



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 186/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 15 515.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Juli 2001 wird aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

MediaPhoneCom

ist am 16. März 1999 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9

Telefone, Mobiltelefone, Telefaxgeräte; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Datenträger aller Art, mit Programmen versehene Datenträger;

Klasse 35

Werbung, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung, Personalberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Verwaltung und Auswertung von elektronisch gespeicherten Datenbeständen für Dritte (Datenmanagement);

Klasse 37

Installation und Montage von Funk-, Fernmelde- und elektronischen Kommunikationseinrichtungen; Reparaturen, Instandhaltung von Telekommunikationseinrichtungen und Geräten;

Klasse 38

Fernsprech- und Funkdienst, Betrieb von Fernsprechnetzen, Betrieb elektronischer Telekommunikationsnetze;

Klasse 42

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 31. Juli 2001 als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Der Bestandteil „Media“ entspreche dem Wort „Medien“, das in wörtlicher Übersetzung „Kommunikationsmittel“ bedeute und darüber hinaus zur Bezeichnung der sogenannten Massenmedien gebräuchlich sei. Der Begriff sei außerdem Bestandteil zahlreicher Wortkombinationen, wie zB Mediabox, Media-Analyse, Media-Forschung. Auch die weiteren Bestandteile „Phone“ und „Com“ erfasse der Verkehr in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres in ihrer beschreibenden Bedeutung von „Telefon“ und „Kommunikation“. In der Gesamtheit bedeute das Zeichen soviel wie „Kommunikation mit Hilfe von Telefon und/oder anderen Kommunikationsmitteln“ und beschreibe damit unmittelbar die beanspruchten Waren bzw den Gegenstand der Dienstleistungen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die Markenbestandteile „Media“ und „Com“ könnten verschiedene Be-

deutungen haben. So werde „Com“ auch als Kurzform der Begriffe „Commerce, Computer, Company“ bzw im Sinne von „dot.com“ verwendet. Weder den einzelnen Bestandteilen noch dem Zeichen in seiner Gesamtheit lasse sich daher für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein klarer Aussagegehalt zuordnen. Die von der Markenstelle angenommene Bedeutung erschließe sich dem angesprochenen Verkehr nur bei einer analysierenden Betrachtungsweise. Ein Freihaltebedürfnis stehe der Eintragung ebenfalls nicht entgegen. An der Verwendung der einzelnen Bestandteile „Media“, „Phone“ und „Com“ seien die Mitbewerber nicht gehindert, da sich der Schutzzumfang des Zeichens nur auf die Kombination dieser Bestandteile in der angemeldeten Form erstrecke.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die angemeldete Marke ist in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann (vgl EuGH MarkenR 2003, 450 – Doublemint; BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE – mwN.). Dabei ist der Prüfung das Zeichen mit allen seinen Bestandteilen

zugrunde zu legen, weil das angesprochene Publikum ein Zeichen regelmäßig in seiner Gesamtheit wahrnimmt (vgl. BGH GRUR 2001, 162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

2. Die angemeldete Marke ist ersichtlich aus den beiden englischsprachigen Begriffen „Media“ und „Phone“ sowie der Abkürzung „Com“ zusammengesetzt. Der Bestandteil „Media“ wird in der Bedeutung von „Medien“ sowohl im Bereich der elektronischen Medien als auch im Zusammenhang mit Markt- und Meinungsforschung häufig verwendet. Entsprechende Beispiele hat bereits die Markenstelle angeführt. Dass der Begriff „Phone“ im Sinne von „Telefon, telefonieren“ im Bereich der Kommunikationstechnologie unmittelbar beschreibend ist, bedarf ebenfalls keiner näheren Ausführungen. Auch der Bestandteil „Com“ als Abkürzung von „Commerce, commercial“ ist in der Verbindung „.com“ bzw. „.dot.com“ als Hinweis auf die Top-Level-Domain für kommerzielle Angebote weit verbreitet (vgl. Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 179; Rosenbaum, Informationstechnologie von A – Z, 2003, S. 158). Die Markenstelle hat außerdem zutreffend darauf hingewiesen, dass „com“ als Bestandteil des Kurzwortes „Telecom“ auch einen beschreibenden Anklang an den Begriff „Communication“ enthält.

Allerdings hat der Senat keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es sich bei dem Gesamtbegriff „MediaPhoneCom“ um eine beschreibende Sachangabe handelt. Die vom Senat durchgeführte Internetrecherche hat weder eine Verwendung des Gesamtzeichens noch der Kombinationen „MediaPhone“ oder „PhoneCom“ ergeben. Ausgehend von der wörtlichen Bedeutung der einzelnen Bestandteile kommen als mögliche Aussagegehalte sowohl eine auf Medien ausgerichtete Telefonkommunikation als auch eine Kommunikation mit einem Medientelefon in Betracht. In beiden Varianten bleibt aber unklar, welche Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkret beschrieben werden sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Telefon als Kommunikationsmittel ebenso wie die Verwendung des Telefons im Bereich der Print- und der elektronischen Medien für das angesprochene Publikum bereits eine Selbstverständlichkeit ist. Eine diesbe-

zügliche Angabe erscheint daher selbst unter Berücksichtigung zukünftiger technischer Entwicklungen zur Beschreibung besonderer Merkmale von Telefongeräten und Telekommunikationsdienstleistungen nicht geeignet.

Auf der Skala der Begriffe, die eindeutig zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmalen verwendet werden können, und solcher, die entsprechende Merkmale lediglich suggerieren, ist die angemeldete Marke nach Auffassung des Senats den lediglich suggestiven Begriffen zuzuordnen. Denn obwohl jeder der drei Markenbestandteile für sich betrachtet Waren und Dienstleistungen im Bereich der Kommunikationstechnologie sowie der Werbung und Marktforschung bezeichnen kann, ergibt die Kombination keinen verständlichen Ausdruck, der ohne erläuternde Zusätze zur Verwendung als Sachangabe in der im Verkehr üblichen Sprache geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 2001, 1145 – Babydry; Schlussanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs vom 10. April 2003, Rechtssache C-191/01 – Doublemint). Um zu der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung einer Kommunikation mit Hilfe von Telefon und anderen Kommunikationsmitteln zu gelangen, bedarf es jedenfalls einer analysierenden Betrachtungsweise, die das angesprochene Publikum regelmäßig nicht vornimmt (vgl. BGH aaO - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

3. Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2002, 64 INDIVIDUELLE; Beschluss vom 28. August 2003 - I ZB 6/03 - Cityservice). Dies ist hier nicht der Fall, weil es sich bei der Bezeichnung „MediaPhone-Com“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus den oben genannten

Gründen um kein Wort mit einem hinreichend konkreten, im Vordergrund stehenden Bedeutungsgehalt handelt.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl