



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
16. April 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 51 108.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. April 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Voit und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2001 aufgehoben.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Wortmarke

MOTO MEDIA

soll für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 39 und 41 in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angemeldete Marke mit Beschluß vom 26. September 2001 teilweise und zwar für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse und Verlagsprodukte, insbesondere Magazine, Prospekte, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Flyer und Handzettel; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Dienstleistungen eines Electronic-Commerce-Ab-

wicklers, insbesondere Bestellannahme und Lieferauftragservice sowie Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere über sog. Online-Shops, insbesondere Vertrieb von Merchandising-Produkten; interaktive Beratungsdienstleistungen organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen Abfragen; zur Verfügung stellen einer Plattform im Internet, insbesondere zur Vermittlung von Fremdanbietern; Vermitteln von Handels- und Angebotskontakten über das Internet; Werbung; Vertrieb von Verlagsprodukten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Events auf den Gebieten Unterhaltung, Kultur und Sport; Tätigkeiten eines Verlags“

aufgrund fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine sprachübliche Wortneubildung im Sinne von „Motorradmedien“. „Moto“ werde im Deutschen als Kurzform für Motorrad verwendet und „Media“ sei die eingedeutschte Form des Begriffs „Medien“. Die angemeldete Bezeichnung könne die umfassende Ausstattung eines Motorrades mit mehreren Kommunikationsmitteln (Medien), beispielsweise mit Ton-, Bild- und Datenverarbeitungsnetzen auf unmittelbar beschreibende Weise zum Ausdruck bringen. Die angemeldete Wortmarke stelle insofern ein besonderes Beschaffenheitsmerkmal für Motorräder dar. Als unmittelbar themenbezogene Aussage könne „MOTO MEDIA“ in kurzer werbeüblicher Form etwas über den Inhalt bzw. den Gegenstand und das Tätigkeitsfeld der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen vermitteln. In Verbindung mit den konkreten Waren und Dienstleistungen sei der Sinn der Gesamtbezeichnung auch eindeutig. Gegen die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke spreche außerdem, daß die Anmeldung „CARMEDIA“ bereits vom Bundespatentgericht (30 W (pat) 130/99) zurückgewiesen worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie verfolgt mit näheren Ausführungen ihr Eintragungsbegehren und macht insbesondere unter Verweis

auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geltend, dass ein phantasievoller Überschuß in der Aussage, in der sprachlichen Form oder Aufmachung nicht erforderlich sei. Es genüge schon eine gewisse Originalität, damit Unterscheidungskraft vorliege. Diese sei bei der lexikalisch nicht nachweisbaren Wortneuschöpfung „MOTO MEDIA“ gegeben. Sie setze sich aus zwei Wörtern unterschiedlicher Sprachen zusammen, nämlich aus der dem schweizerischen Sprachraum entstammenden Bezeichnung „moto“ und dem im Englischen verwendeten Begriff „media“. Beide seien im Deutschen nicht als allgemein verständliche Worte gebräuchlich. Die gewählte Wortfolge sei vielmehr kurz und prägnant sowie einfach gehalten und eingängig. Überdies sei eine Vielzahl von Marken mit den Bestandteilen „MOTO“ bzw „MEDIA“ eingetragen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt auf

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbindeartikel; Schreibwaren; Druckereierzeugnisse und Verlagprodukte, insbesondere Magazine, Prospekte, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Flyer und Handzettel; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate).

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; interaktive Beratungsdienstleistungen organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen Abfragen; Vermitteln von Handels- und Angebotskontakten über das Internet; Werbung.

Klasse 39: Veranstaltung, Vermittlung und Vertrieb von Reisen.

Klasse 41: Tätigkeiten eines Verlages; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Events auf den Gebieten Unterhaltung, Kultur und Sport.

Sie hat außerdem vorgetragen, daß ein Zurückweisungsbeschluß nicht ergangen wäre, wenn die Markenstelle die ihr vorliegenden Tatsachen nicht erst mit dem Beschluß, sondern vorab zugestellt hätte, so daß das rechtliche Gehör gewahrt und die nach Auffassung der Anmelderin irrige Bewertung der Tatsachen durch eine Eingabe hätte ausgeräumt werden können.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

1) Der angemeldeten Marke stehen die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 MarkenG nicht entgegen. Insbesondere fehlt der angemeldeten Marke weder jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch ist sie als frei-haltebedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG anzusehen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist 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 st Rspr BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH; GRUR 2001, 1150, - LOOK; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab aus-

zugehen, d.h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BIPMZ 1994, Sonderheft, S 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die angemeldete Wortmarke setzt sich aus den Begriffen „MOTO“ und „MEDIA“ zusammen. Das ursprünglich lateinische Wort „MEDIA“ entspricht in seiner Bedeutung dem eingedeutschten Begriff „Medien“ (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Auflage 2001, S 1062). Mit ihm werden „Kommunikationsmittel“, im engeren Sinn Werbemedien, im weiteren Sinn Informations- bzw. Kommunikationsträger allgemein, wie Film, Funk, Fernsehen oder Presse bezeichnet. Daß der Begriff „MEDIA“ zB für Druckereierzeugnisse, zu denen auch die sogenannten Printmedien zählen, eine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung hat, liegt auf der Hand.

Dagegen ist die Bedeutung des Markenbestandteils „MOTO“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unklar und die angemeldete Wortmarke insgesamt mehrdeutig. Das Wort „MOTO“ stammt aus dem schweizerischen Sprachraum und ist im dortigen Sprachraum die Kurzform für Motorrad (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Auflage 2001, CD-ROM). Inländische Verkehrskreise, zu denen neben dem Fachpublikum auch das breite Publikum zählt, bezeichnen ein Motorrad nicht als „MOTO“. Für das Wort „MOTO“ in Alleinstellung findet sich auch nach einer Internetrecherche des Senats kein direkter Hinweis auf den Begriff „Motorrad“.

In Zusammensetzungen hat das Wortelement „Moto-“ verschiedene Bedeutungen, die sich zum Teil auf den allgemeinen und ursprünglichen Aussagegehalt von „moto“ im Sinne von „Bewegung“ stützen, wie es bei dem musikalischen Fachbegriff „con moto“ (mit Bewegung, bewegt) oder bei Begriffen wie „Motopädin“ (vgl. SZ vom 4. März 2000, S. 16) und „Motologie“ (vgl. DUDEN BAND 5, Das Fremdwörterbuch, 5. Aufl., S. 516) der Fall ist. Vereinzelt findet es sich in Komposita als Abkürzung für Motorrad, wie z.B. in der englischen Bezeichnung „Moto-Cross“ für eine Gelände- bzw. Vielseitigkeitsprüfung für Motorradsportler und in dem wenig bekannten französischen Begriff „Motoball“ für ein Fußballspiel auf Motorrädern (vgl. DUDEN Band 5, Das Fremdwörterbuch, 5. Aufl., S. 516). Der bekannteste Begriff „Motodrom“ ist hingegen nicht auf Motorräder begrenzt, sondern bezeichnet generell eine Rennstrecke bzw. einen Rundkurs für Motorsportveranstaltungen unter Einbeziehung von Automobilen oder sonstigen Fahrzeugen.

Der weitere Bestandteil „MEDIA“ gibt dem Verkehr daher keine Veranlassung in der Gesamtverbindung mit „MOTO“ unmittelbar an Motorradmedien zu denken. Vielmehr kommt bei dem Begriff „MEDIA“ dem Umstand Bedeutung zu, daß Medien gerade auch bewegte Bilder, Filme, Trickanimationen, Videoclips und das Fernsehen umfassen, so daß für den angesprochenen Verkehr bei „MOTO MEDIA“ eher dahingehende Assoziationen hervorgerufen werden.

Bei dieser Sachlage kann angesichts der Vieldeutigkeit des Wortstamms „Moto-“ nicht davon ausgegangen werden, daß es sich bei „MOTO MEDIA“ um einen feststehenden Begriff mit einem klaren Bedeutungsinhalt handelt, dem der Verkehr in erster Linie eine auf Motorräder bezogene inhaltliche Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnimmt. Mangels eines im Vordergrund stehenden klaren beschreibenden Begriffsinhalts fehlt daher der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft.

b) Ein schützenswertes Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der angemeldeten Bezeichnung ist ebenfalls zu verneinen. Aufgrund der Mehrdeutig-

keit des Bestandteils „MOTO“ erscheint der Gesamtbegriff „MOTO MEDIA“ nicht geeignet, im Verkehr als reiner Sachhinweis zur Bezeichnung wesentlicher Waren- oder Dienstleistungseigenschaften bzw sonstiger Merkmale iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu dienen, da hierfür nur Bezeichnungen mit einem eindeutigen und unmißverständlichen Sinngehalt im Betracht kommen.

2. Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 3 MarkenG fehlt es an den Voraussetzungen. Billigkeitsgründe für eine Rückzahlung können sich insbesondere aus materiell-rechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz ergeben. Hierbei ist jedoch stets zu prüfen, ob die erforderliche Kausalität zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung besteht. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr scheidet somit aus, wenn auch ohne Fehlverhalten inhaltlich dieselbe Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage, § 71, Rdn 38). Zwar hat die Markenstelle für Klasse 16 die in dem Beschluß vom 26. September 2001 zitierte Entscheidung „CARMEDIA“ des Bundespatentgerichts (30 W (pat) 130/99) nicht im Beanstandungsbescheid vom 3. April 2001 aufgeführt. Aber die in dem Beschluß dargelegten Entscheidungsgründe sind inhaltsgleich mit den Ausführungen im Anhörungsschreiben. Die zitierte Entscheidung ist lediglich eine Belegstelle für die Rechtsansicht der Markenstelle. Die Anmelderin hätte demnach auch bei früherer Kenntnis der Entscheidung „CARMEDIA“ Beschwerde einlegen müssen. Es fehlt daher an einem ursächlichen Zusammenhang zwischen der Nichterwähnung der genannten Entscheidung im Anhörungsschreiben und der Beschwerdeerhebung. Zudem sei darauf hingewiesen, daß es sich bei den Zitaten in dem angefochtenen

Beschluß (DUDEN, Internet und PAVIS-CD-ROM) um allgemein, also auch für die Anmelderin, zugängliche Quellen handelt.

Grabrucker

Voit

Fink

Cl