



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 521/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 073 429

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - vom 21. Februar 2013 aufgehoben.

Gründe

I.

Die IR-Marke 1 073 429 **TUMMY TUCK** ist im internationalen Register eingetragen für „pre-recorded video tapes, DVDs and audio and video recordings in the field of exercise“.

Die Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke mit Beschluss vom 21. Februar 2013 den nachgesuchten Schutz in erster Linie verweigert, weil die IR-Marke für die registrierten Waren eine beschreibende Angabe über deren Inhalt, Bestimmung und Zweck darstelle und deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen sei. Bei **TUMMY TUCK** handele es sich um den englischen Fachbegriff für „Abdominalplastik“, einer Operation der plastischen Chirurgie zur Bauchdeckenstraffung. Die IR-Marke besage, dass es sich um Datenträger mit Bauchübungen handele, die durch regelmäßige Durchführung einen flachen und straffen Bauch versprechen. Da sich die schutzsuchende Marke in einer beschreibenden Aussage erschöpfe, fehle ihr auch jegliche Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Sie hält mit näheren Ausführungen die Marke schon wegen Mehrdeutigkeit der Markenbestandteile nicht für beschreibend; zudem sei eine Bauchdeckenstraffung ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung von Hautüberschüssen aufgrund ästhetischer

oder medizinischer Notwendigkeit, der nur von einem Mediziner durchgeführt werden könne, nicht aber durch Heimvideos oder DVDs zur körperlichen Ertüchtigung vermittelt, geschweige denn durchgeführt werden könne. Die Markenstelle übersehe auch den Umstand, dass im Anschluss an eine Bauchdeckenstraffung sportliche Aktivitäten vermieden werden sollen, um den Wundheilungsprozess nicht zu gefährden. Schon aus medizinischen Gründen komme daher eine Vermittlung von sportlichen Trainingsinhalten durch Datenträger in unmittelbarer Verbindung mit einer Abdominalplastik nicht in Betracht. Um zu erkennen, dass die Waren Übungen vermitteln sollen, die zu einer Reduktion des Bauchumfangs führen, bedürfe es mehrerer analytischer Gedankenschritte, was gegen einen unmittelbar beschreibenden Charakter der Marke spreche. Sie verweist ferner auf die Schutzgewährung in den englischsprachigen Ländern USA, Großbritannien und Australien.

Nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung für den deutschen Teil der Marke sucht diese insoweit noch für folgende Waren um Schutz nach: „pre-recorded video tapes, DVDs and audio and video recordings in the field of physical exercise using a fitness belt“.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung - vom 21. Februar 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren für den deutschen Teil eingeschränkten Warenverzeichnis in der Sache Erfolg. Dem Schutz der IR-Marke 1 073 429 stehen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ entgegen. Insbesondere besteht die IR-Marke nicht aus einer Angabe, die zur Beschreibung der Waren gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt. PVÜ dienen kann.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Zwar hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass die Bezeichnung „tummy tuck“ der englische Fachbegriff für „abdominoplasty“ (Abdominalplastik, Bauchdeckenstraffung) ist, also für eine Operation der plastischen Chirurgie zur Straffung der Bauchdecke (vgl. Nöhring, Fachwörterbuch Medizin, Englisch-Deutsch, S. 13; 1126; Internetausdruck Onmeda, der IR-Markeninhaberin übersandt mit dem Beanstandungsbescheid). Im Zusammenhang mit „pre-recorded video tapes, DVDs and audio and video recordings in the field of exercise“, wie im seinerzeit maßgeblichen Warenverzeichnis enthalten, ist auch die Annahme der Markenstelle nicht zu beanstanden, dass die Marke diese Produkte in Form einer Inhalts-, Bestimmungs- und Zweckangabe beschreibt. Dabei ist der Senat davon ausgegangen, dass sich die Waren nach ihrem Inhalt mit der Operation zur Bauchdeckenstraffung zu Übungszwecken, beispielsweise für Ärzte und medizinisches Fachpersonal, befassen können.

Durch die für den deutschen Teil der Marke vorgenommene Einschränkung mit der konkreten Bestimmung der Waren, nämlich „pre-recorded video tapes, DVDs and audio and video recordings in the field of physical exercise using a fitness belt“ hat die Markeninhaberin indessen klargestellt, dass ein Bezug zu objektiven Produktmerkmalen, also zum Thema Bauchdeckenstraffungsoperationen nicht mehr in Betracht kommt. Denn im Zusammenhang mit Körperübungen unter Einsatz eines Fitness-Gürtels liegt die Annahme fern, dass die mit der Marke gekennzeichneten Waren auf Bauchdeckenstraffungsoperationen bezogene Inhalte aufweisen, zumal körperliche Betätigung und Sport im Anschluss an eine derartige Operation längere Zeit nicht angezeigt sind.

2. Nachdem der IR-Marke für die noch maßgeblichen Waren keine beschreibende Bedeutung entnommen werden kann, besteht auch keine Grundlage für die Annahme, dass die Marke für die jetzt noch beanspruchten Waren jeder Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ entbehrt.

3. Anhaltspunkte für das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich und von der Markenstelle im Übrigen auch nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA dem Internationalen Büro der WIPO mitgeteilt worden.

Hacker

Winter

Uhlmann

Pü