

war zunächst für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 41 bestimmt.

Nachdem die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung beanstandet hatte, schränkte die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den Klassen 25 und 41 wie folgt ein:

"Klasse 25: Bekleidungsstücke (ausgenommen Sportbekleidung), Schuhwaren (ausgenommen Sportschuhe), Kopfbedeckungen (ausgenommen Basecapes),
Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten".

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. September 2007 ohne Berücksichtigung der im Verlauf des Amtsverfahrens vorgenommenen Beschränkung des Wa-

ren-/Dienstleistungsverzeichnis wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Wortfolge "action concept" stelle in ihrer Gesamtheit eine ohne weiteres verständliche Gesamtaussage dar, die einen inhaltlichen, beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweise bzw. zumindest aufweisen könne. Der Verkehr werde die sprachüblich gebildete Wortfolge sofort und ohne weiteres im Sinn von "Aktionskonzept" verstehen. Das Anmeldezeichen könne für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbare Inhalts-, Themen- oder sonstige Beschaffenheitsangabe sein. Die Modewaren der Klasse 25 könnten Teil eines "action concepts" sein, indem sie für besondere "action" gut geeignet seien (widerstandsfähig, schmutzabweisend ...), und die Dienstleistungen der Klasse 41 könnten sich inhaltlich mit "action concepts" auseinandersetzen. Das Publikum entnehme der Marke in werbeüblicher Kurzfassung zwanglos den Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nämlich dass die Waren Teil eines Aktionskonzepts seien bzw. dass die Dienstleistungen sich auf Konzepte bezögen oder der Entwicklung eines Aktionskonzepts dienten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Marke für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Die angesprochenen Verkehrskreise würden der Gesamtmarke "action concept" nicht den Bedeutungsgehalt "Aktionskonzept" entnehmen, da ein solches Wort in der deutschen und englischen Sprache weder lexikalisch noch begrifflich existiere. Das Amt habe nicht erklärt, was ein "action concept" oder "Aktionskonzept" sein solle. Der Inhalt des Begriffs sei völlig interpretationsbedürftig. Selbst wenn er im Sinne von "Aktionskonzept" verstanden werde, müsse der Begriff mit weiteren Inhalten aufgefüllt werden, um tatsächlich irgend etwas aussagen zu können. Das Amt habe nicht nachgewiesen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Marke in der vom Amt angenommenen Bedeutung verstünden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. September 2007 aufzuheben.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angemeldete Marke ist hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen 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 als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.

Die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich an die allgemeinen deutschen Verkehrskreise. Diese werden zwar ohne weiteres in der Lage sein, die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörter "action concept" mit "Aktion Konzept" zu übersetzen. Der Senat kann dieser Bedeutung bei der gebotenen Gesamtbetrachtung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) aber keinen hinreichend klaren beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnehmen. Der gegenteiligen Auffassung der Markenstelle liegt wohl eine analysierende Betrachtungsweise zugrunde, die der Verbraucher in der Regel nicht vornimmt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 54).

In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bleibt der Bedeutungsinhalt der Marke in ihrer Gesamtheit vage und unscharf. Belege für eine beschreibende Verwendung der Wortfolge durch Dritte hat die Markenstelle nicht ermittelt. Unwiderlegt hat die Anmelderin im Amtsverfahren darauf hingewiesen, dass die ersten fünf Seiten der Google-Recherche auf die gleichnamige Anmelderin hinweisen.

Jedenfalls für die jetzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen besitzt die angemeldete Marke damit weder einen beschreibenden Begriffsinhalt noch einen lediglich anpreisenden Charakter.

Die angemeldete Bezeichnung unterliegt insoweit auch nicht dem Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Nach dieser Bestimmung sind solche Marken dem Registerschutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Bezeichnung "action concept" fehlt die Eignung dazu. Den Bestandteilen, aus denen das Markenwort zusammengesetzt ist, mag zwar in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Anklang entnommen werden können. Sie verbinden sich aber in ihrer Kombination nicht zu einer die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Angabe, die dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

br/Bb