



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 510/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 056 238.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 18. Januar 2010 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung der Marke 30 2009 056 238.5 / 38



für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Interaktive multimediale Computerprogramme und Software zur Nutzung auf unterschiedlichen Geräten, insbesondere Fernsehern, Computern oder mobilen Endgeräten;

Klasse 28: Endgeräte mit eigenem Bildschirm, auf denen man interaktive Teletextspiele oder andere computergestützte Spiele nutzen kann;

Klasse 38: Vermietung, Vermittlung, Reservierung und Übertragung von Rufnummern, insbesondere von Mehrwertdiensternummern, Auskünfte über Telekommunikation (ohne Identifizierungserfordernis der Teilnehmer); Übertragen von Gebühren Daten für Telekommunikationsanbieter von Fest- und Mobilfunknetzen sowie Telematikdiensten, ausgenommen Identifikationsdienstleistungen; Mehrwertdienste, nämlich Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere Kurznachrichten oder Ansagen in schriftlicher, akustischer oder elektronischer Form ohne Identitätsangabe; Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen für Televoting;

Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Teletextanwendungen; Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping;

Klasse 41: Unterhaltung; Planung, Organisation und Durchführung von Gewinnspiel-, Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen; Produktion von über das Telefonnetz versendeten Daten-, Sprach- und Musikaufzeichnungen; Veranstaltung von Wettbewerben im Unterhaltungsbereich; Entwicklung, Produktion, Zusammenstellung und Ausstrahlung von Rundfunk/Fernseh -formaten, -inhalten, -sendungen, -serien, -shows und -spielsendungen insbesondere Gewinnspielsendungen; Durchführung von Spielen im Internet und Teletext; Videofilmvorführungen“

mit der Begründung zurückgewiesen, dass der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das der spanischen Sprache entstammende Markenwort „activo“ bedeute in seiner Übersetzung „aktiv, tätig“ und werde von angesprochenen Verkehr wegen seiner Nähe zum deutschen Wort „aktiv“ und zum englischen Begriff „active“ auch dann in diesem Sinne verstanden, wenn er nicht über spanische Sprachkenntnisse verfüge. Begriffe wie „activo“ seien im Sinne eines positiven Eigenschaftsversprechens, welches Produkten oder Dienstleistungen zugewiesen werde, in der Werbung nahezu universell einsetzbar und daher auch für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen beschreibend. Die graphische Gestaltung des angemeldeten Zeichens reiche, wie die Markenstelle näher ausgeführt hat, nicht aus, um seine Schutzfähigkeit zu begründen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Auffassung, dass die besondere graphische und farbliche Ausgestaltung des Zeichens in der Lage sei, seine Unterscheidungskraft zu begründen. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, denn das angemeldete Zeichen lasse sich nicht mit dem deutschen Begriff „aktiv“ gleichsetzen. Die spanische Sprache

werde in der Telekommunikationsbranche im Inland nicht verwendet. „Activo“ werde für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht als beschreibend aufgefasst. Dies sei auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Januar 2010 aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Akte des Amtes 30 2009 056 238.5 Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil für das angemeldete Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, und ihm das gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können. Bei einem Dienstleistungsverzeichnis, welches, wie hier, durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Einzeldienstleistungen erfasst, ist die Eintragung eines Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2000, 91, 93, 94 - AC).

