



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 35/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 804 913

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Am 23. Januar 2003 ist die IR-Marke 804 913

MEMOSTICK

für folgende Waren/Dienstleistungen international registriert worden:

- 16 Produits d'imprimerie, en particulier étiquettes imprimées et feuilles de petit format imprimées et dotées d'un dos adhésif.

- 35 Distribution de matériel publicitaire; prestations de services associés à la publicité, notamment marketing et gestion de marques dans le secteur du marketing; recherche d'annonceurs; gestion des affaires pour le compte de tiers, notamment pour la coordination de l'organisation du travail et du flux de marchandises; conseil en organisation d'affaires et en gestion d'entreprises; établissement de relevés de comptes; mise à jour de données dans une banque de données; prestations de services dans le cadre de centres d'appel (call-centers), notamment agence d'information pour des questions et d'information concernant la distribution de maté-

riel publicitaire, concernant la prestation de services associés à la publicité, notamment recherche de marché et politique de marques, concernant l'acquisition d'annonceurs, concernant la gestion pour le compte de tiers, concernant les conseils en organisation des affaires et en gestion d'entreprises; établissement de banques de données.

36 Encaissement pour le compte de tiers.

39 Emballage de marchandises; entreposage de marchandises; transport de marchandises, en particulier livraison pour le compte de tiers de marchandises commandées.

Mit Beschluss vom 19. Januar 2006 hat die Markenstelle für Klasse 35 IR der Marke für die Waren

„Produits d'imprimerie, en particulier étiquettes imprimées et feuilles de petit format imprimées et dotées d'un dos adhésif“

den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ, §§ 107 Abs. 1, 113, 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft verweigert. Nach ihrer Auffassung wird der Begriff „MEMOSTICK“ mit Produkten in Verbindung gebracht, die mit Notizen versehen und angeheftet werden können (z. B. selbsthaftende Zettel). Es handele sich zwar um eine lexikalisch nicht nachweisbare englische Wortkombination, die allerdings grammatikalisch korrekt gebildet sei. Zudem seien die beiden Markenbestandteile im Inland hinreichend bekannt. Das Element „MEMO“ stamme aus dem Lateinischen und sei in die deutsche Sprache eingegangen. Der Bestandteil „STICK“ sei insbesondere durch die häufig in vielen Bereichen verwendeten Klebestifte breiten Verkehrskreisen geläufig. Darüber hinaus bedeute „STICK“ nicht nur Stift, sondern auch „anheften“ bzw. „kleben“. Damit werde der

Verwendungszweck bzw. das Anwendungsgebiet der gegenständlichen Produkte beschrieben. Eine Interpretation der IR-Marke - wie von der Markeninhaberin vortragen - etwa im Sinne von „Memos-Tick“ wäre lebensfremd, da es sich hierbei nicht um sinnvolle Worte handele. Der Verkehr nehme Begriffe so wahr, wie er sie kenne und für ihn einen Sinn ergeben würden. Die von der Markeninhaberin angeführten Bedeutungen „diplomatische Denkschrift“ und „Taktstock“ bzw. „Zweig“ seien eher fernliegend und könnten somit außer Betracht bleiben. Eine Mehrdeutigkeit liege somit nicht vor, zumal „MEMO“ auch „Notiz“ oder „Notizzettel“ heiße. Im Übrigen werde der Ausdruck „MEMOSTICK“ ausweislich der Internetbelege bereits häufig von Dritten verwendet. Damit weise die IR-Marke ohne analysierende Überlegungen auf den Verwendungszweck der oben genannten Waren, bei denen es sich um selbsthaftende Notizzettel handele, hin. Auch die geltend gemachten Voreintragungen führten mangels Bindungswirkung zu keiner anderen Beurteilung. Zudem seien bereits vergleichbare Marken als schutzunfähig angesehen worden. Demgegenüber würden die Dienstleistungen nicht mit „MEMOSTICK“ benannt werden.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der international registrierten Marke, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 19. Januar 2006 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass ausweislich der von der Beschwerdeführerin durchgeführten Internetrecherchen die Bezeichnung „MEMOSTICK“ ganz überwiegend in Verbindung mit USB-Speicherbausteinen verwendet werde. Auch die von der Markenstelle herangezogenen Belege würden sich auf diese Speichermedien beziehen. Somit verstünden die angesprochenen Verkehrskreise unter einem „MEMOSTICK“ nicht einen selbsthaftenden Notizzettel. Hiervon sei auch dann auszugehen, wenn sie die IR-Marke zergliedern und nach anderen Begriffsinhalten suchen würden. Die lexikalische nachweisbare Bedeutung „Notizzettel“ des Bestandteils „MEMO“ sei unbekannt oder zumindest ungebräuchlich. In der All-

tagssprache werde er fast ausschließlich im Sinne von Kurzmitteilung verstanden. Damit sei jedoch nicht das Papier oder der Zettel gemeint, auf dem sie sich befinde. Das zweite Element „STICK“ werde nicht als das Verb „to stick“ mit den Bedeutungen „anheften“ oder „ankleben“ aufgefasst, da es aufgrund der Wortbildung nur als Substantiv angesehen werde. Dieses werde jedoch nur mit „Stift“ oder „Stock“ übersetzt. Andernfalls hätte die Bezeichnung „STICKING MEMO“ oder „STICK MEMO“ lauten müssen. Der Begriff „STICK“ in Zusammenhang mit Klebestiften weise darauf hin, dass es sich um Stifte handele. Insofern vermittele die IR-Marke allenfalls die Vorstellung, an einem irgendwie gearteten Stift könnten Memos befestigt werden. Auch wenn sie mit Notizzettel und Kleben in Verbindung gebracht würde, so wäre sie dennoch derart ungewöhnlich, dass sie nicht als unmittelbar beschreibend angesehen werden könne. Im Übrigen sei die Bezeichnung „MEMOSTICK“ unklar und mehrdeutig. Des Weiteren gehe zumindest von identischen Voreintragungen von fremdsprachigen Wortmarken in einem Land des entsprechenden Sprachraums eine Indizwirkung für die Schutzfähigkeit aus (unter Verweis auf BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT). Schließlich bestehe kein Freihaltungsbedürfnis an der IR-Marke in Bezug auf die Waren der Klasse 16.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt nicht vor.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durch-

schnittsverbraucher der Waren abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Die Bezeichnung „MEMOSTICK“ weist nach Auffassung des Senats keinen eindeutig beschreibenden Sinngehalt im Hinblick auf die von der Schutzverweigerung betroffenen Waren auf, so dass ihr die notwendige Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

a) Die Wortkombination „MEMOSTICK“ als solche lässt sich unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung lexikalisch nicht nachweisen (vgl. „Duden“ unter „<http://www.duden.de/suche/index.php?begriff=MEMOSTICK&bereich=mixed-&pneu=>“, „Wortschatz“ unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“, „www.abkuerzungen.de“ unter „<http://www.abkuerzungen.de/noresult.php?style=standard&language=de&searchterm=MEMOSTICK>“, „Wie sagt man noch?“ unter „<http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/>“, „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Suche?search=MEMOSTICK&go=Artikel>“, „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed-§Hdr=on&spellToler=on&search=MEMOSTICK&relin...>“). Auch als Fachbegriff, insbesondere im IT-Bereich, ist sie nicht belegbar (vgl. „ITWissen“ unter „<http://www.itwissen.info/84.html>“, „it-administrator“ unter „<http://www.it-administrator.de/suche/index.php>“, „IT-Begriffsdatenbank“ unter „<http://glossary.ges-training.de/header.htm>“).

Das Element „MEMO“ stellt sowohl im Deutschen wie im Englischen die Abkürzung des Begriffs „Memorandum“ bzw. „memorandum“ im Sinne von Mitteilung bzw. Denkschrift dar (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 486; Pons Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 550). Es lassen sich auch die Übersetzungen „Anmerkung“ oder „Notiz“ finden (vgl. „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=MEMO&relink=on>“). Bei dem weiteren englischsprachigen Bestandteil „STICK“ handelt es sich entweder um ein Substantiv mit den Bedeutungen „Zweig“, „Stab“ bzw. „Stock“ oder um ein Verb u. a. mit den Bedeutungen „kleben“ bzw. „feststecken“ (vgl. Pons, a. a. O., Seite 887; „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=STICK&relink=on>“). Damit kann die IR-Marke entweder als die Kombination zweier Substantive („Mitteilungsstock“ bzw. „Notizstock“) oder als ein Substantiv mit angefügtem Verb („Mitteilung kleben“ bzw. „Notiz kleben“) angesehen werden.

b) Der Senat geht davon aus, dass nur ein unerheblicher Teil des Verkehrs das Element „STICK“ als Verb interpretieren wird. Zum einen wird im Englischen zur Bezeichnung des Infinitivs der Partikel „to“ dem jeweiligen Verb vorangestellt (vgl. Pons, a. a. O., Seite 959). Dieser ist in der IR-Marke jedoch nicht enthalten. Zum anderen befindet sich beim Infinitiv im Englischen das Verb vor dem Substantiv. Insofern müsste es korrekt „to stick a memo“ lauten. Darüber hinaus dürfte die Bedeutung „kleben“ des englischen Wortes „stick“ nicht umfassend bekannt sein. Hierfür sprechen die Internet-Fundstellen, in denen das Markenelement fast ausschließlich als Substantiv, insbesondere in Zusammenhang mit Speichermedien, verwendet wird (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp?q=STICK&langRestrict=2&queryDuratio...>“ und beispielhaft „absatzplus.com“ unter „<http://www.absatzplus.com/shortcut/Memostick.html>“). Schließlich erweckt die Art der Zeichenbildung den Eindruck, als ob es sich um die Zusammensetzung zweier Substantive handele. Hierfür spricht insbesondere, dass beide Elemente zusammen und gleich groß geschrieben sind.

c) Die IR-Marke beschreibt zudem nicht die gegenständlichen „Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte Etiketten und bedruckte kleinformatige Blätter mit einer haftenden Rückseite“, da das englische Wort „memo“ mit dem Medium, auf dem sich die Mitteilung oder Notiz befindet, seltener in Verbindung gebracht. So ist die Bedeutung im Sinne von Notizzettel entweder nicht nachweisbar (vgl. Pons, a. a. O., Seite 550) oder tritt gegenüber den oben unter a) genannten zurück (vgl. „LEO-Wörterbuch“, a. a. O.). Der Markenbestandteil „MEMO“ wird demzufolge in erster Linie mit dem Inhalt als solchem assoziiert. Die Begriffskombination „Notiz kleben“ ist im Übrigen noch ungenauer als die Aussage „Notizzettel kleben“.

d) Schließlich fällt auf, dass die Wortfolge „MEMOSTICK“ zwar auch in Verbindung mit den Waren der Klasse 16 eingesetzt wird (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=MEMOSTICK&btnG=Google-Suche-&meta=...>“). Allerdings kommt ihr hierbei eine eher kennzeichnende Funktion zu. So ließen sich folgende Beispiele ermitteln:

- „MEMOSTICK ist ein abnehmbarer Aufkleber, ...“ (vgl. „MemoStick“ unter „www.regie.lu/data/pdf07/de/memostick_d.pdf“),
- „Die „Westdeutsche Zeitung“ in Düsseldorf bietet seit Ende 2005 ihren Werbekunden das Werbemittel „MemoStick“ an.“ (vgl. „BDZV“ unter „www.bdzv.de/bdzv_intern+M5d0a6df701a.html“),
- „Der MemoStick ist ein neues und ergänzendes Medium zur Verkaufsförderung in Zeitungen“ (vgl. „Zeitungswerbung“ unter „www.druckmarkt.com/archiv/pdf/24/haftet.pdf“),

- „Klebeautomaten für Memostick und Postkarten“ (vgl. „Axel Springer Offsetdruckereien“ unter „<http://www.axelspringer.de/inhalte/mediase/inhalte/drucker/offset/ahrensburg.htm>“).

Auch die Aussagen der Markeninhaberin selbst sprechen für eine kennzeichnende Verwendung:

„Die Produkte MemoStick und MemoFlag bringen den Zeitungen einen neuen Umsatz aus dem Werbe- und Direktmarketing-Budget“ (vgl. „wrh-marketing“ unter „http://www.wrh-marketing.com/news/news_links.cfm?newsid=1889&sprache_id=1“).

2. Die IR-Marke stellt darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

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 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).

Angesichts obiger Ausführungen zur Unterscheidungskraft kann der Bezeichnung „MEMOSTICK“ kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt im Hinblick auf die Waren der Klasse 16 entnommen werden. Die hierfür erforderliche Übersetzung im Sinne von „Notizzettel kleben“ setzt zu viele Gedankenschritte voraus. Zudem wird die IR-Marke überwiegend als Kurzform für die Wortfolge „memory stick“ verwendet, mit der ein von Sony entwickelter Standard für einsteckbare Speichermedien bezeichnet wird. Der damit verbundene Bedeutungsgehalt von „stick“ im Sinne von Stift vermittelt jedoch im Hinblick auf die von der Schutzverweigerung

umfassten Druckereierzeugnisse keine klare Aussage. Auch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Dritte in Zukunft die IR-Marke benötigen werden.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

gez.

Unterschriften