

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 18/12
Entscheidungsdatum: 18. Oktober 2012
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen: § 71 Abs. 3 MarkenG

Trickik

Begründet die Markenstelle die Schutzversagung einer Wortmarke wegen fehlender Unterscheidungskraft unter Hinweis auf ein angeblich gebräuchliches, vergleichbares Wort, das als Marke eingetragen ist, ohne irgendeinen Hinweis darauf zu geben, dass die Eintragung zu Unrecht erfolgt sein könnte, ist die Erstattung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs 3 MarkenG geboten.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 18/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 003 850.4/41

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Oktober 2012 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2011 wird aufgehoben.

II. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Gründe

I.

Die Zurückweisung der zur Eintragung für die Waren und Dienstleistungen

28: Spiele, Spielwaren; Sportgeräte (jeweils mit Spezifikation);

41: sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung, Vermietung von Sportausrüstungen, ausgenommen Fahrzeuge

angemeldeten Wortmarke

Trikick

hat die Markenstelle damit begründet, „Kick“ bezeichne einen Stoß oder einen Nervenkitzel. „Trikick“ verstehe das Publikum als Hinweis auf eine bestimmte Art des Spiels, nämlich „Dreifachfußball“. Dabei werde dreimal getreten bzw. gestoßen oder es gäbe den dreifachen Nervenkitzel, das dreifache Vergnügen. Die vergleichbaren Begriff „Tipp-Kick“ und „Dreifachkick“ würden bereits verwendet. Dieser Beschluss wurde dem Anmelder am 30. Dezember 2011 zugestellt.

Die Anmelder hat dagegen Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, die Markenstelle habe die Interpretationsfähigkeit von „Trikick“ verkannt und die Doppeldeutigkeit als „Tri-Kick“ und „Trik-Kick“ nicht berücksichtigt.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke einzutragen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke steht kein Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese von denjenigen anderer zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zu meinen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

Ausgehend hiervon besitzen Marken keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Die Markenstelle hat nicht belegt, dass „Trikick“ ein Begriff für ein bestimmtes Spiel ist. Der Vergleich mit „Tipp-Kick“ führt nicht zur Schutzunfähigkeit. „Tipp-Kick“ hat Carl Mayer 1921 zum Patent anmeldet (Reichspatent 387569 vom

15. September 1921). Sein Lizenznehmer hält seit 1924 bis heute die Marke 313290 für Spielwaren.

Warum für „Trikick“ etwas anderes gelten soll, hat die Markenstelle nicht erläutert. Für dessen Unterscheidungskraft spricht, dass bei „Tipp-Kick“ das „Tipp“ den Vorgang der „Schuss-Auslösung“ durch einen Tipp auf den Knopf am Kopf der Spielfigur beschreibt, während „Trikick“ neben dem Hinweis auf einen dreifachen Vorgang das Wortspiel zu „tricky“ oder umgangssprachlich „trick-ig“ für „trickreich“ enthält.

Einer Registrierung steht damit auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Diese Vorschrift verbietet es nur, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Verweis der Markenstelle auf dreifache Stöße und „Dreifachfußball“ lässt keine sinnvolle Beschreibung erkennen.

Nachdem die Markenstelle ihre Schutzversagung mit dem Verweis auf eine eingetragene Marke begründet hat, ohne irgendeinen Hinweis darauf zu geben, dass diese Marke zu Unrecht eingetragen worden sei, und als Beschreibung frei erfundene Bedeutungen herangezogen hat, erscheint eine Erstattung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG geboten.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu