

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 337/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 52 514.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Oktober 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2000 aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Beschwerdeführer haben am 27. August 1999 per Fax und am 28. August 1999 im Original ihre Anmeldung für die verfahrensgegenständliche Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Im Anmeldeformular haben sie zur Markenform die Rubrik „Bildmarke; Wort-/Bildmarke“ sowie zur Wiedergabe „Eintragung in schwarz/weiß“ angekreuzt und sich im übrigen auf eine zweifach beigefügte Anlage bezogen. Dort wird als „Markenname“

„INFOMOTION“

angegeben, unter der Überschrift „Markenlogo“ enthält die Anlage folgende Darstellung:

siehe Abb. 1 am Ende

Des weiteren waren der Anmeldung ein Scheck über 500.-- DM und 420.-- DM beigelegt „für die Gebühr beider Anmeldungen“. Auf die Rüge der Markenstelle, dass sowohl eine Wort- als auch für eine Bildmarke angemeldet worden seien, aber für jede Anmeldung eine gesonderte Anmeldung erforderlich sei, haben die Anmelder erklärt, Gegenstand der Anmeldung sei die Wortmarke „Infomotion“.

Die Eintragung soll für „Werbung auf dem Medium Internet; Telekommunikation im Sinne von Kommunikation über das Internet; Bereitstellung von Informationen und Wegen zu Information (Links) über das Internet; Unterhaltung über das Internet; Bereitstellung von Informationen zum Zwecke der Unterhaltung und weiterer Informationsgewinnung“ erfolgen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen, da die angemeldete Marke ausschließlich aus einer Angabe bestehe, die zur Bezeichnung des Gegenstandes der Dienstleistungen und der Art ihres Inhalts dienen könnten. „Infomotion“ sei eine Zusammenziehung von „Information“ und „Emotion“ und bezeichne eine Information, die zugleich an die Gefühle appelliere. Dies sei für die Werbebranche naheliegend und von großer Bedeutung. Auch wenn es sich bei „Infomotion“ ursprünglich um eine Wortneubildung gehandelt habe, habe sich der Begriff in der Werbebranche, insbesondere im Internet, inzwischen etabliert oder sei zumindest dabei, sich zu etablieren. Es könne dahinstehen, ob das Markennwort bereits ein fester Begriff in der Werbe- oder Internetbranche geworden sei, jedenfalls müsse davon ausgegangen werden, dass es den entsprechenden Fachkreisen geläufig sei und in seinem Sinngehalt verstanden werde. Damit bestehe zumindest ein Bedürfnis für den zukünftigen freien Gebrauch. Bei diesem Ergebnis könne offen bleiben, ob ursprünglich eine Wort- oder eine Wortbildmarke angemeldet worden sei und die Erklärung der Anmelder eine unzulässige Änderung der Markenkategorie darstelle, denn die grafische Ausgestaltung des „Markenlogos“ reiche nicht aus, um das Freihaltungsbedürfnis zu überwinden.

Hiergegen wenden sich die Anmelder mit ihrer Beschwerde. Sie sind der Auffassung, bei „Infomotion“ handle es sich weder um eine beschreibende Marke noch bestehe ein Freihaltungsbedürfnis für etwaige Mitbewerber. Das Markenwort sei ein Kunstwort und damit ein Phantasiewort, dem keine feststellbare Bedeutung zukomme, die zur Beschreibung von Merkmalen der angemeldeten Dienstleistungen dienen könnte. Eine beschreibende Bedeutung von „Infomotion“ ergebe sich auch nicht aus dem Ergebnis der von der Markenstelle durchgeführten Internet-Recherche. Darüber hinaus sei der Begriff „Infomotion“ nicht zwingend als Kombination aus „Information“ und „Emotion“ zu verstehen, vielmehr verstünden die Anmelder das Kunstwort als Zusammensetzung aus „Information“ und „motion“. Selbst wenn man „eine Form der Information, bei der zugleich an die Gefühle des Adressaten appelliert werde“ als Begriffsinhalt von „Infomotion“ ansehen würde, bestünde lediglich ein mittelbarer Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen, was nicht ausreiche, zumal das Eintragungshindernis des Freihaltungsbedürfnisses restriktiv auszulegen sei. Den Fachverkehrsteilnehmern sei der Begriff „Infomotion“ auf den Gebieten Werbung, Telekommunikation und Unterhaltung nicht unmittelbar verständlich, so dass die Verwendung des Begriffs durch den Fachverkehr nahezu ausgeschlossen sei. Eine lediglich theoretische Möglichkeit einer zukünftigen Nutzung durch Mitbewerber reiche nicht aus.

Zum Gegenstand der Anmeldung sind die Anmelder der Auffassung, dass ein unzulässiger Versuch, die angemeldete Marke nachträglich zu ändern, nicht stattgefunden habe. Sie seien nur der im Hinblick auf die versehentliche Ankreuzung der Optionen Wortmarke und Bildmarke in der Rubrik (6) des Anmeldeformulars ergangenen Aufforderung der Markenstelle zur Klarstellung der Markenform nachgekommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Denn der Eintragbarkeit der angemeldeten Wortbildmarke steht auf Grund ihrer konkreten grafischen Ausgestaltung weder ein Freihaltebedürfnis entgegen noch fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG.

1. Entgegen der Auffassung der Anmelder ist Gegenstand der vorliegenden Anmeldung die Wort-Bildmarke „Infomotion“ in Gestalt der unter der Überschrift „Markenlogo“ in der Anlage zur Anmeldung dargestellten Abbildung. Zwar stand im Begleitschreiben zur Anmeldung der Hinweis, dass der beigefügte Scheck die Gebühren „beider Anmeldungen“ enthalte, außerdem war der Anmeldung eine Anlage zweifach beigefügt, die eine Unterteilung in „Markenname“ und „Markenlogo“ jeweils des Wortes „Infomotion“ enthielt. Die gesamten Umstände der Anmeldung führen aber nicht zu dem Ergebnis, dass eine Wort-, sondern vielmehr dazu, dass eine Wortbildmarke angemeldet worden ist. Es kann nicht auf die nachträgliche Erklärung der Anmelder im Antwortschreiben vom 26. November abgestellt werden, da diese im Widerspruch zur Anmeldung gemäß dem eingereichten Formblatt steht und auch nicht durch die weiteren eingereichten Unterlagen gedeckt ist. Einer objektive Unklarheit über das Angemeldete liegt nicht vor. Ein den bei Althammer/Ströbele unter den Fußnoten 9 und 10 zu Rn 14 zu § 32 zitierten Fällen entsprechender Sachverhalt liegt hier nicht vor. Hierbei ist vor allem wesentlich, dass im Anmeldeformular unter den im Gegensatz zu den früher entschiedenen Fällen verschiedenen Möglichkeiten ausschließlich „Bildmarke; Wortbildmarke...“ angekreuzt worden ist und für die Wiedergabe „Eintragung in schwarz/weiß“, nicht etwa, wie in der Beschwerdebegründung formuliert, eine „versehentliche Ankreuzung der Optionen Wortmarke und Bildmarke“ in der Rubrik (6) des Anmeldeformulars stattgefunden hat. Eine gleichzeitige Anmeldung mehrerer Markenkategorien hat hier nicht stattgefunden. Auch aus der im Anmeldefor-

mular durch entsprechendes Ankreuzen in Bezug genommenen Anlage ergibt sich nichts, was der Anmeldung einer Bildmarke widersprechen könnte: Im Zusammenhang mit der verwendeten Grafik erscheint die Aufteilung in „Markenname“ und „Markenlogo“ insofern sinnvoll, als durch die Wiedergabe des unverfremdeten Markenwortes als „Markenname“ dessen Bedeutung eindeutig definiert wird. Im übrigen entspricht der in der Anlage verwendete Begriff „Markenlogo“ vom Sinn her dem in der Anmeldung angekreuzten Begriff „Wortbildmarke“. Schließlich lässt sich auch daraus, dass der Anmeldung ein Schreiben beigefügt war, in dem die Anmelder auf einen Scheck verweisen, der die „Gebühr beider Anmeldungen“ abdecken sollte, weder herleiten, dass Gegenstand der Anmeldung zwei Marken oder eine bloße Wortmarke „Infomotion“ sein sollte. Denn der Scheck enthielt zwar tatsächlich einen insgesamt zwei Gebühren umfassenden Betrag von 500,-- DM und 420,-- DM. Hierbei handelt es sich aber nicht um die Gebühren für zwei Markenmeldungen, sondern vielmehr einmal um die Anmeldegebühr und einmal um die Beschleunigungsgebühr von 420,-- DM, was exakt den weiteren im Anmeldeformular enthaltenen Kreuzen entspricht. Die Erklärung vom 26. November 1999, Gegenstand der Anmeldung sei die Wortmarke „Infomotion“, war demzufolge auf eine nicht zulässige nachträgliche Änderung der Markenkategorie gerichtet.

„Infomotion“ stellt eine Wortzusammensetzung dar, die als beschreibende Angabe für die beanspruchten Dienstleistungen dienen kann, und vom inländischen Verkehr benötigt wird (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Entgegen der Auffassung der Anmelder handelt es sich bei dem Wortbestandteil der angemeldeten Marke nicht um einen Begriff ohne beschreibende Bedeutung. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, stellt er vielmehr einen aus der Zusammensetzung von Information und Emotion gebildeten Fachbegriff der Werbe- bzw. der Marketingbranche dar, der - ähnlich dem existierenden und lexikalisch nachweisbaren Begriff „Infotainment“ (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000) – zum Ausdruck bringt, dass die jeweils zu übermittelnde Information durch die Gefühle ansprechende Mittel an den

Adressaten gebracht werden soll (vgl. die Internet-Recherche: „Showtime für Produkte“; „FACTS INTERAKTIV“; „Rampenlicht InfoMotion DAS neue Schlagwort der Marketingstrategen“; „Dorothee Echter Unternehmensführung ... als Vortrag; Als Infomotion (interaktive Elemente);...“ etc.). In diesem Sinn wird das Markenwort von den angesprochenen Fachverkehrskreisen auch ohne weiteres verstanden, wie sich aus den obigen Fundstellen ergibt. Der Umstand, dass möglicherweise ein Marketingunternehmer „Erfinder“ des Begriffs ist, der sich diesen als Marke schützen lassen konnte, ändert nichts am sachbeschreibenden Charakter, da sich die ursprüngliche damals schutzfähige Wortneuschöpfung inzwischen zu einem Synonym für (Werbe-) Programme gewandelt hat, bei denen das emotionale Umfeld eines Produkts oder einer Botschaft Voraussetzung für eine erfolgreiche Informationsvermittlung ist, wie sich aus dem Artikel des Hochschulanzeigers unter dem Titel „Showtime für Produkte“ ergibt. Insofern kann der Auffassung der Anmelder, dass sich aus dem Ergebnis der Internetrecherche ergebe, den Fachverkehrsteilnehmern sei der Begriff „Infomotion“ auf den Gebieten Werbung, Telekommunikation und Unterhaltung nicht unmittelbar verständlich, nicht nachvollziehbar.

Das Markenwort beschreibt somit die Art oder die Beschaffenheit der angemeldeten Dienstleistungen „Werbung auf dem Medium Internet, Telekommunikation im Sinne von Kommunikation über das Internet und Unterhaltung über das Internet“, insoweit als Ausschnitt von Marketingstrategien über die hier relevanten Medien und ist insoweit freihaltungsbedürftig. Selbst wenn Zweifel an der allgemeinen Verbreitung des Fachbegriffs „Infomotion“ bestünden, würde dies nichts daran ändern, dass er im Interesse der Mitbewerber auf dem hier relevanten Dienstleistungssektor freizuhalten wäre. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung verbietet

die Versagung bereits dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe bislang noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn auch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung gegeben, dass die in der Marke liegenden Angaben als Sachangaben „dienen können“, wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt (BGH MarkenR 2000, 330 ff – „Bücher für eine bessere Welt“ m.w.N.). Umso mehr besteht das Freihaltungsbedürfnis, wenn bereits nachweisbar ist, dass sich ein Begriff etabliert.

Soweit im Zusammenhang mit den beanspruchten „Bereitstellungsdienstleistungen“ (nämlich „von Informationen und Wegen zu Information (Links) über das Internet und von Informationen zum Zwecke der Unterhaltung und weiterer Informationsgewinnung“) eine unmittelbare Beschreibung durch das Markenwort zweifelhaft sein könnte, fehlt jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft für den Begriff „Infomotion“. Einer Wortmarke fehlt nämlich dann die Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"; WRP 2000, 741 "LOGO"; BGH WRP 2001, 35 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; vgl. etwa auch BGH GRUR 2000, 321, 322 "Radio von hier"; BGH GRUR 2000, 323, 324 "Partner with the Best"; BGH GRUR 2000, 720, 721 "Unter uns"; BGH WRP 2001, 692 "Test it"; BGH I ZB 55/98 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"; BGH I ZB 60/98 "Gute Zeiten - schlechte Zeiten"). So liegt der Fall hier auf Grund des oben dargestellten engen Sachbezuges zu den bereitgestellten Informationen.

2. Die dargelegte Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils führt jedoch nicht zur Schutzunfähigkeit der Gesamtmarke, die für die Prüfung der Eintragungsfähigkeit maßgeblich ist. Die vorliegende Wort-Bildmarke ist in ihrer konkreten graphischen Ausgestaltung weder freihaltungsbedürftig noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft.
- a) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die wesentliche Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreiben können. Dies ist vorliegend wegen der besonderen Ausgestaltung des Anfangsbuchstabens „i“ nicht der Fall. Dieser ist kein im Gesamteindruck des Zeichens untergehendes und damit für die Kennzeichnungskraft völlig belangloses Element (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., Rn 144 zu § 8), im Gegensatz zu den in normaler Schrift in Kleinschreibung (im Wortbestandteil „nfo“ von „Info“) oder in Kursivschrift gehaltenen restlichen Buchstaben (im Wortbestandteil „*motion*“) des Markenworts. Das Anfangs-„i“ ist durch den es umgebenden überwiegend geschlossenen Kreis, der zudem fast vollflächig dunkel ausgefüllt ist, nicht auf Anhieb als der Anfangsbuchstabe des Markenwortes allgemein und nicht ohne weiteres als ein „i“ im Besonderen zu identifizieren. Der Kreis wird zunächst als solcher wahrgenommen, durch seine rechtsseitige Öffnung hat er weiter die Wirkung eines großen „C“ oder – wegen des sich im rechten unteren, offenen Ende des Kreises anschließenden unteren Querbalkens des „i“ – wie eine großes „G“. Dieser den Lesefluss unterbrechende Eindruck wird dadurch verstärkt, dass sich das „i“ auf den ersten Blick eher wie ein Bestandteil des Kreises darstellt, und nicht als eigenständiger Buchstabe, zumal der i-Punkt durch seine Integration in den oberen rechten Bereich trotz seiner Verstärkung nicht sofort als solcher erkennbar ist, so dass das „i“ auch als „1“ gelesen werden kann. Es handelt sich beim vorliegenden Wortanfang um eine Ausgestaltung der angemeldeten Marke, die - unterstützt von dem blassen übrigen Schriftbild – jedenfalls so unübersehbar hervortritt, dass sie

dem Zeichen insgesamt den rein beschreibenden Charakter nimmt und ihm die Schutzfähigkeit verleiht. Es liegt bei dieser Sachlage auch fern, dass der Begriff „Infomotion“ in dieser konkreten Darstellung von Mitbewerbern benötigt wird.

- b) Dies gilt auch hinsichtlich der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Sie bedeutet die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C - 39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden, was vorliegend zu bejahen ist. Den im Hinblick auf den glatt sachbeschreibenden Charakter des Markenwortes an die graphische Gestaltung zu stellenden erhöhten Anforderungen (vgl. BGH WRP 2001, 1201 – „antiKALK“) genügt das angemeldete Zeichen aus den unter a) genannten Gründen. Die hier gegebene Darstellung des „i“ weicht gegenüber sonst im Zusammenhang mit der von der Markenstelle angeführten in der Werbung üblichen Hervorhebung von Anfangsbuchstaben generell und der gerade in Verbindung mit Informationshinweisen häufig anzutreffenden besonderen Ausgestaltung des „i“ oder „I“ so deutlich ab, dass keine Gründe ersichtlich sind, dass sich den angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen auf

Grund des auffallenden Hervortretens des Wortanfangs des Markenwortes nicht als Herkunftshinweis einprägt.

Baumgärtner

Pagenberg

Guth

CI

Abb. 1