Wie die Markenstelle bereits unter Vorlage von Belegen zutreffend festgestellt und nachgewiesen hat, hat der aus dem Spanischen stammende Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens die auch im Deutschen verständliche Bedeutung „aktiv“. Zum einen eignet sich „activo“ dafür, Waren und Dienstleistungen in werbeüblicher Weise positive Eigenschaften zuzusprechen, wie dies auch durch andere, in der deutschen Werbesprache häufig verwendete und ebenfalls positiv besetzte Attribute wie bspw. „frisch, jugendlich, spritzig“ oder „mobil“ geschieht. Im Zusammenhang mit Software und Endgeräten mit eigenem Bildschirm kann „activo“ darauf hinweisen, dass die so bezeichneten Waren durch eine spezielle Programmierung in bestimmten Situationen quasi von selbst aktiv werden können: Endgeräte mit eigenem Bildschirm können mit Zeitautomatiken oder Bewegungsmeldern ausgestattet sein, die das Gerät zu bestimmten Zeitpunkten oder auf bestimmte elektronische Signale hin aktivieren. Bei den angemeldeten Waren der Klasse 9 kann es sich um Antivirensoftware handeln. „Activo“ beschreibt auch Programme, mit deren Hilfe menschliche Bewegungen in elektronische Signale umgewandelt und zur Steuerung eines Computerspiels, einer technischen Anwendung oder zur Kommunikation eingesetzt werden können. Wird „activo“ für die angemeldeten Waren der Klassen 9 und 28 sowie für Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 verwendet, beschreibt es zugleich die Möglichkeit einer interaktiven Kommunikation mittels hierfür ausgelegter Soft- und Hardware. Zu den übrigen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 besteht ein enger sachlicher beschreibender Bezug, weil diese zur Unterstützung interaktiver Kommunikation im Internet benötigt werden. Die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 betreffen die Organisation und Durchführung von Spielen, Wettbewerben und anderen der Unterhaltung dienenden Veranstaltungen, an welchen sich der Zuschauer interaktiv über das Internet oder das Telefonnetz beteiligen kann. Auch die Videofilmproduktion kann zur Herstellung derartiger Spiel- oder Unterhaltungssendungen dienen. „Activo“ kann dabei zugleich den Titel eines zu produzierenden Videofilms bezeichnen und auf den thematischen Schwerpunkt oder das Motto der genannten Veranstaltungen hinweisen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird der Verkehr den Wortbestandteil

des angemeldeten Zeichens daher nicht als Herkunftshinweis, sondern als werbeübliche Sachangabe wahrnehmen.

Die graphische Gestaltung ist nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des kombinierten und in seiner Gesamtheit zu beurteilenden Wort-/Bildzeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu begründen. Zwar ist die Rechtsprechung seit der Entscheidung BGH GRUR 1999, 136 - NEW MAN eher als früher geneigt, einen schutzfähigen und damit unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zu bejahen. Wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, zählen unterschiedlich farbig gestaltete Buchstaben in Druckschrift jedoch zu den werbeüblichen dekorativen Gestaltungsmitteln, an die der Verkehr gewöhnt ist. Zusätzlich stellt das angemeldete Zeichen lediglich die Buchstaben „T“ und „V“ dadurch heraus, dass diese im Vergleich zu den übrigen in kleinen Buchstaben gehaltenen Lettern in Kapitälchen gesetzt und in roter Farbe ausgestaltet sind. Die Buchstabenkombination „TV“ ist jedoch für sich genommen selbst beschreibend und ihrerseits wiederum geeignet, auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, die, wie Fernsehprogramme, Software und Endgeräte, interaktives Fernsehen ermöglichen. Darüber hinausgehende charakteristische Merkmale, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH GRUR 2004, 331, 332 - Westie-Kopf; GRUR 2004, 683, 684 - farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude), weist das angemeldete Zeichen nicht auf.

„Activo“ fehlt zugleich für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angesprochenen inländischen Endverbraucher und Zwischenhändler, die in dem Zeichen sowohl das Wort „aktiv“ als auch die Buchstaben „TV“ erkennen, werden dem angemeldeten Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen den oben genannten, im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. „Activo“ stellt damit ein Zeichen dar, das vom Verkehr - auch wegen der Verwendung von Begriffen wie „aktiv“ oder „aktive“ in der Werbung (vgl. PAVIS PROMA, HABM R1120/06-1,

28.02.2007 - BODY ACTIVE; PAVIS PROMA, BPatG 28 W (pat) 134/04 - Active) stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden wird (vgl. ebenso BGH WRP 1999, 1169, 1171 - For You; WRP 1999, 1167, 1168 - Yes; WRP 2000, 741 - Logo; BGH WRP 2001, 35, - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Verbraucher wird in „aktiv“ in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen daher nur einen Sachhinweis, aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb