



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 12/07

Verkündet am  
1. April 2009

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 41 195.4**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 4. Juli 2006 die Wortmarke

### **Print Media Monitor**

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09:

Tonträger; CD-ROMs; DVDs; elektronische Publikationen;

Klasse 16:

Schriften; Veröffentlichungen; Publikationen über Markttrends, Verkaufszahlen, Marktforschungsdaten, Marktentwicklung, Presseartikel, nämlich Kundenzeitschriften, Mitarbeiterzeitschriften, Newsletter, Broschüren;

Klasse 35:

Werbung insbesondere für Druck- und Druckereitechnik über Kundenzeitschriften, Mitarbeiterzeitschriften, Marketing, Newsletter, Broschüren, bespielte Videos, CD-ROMs und Internet; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Werbung im Internet für Dritte.

Mit Beschluss vom 27. November 2006 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass dem angemeldeten Zeichen die Bedeutung "Überwachen von Druckmedien" zukomme Selbst wenn

es mit Überwachungseinrichtung für gedruckte Medien übersetzt werde, müsse darunter nicht zwangsläufig ein Gerät verstanden werden, da "Einrichtung" auch im Sinne von "etwas von einem Unternehmen einrichten lassen" verstanden werden könne. Folglich weise die Wortfolge "Print Media Monitor" auf ein Überwachungs- und Analysesystem hin, so dass es sich um eine inhaltsbeschreibende Angabe handele. Der Umstand, dass es sich bei dem Zeichen um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortneuschöpfung handele, sei nicht geeignet, seine Eintragbarkeit zu begründen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 27. November 2006 aufzuheben.

Ihrer Ansicht nach ist nicht belegt worden, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen im Hinblick auf die verbleibenden Waren um eine beschreibende und freihaltungsbedürftige Angabe handele, zumal Überwachungs- und Kontrolleinrichtungen in Klasse 9 eingruppiert seien. Die Belege zeigten zudem, dass die Wortfolge "Print Media Monitor" nicht beschreibend verwendet, sondern gerade auch von Wettbewerbern als Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden werde.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

Klasse 16:

Publikationen über Markttrends, Verkaufszahlen, Marktentwicklung, Presseartikel, nämlich Kundenzeitschriften, Mitarbeiterzeitschriften, Newsletter, Broschüren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

- a) Die lexikalisch nicht nachweisbare Wortfolge "Print Media Monitor" besteht aus der englischen Bezeichnung "Print Media" für Printmedien und dem sowohl im Englischen als auch im Deutschen vorkommenden Begriff "Monitor", mit dem u. a. ein Mahner, ein Beobachter und ein Anzeige-, Überwachungs- bzw. Messgerät bezeichnet werden (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage 2002, Seiten 548/549 und 566; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-ROM; "xipolis" unter "<http://www.xipolis.net/suche/trefferliste.php>").

Im Sinne eines "Beobachters" wird unter dem Begriff "Monitor" im inländischen Verkehr insbesondere

- ein Internet-Portal zu bestimmten Themenkreisen (vgl. "food-monitor" unter "<http://www.food-monitor.de/category/pressedienst/>"; "Monitor Arbeitsmarktpolitik" unter "<http://www.monapoli.de/>"),
- eine Übersicht zum Sachstand und zu aktuellen Entwicklungen (vgl. "Klimaschutz-Monitor" unter "<http://www.hlug.de/klimawandel/monitor/index.htm>")

und

- eine Studie bzw. eine Befragung (vgl. "Thüringen-Monitor" unter "<http://www.thueringen.de/de/politisch/tm/>"; "Handelsblatt" unter "<http://www.handelsblatt.com/politik/business-monitor/>")

verstanden. Zentrale und wiederkehrende Punkte sind hierbei die Darstellung des Istzustands zu einem bestimmten Themengebiet und seine Auswertung (vgl. auch "PMG Presse Monitor" unter "<http://www.pressemonitor.de/>").

Ausgehend von der Grundbedeutung "Printmedien-Beobachter" wird das angemeldete Zeichen damit von den inländischen Verkehrskreisen als eine Person oder eine Sache aufgefasst, die die Situation bei den Printmedien beschreibt und auswertet. Hierfür spricht nicht nur die allgemeine Bekanntheit des Bestandteils "Monitor", sondern auch der Umstand, dass die Begriffskombination "Print Media" weitgehend mit dem deutschen Wort "Printmedien" übereinstimmt, mit dem Drucker-

zeugnisse wie Zeitungen, Zeitschriften und Bücher bezeichnet werden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O., Seite 1180).

- b) Wegen dieses im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts kommt dem angemeldeten Zeichen in Verbindung mit den nach der Beschränkung verbleibenden Waren der Klasse 16 daher nicht die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises zu:

"Publikationen über Markttrends, Verkaufszahlen, Marktentwicklung, Presseartikel, nämlich Kundenzeitschriften, Mitarbeiterzeitschriften, Newsletter, Broschüren" umfassen Berichte zur Ermittlung und Analyse der Situation im Bereich der Druckmedien. Gerade Veröffentlichungen zu Markttrends, Verkaufszahlen und zur Marktentwicklung, die durch Kunden- und Mitarbeiterzeitschriften oder Newsletter und Broschüren verbreitet werden können, sind wesentliche Elemente eines Systems zur Beobachtung und Auswertung der Druckmedien. Sie helfen der Verlagsindustrie dabei, die Gegebenheiten am Markt frühzeitig in Erfahrung zu bringen und schnell auf sie zu reagieren. Damit vermittelt das angemeldete Zeichen lediglich eine Aussage über den Inhalt der genannten Waren und folglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt.

- c) Die notwendige Unterscheidungskraft kommt der Wortfolge "Print Media Monitor" auch nicht deshalb zu, weil sie im Verkehr teilweise den Eindruck eines Kennzeichens erweckt (vgl. "Koenig & Bauer AG" unter "[www.kba.com/Filestore.aspx/21a53eff-b3da-4b32-a7c9-214ff74ce76a-pdf.pdf](http://www.kba.com/Filestore.aspx/21a53eff-b3da-4b32-a7c9-214ff74ce76a-pdf.pdf)"; "GWA Print & Medienproduktion" unter "[www.gwa.de/fileadmin/media-center/Dokumente/Print\\_Produktion\\_WhitePaper.pdf](http://www.gwa.de/fileadmin/media-center/Dokumente/Print_Produktion_WhitePaper.pdf)"). Ob und inwieweit ein Zeichen für die Präsentation der betroffenen Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, stellt kein für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG maßgebliches Kriterium dar (vgl. zu der

vergleichbaren Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke: EuGH GRUR 2004, 943, 945, Rdnr. 36 - SAT.2; EuGH GRUR Int 2005, 1012, 1016, Rdnr. 62 - BioID). Insofern kommt es auch auf die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit der Wortfolge "Print Media Monitor" nicht an. Zudem finden sich ebenso Belege, in denen das angemeldete Zeichen im Sinne eines "Printmedien-Beobachters" in beschreibender Weise gebraucht wird (vgl. "Australasian Business Intelligence" unter "<http://goliath.ecnext.com/coms2/product-compint-0000866930-page.html>"; "ELECTIONS - 2005" unter "[www.osce.org/item/15138.html](http://www.osce.org/item/15138.html)"). Selbst wenn es sich hierbei um englischsprachige Fundstellen handelt, so kommt ihnen doch zumindest eine Indizwirkung zu.

- d) Darüber hinaus führt die Mehrdeutigkeit des angemeldeten Zeichens nicht zu seiner Schutzfähigkeit. Zwar wird mit der Wortfolge "Print Media Monitor" auch ein Display bezeichnet, auf dem Angaben zu Druckmedien wie beispielsweise zu dem einem Drucker zur Verfügung stehenden Papier angezeigt werden (vgl. "Hardcopy printing device with capacitive print media monitor and methods of making and using the same" unter "<http://www.freepatentsonline.com/7072077.html>"). Für die Verneinung der Unterscheidungskraft reicht es jedoch aus, wenn die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).
2. Inwieweit das angemeldete Zeichen darüber hinaus auch als freihaltungsbedürftige unmittelbar beschreibende Angabe anzusehen ist und damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann angesichts obiger Ausführungen dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war folglich zurückzuweisen.

Vorsitzende Richterin Grabrucker  
ist wegen Urlaubs gehindert zu  
unterschreiben.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kopacek

Hu