



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 82/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 59 563.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Mai 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 6. Dezember 2002 die Wortmarke

### **MMS Abo**

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 9. Februar 2004, der im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 24. Mai 2005 bestätigt worden ist, teilweise wegen Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 9: Elektrische, elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik;

Klasse 35: Werbung;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Die Entscheidung wird damit begründet, dass der Zeichenbestandteil „MMS“ die Abkürzung für „Multimedia Message Service“ sei, mit dem ein Bild- und Textübertragungssystem in Mobilfunknetzen bezeichnet werde. Mit diesem würden beispielsweise Videos, Grafiken, Bilder oder Gespräche von Handy zu Handy oder an E-Mail-Empfänger übermittelt. Die weiteren Bedeutungen von „MMS“ würden demgegenüber in den Hintergrund treten. Das Element „Abo“ stelle das Kürzel für „Abonnement“ im Sinne eines für längere Zeit vereinbarten und dementsprechend meist verbilligten Bezugs von Zeitungen, Zeitschriften o. ä. dar. Demzufolge weise das angemeldete Zeichen lediglich auf die Art, die Bestimmung und den Gegenstand der von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen hin. Das Gesamtzeichen werde nicht nur von der Anmelderin selbst, sondern auch von Konkurrenten als Fachbegriff in unmittelbar beschreibender Weise im Internet verwendet.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse vom 9. Februar 2004 und vom 24. Mai 2005 aufzuheben.

Zur Begründung wird auf das Vorbringen im Erinnerungsverfahren Bezug genommen. In diesem hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass es sich bei der Bezeichnung „MMS Abo“ um eine Wortschöpfung handele, der kein eindeutiger Begriffsgehalt zugeordnet werden könne. So könne „MMS“ u. a. auch im Sinne von „Multimedia System“ oder „Multimedia Studio“ verstanden werden. Des Weiteren

wiesen die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbaren Bezug zur Wortkombination „MMS Abo“ auf. Allenfalls werde das Bereitstellen von Informationen auf elektronischem Weg beschrieben. Die von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutungen würden in Bezug auf die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen zu weitreichende Assoziationen voraussetzen. Insbesondere diene die Telekommunikation der Datenübertragung, während für die automatische Bereitstellung von Informationen im Rahmen eines Abonnements Daten verarbeitet werden müssten. Die analysierende Betrachtungsweise der Markenstelle sei nicht angezeigt. Zudem unterliege das angemeldete Zeichen auch keinem Freihaltungsbedürfnis, da mit ihm nur Waren nicht jedoch unmittelbar betreffende Umstände beschrieben würden.

Der Senat hat die Anmelderin vorab über die Bedenken bezüglich der Erfolgsaussichten der Beschwerde unterrichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Zu Recht hat die Markenstelle das Vorliegen des Eintragungshindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festgestellt.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse

allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

a) Der Zeichenbestandteil „MMS“ stellt das Kürzel des englischsprachigen Begriffs „Multimedia Messaging Service“ dar (vgl. den bereits mit Beschluss vom 9. Februar 2004 übermittelten Beleg „T-Mobile“ unter „[http://www.t-mobile.at/dienste\\_services/mms/wasistmms/index.html](http://www.t-mobile.at/dienste_services/mms/wasistmms/index.html)“), der im Deutschen mit „Multimedia-Kommunikationsdienst“ übersetzt werden kann (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seiten 552, 576 und 816). Es handelt sich hierbei um den Nachfolger des Telekommunikationsdienstes „SMS“ („Short Message Service“). Mit Hilfe von „MMS“ können Bilder in Farbe, Sound und Text in einer Nachricht verpackt und mit einem MMS-fähigen Handy bzw. an ein solches versendet werden (vgl. „T-Mobile“, a. a. O.). Auf Grund der häufigen Verwendung des Begriffs „SMS“ ist davon auszugehen, dass ein Großteil des inländischen Verkehrs das daran angelehnte Kürzel „MMS“ im Sinne eines weiteren Kommunikationsdienstes für Handys auffassen wird.

Mit dem weiteren Zeichenelement „Abo“ wird üblicherweise der Begriff „Abonnement“ abgekürzt, mit dem der Dauerbezug bestimmter Leistungen bezeichnet wird (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 91). In seiner Gesamtheit vermittelt die angemeldete Wortkombination - wie auch die bereits von der Markenstelle übersandten Belege aus dem Internet zeigen (vgl. „Wirtschaft - A1-Finance“ unter „[http://www.aon.at/jet2web/FE/LayoutTemplates/FE\\_Layout/0,4972,11885-0-0-0,00.ht...](http://www.aon.at/jet2web/FE/LayoutTemplates/FE_Layout/0,4972,11885-0-0-0,00.ht...)“, „vodafone“ unter „<http://www.vodafone.de/business/loesungen/10507.html>“ oder „T-Mobile“ unter „[http://www.t-mobile.at/dienste\\_services/mms/abo/](http://www.t-mobile.at/dienste_services/mms/abo/)“) - die Bedeutung „Inanspruchnahme eines Multimedia-Kommunikationsdienstes im Abonnement“. Diese Interpretation ist von der Art der Zeichenbildung nahegelegt. Großbuchstaben sind bei Abkürzungen von Wortkombinationen üblich. Der Bestandteil „Abo“ ist nicht außergewöhnlich in seiner Schreibweise. Die beiden Elemente sind durch das Leerzeichen weiterhin als

solche zu erkennen. Dem Gesamtzeichen ist daher kein anderer als der genannte Sinngehalt beizumessen.

Aus den Fundstellen geht hervor, dass die Bezeichnung „MMS Abo“ von verschiedenen Unternehmen in beschreibender Weise eingesetzt wird. Dies spricht nicht nur für ein gegenwärtiges, sondern auch für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis Dritter an dem angemeldeten Zeichen.

b) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, dient das beanspruchte Zeichen der Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und der Bestimmung der von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen:

Elektrische, elektronische Apparate und Instrumente sowie Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten als auch Datenverarbeitungsgeräte und Computer sind erforderlich, um einen Multimedia-Kommunikationsdienst in Form eines Abonnements zu betreiben. Sie können dazu bestimmt sein, Informationen zu empfangen, zu verarbeiten, an den Kunden weiterzuleiten und von diesem abgerufen zu werden. So fallen darunter beispielsweise auch Handys, an die Nachrichten in Bild- oder Textform geschickt werden.

Mit Hilfe der weiterhin beanspruchten maschinenlesbaren Datenaufzeichnungsträger ist es möglich, die im Rahmen eines MMS-Abonnements zu sendenden oder empfangenen Informationen dauerhaft zu sichern. Hierfür kommen beispielsweise Festplatten, USB-Sticks oder Speicherkarten in Betracht.

In den Druckereierzeugnissen kann über Abonnements eines „Multimedia Messaging Service“ berichtet werden, so dass dem angemeldeten Zeichen die Funktion einer Inhaltsangabe zukommt. Die gesondert genannten bedruckten und/oder geprägten Karten aus Karton oder Plastik lassen sich darüber hinaus zur Überprüfung der Berechtigung des Bezugs von MMS-Abo-Daten einsetzen.

Wie die bereits unter a) genannten Belege deutlich machen, wird für die dauerhafte Inanspruchnahme eines Multimedia-Kommunikationsdienstes intensiv Werbung betrieben. Insoweit benennt die gegenständliche Wortkombination lediglich ihren Gegenstand (vgl. auch BPatG GRUR 2008, 430 - 435, Nr. 26 - My World).

Die Dienstleistungen „Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen“ und „Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“ sind darauf ausgerichtet, die MMS-Abo-Informationen mit Hilfe entweder eigener oder fremder Sende- und Empfangsanlagen zu übertragen. Der Zusatz „insbesondere für Funk und Fernsehen“ steht dem nicht entgegen, da im Rahmen der Telekommunikation auch MMS-Daten ausgetauscht werden können.

Durch das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung werden die Einrichtungen zur Verarbeitung, Weiterleitung und zum Empfang von Informationen im Zusammenhang mit einem MMS-Abo gesteuert. So wäre es ohne eine spezielle Software nicht möglich, sich per Handy die Nachrichten anzeigen zu lassen.

Die Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie das Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen stellen zentrale Funktionen eines MMS-Abo-Systems dar. Die Informationen werden nach ihrer Entgegennahme und Verarbeitung in einer Datenbank abgelegt und anschließend an das Handy gesendet.

d) Selbst wenn - wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen - dem Gesamtzeichen und insbesondere dem Bestandteil „MMS“ noch weitere Bedeutungen zukommen können, so beseitigt dieser Umstand nicht das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen dienen kann, ist vom Markenschutz ausgenommen, unabhängig davon, ob ihr noch weitere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können (vgl. EuGH,

GRUR 2004, 146 - Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 - Rn. 97 - POST-KANTOOR).

2. Inwieweit die Wortkombination „MMS Abo“ darüber hinaus dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt, kann demzufolge dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war folglich zurückzuweisen.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko