

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 331/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Juli 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 09 835.5

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. März 1998 und vom 25. Mai 2000 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren "Schallplatten, CD-ROMs; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte Geschäftspapiere und Formulare (ausgenommen vorbedruckte Merkzettel); Lehr- und Unterrichtsmittel, nämlich Overheadprojektoren, digitale Projektoren, Röhrenprojektoren für Daten, Folien, Laserpointer, Tafeln, Sichttafeln, Schreibtafeln, Flipcharts, Moderationsmaterialien, Whiteboards" zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Wortmarke

"memo"

soll nach verschiedenen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgten Einschränkungen des Warenverzeichnisses noch für die Waren

"Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Disketten, CD-ROMs; Stehsammler; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte Geschäftspapiere und Formulare (ausgenommen vorbedruckte Merkzettel); Lehr- und Unterrichtsmittel, nämlich Overheadprojektoren, digitale Projektoren, Röhrenprojektoren für Daten, Folien, Laserpointer, Tafeln, Sichttafeln, Schreibtafeln, Flipcharts, Moderations-

materialien, Whiteboards; Spiele, Spielzeug, ausgenommen Merkspiele"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 4. März 1998 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zunächst in vollem Umfang wegen Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin wurde der Erstbeschluss mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 25. Mai 2000 teilweise aufgehoben, nämlich für die Waren "Magnet-aufzeichnungsträger; Spiele, Spielzeug, ausgenommen Merkspiele" und die Erinnerung im übrigen zurückgewiesen.

Die Zurückweisung der Anmeldung wird damit begründet, "memo" sei in der deutschen Sprache neben der Abkürzung für "Memorandum" auch das Wort für "Merkzettel"; im Englischen heiße "memo" Vermerk, Notiz, Merkblatt". Das Wort weise somit darauf hin, dass es sich bei den beanspruchten Waren um solche handele, die zur Aufnahme und Wiedergabe von Notizen geeignet seien, was auch für Datenträger aller Art gelte. Bei den von der Zurückweisung betroffenen Waren der Klasse 9 handele es sich um Erinnerungs- und Notizprodukte, so gebe es zB. "memo-komplette Discografien" in CyberCD-Musikarchiven, die beispielsweise an das musikalische Gesamtwerk einzelner Musiker erinnern sollten. Auch für die Waren der Klasse 16 liege eine eindeutige beschreibende Angabe vor, denn in Verbindung mit diesen Waren betreffe "memo" das Merken oder Erinnern in geordneter Form.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zwar habe "memo" die Bedeutung "Merkzettel, Memorandum, Notiz, Mitteilung" und sei Teil des deutschen Sprachschatzes, das Wort beschreibe aber die beanspruchten Waren der Klasse 16 nicht. Es sei weder ersichtlich noch von der Markenstelle dargelegt,

dass solche Bürowaren mit "memo" bezeichnet oder zur Aufbewahrung von Notizen verwendet würden, weil dies für solche flüchtigen Inhalte zu unpraktisch und zu teuer sei. Die angemeldeten Speichermedien seien nicht geeignet und bestimmt, Merktzettel-funktionen auszuüben; in der Computersprache sei nur "Memofeld" gebräuchlich. Die angemeldeten Waren der Klasse 9 würden auch nicht als "memo" bezeichnet. Aus den von der Markenstelle zitierten Fundstellen lasse sich ein sicherer Nachweis einer beschreibenden Bedeutung nicht erkennen. Die Recherche des Senats habe ebenfalls keine konkreten Anhaltspunkte für eine beschreibende Bedeutung und Verwendung von "memo" in Bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren ergeben. Nach der inzwischen erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses komme "memo" nicht mehr als Sachangabe in Betracht. Es handele sich lediglich um eine schutzfähige "sprechende" Marke.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Der Senat hat eine Recherche zur Bedeutung des Begriffs "memo" und den Gepflogenheiten der Bezeichnung von Waren auf dem Sektor der Büromaterialien durchgeführt, deren Ergebnis der Anmelderin zur Kenntnis gegeben wurde. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Die angemeldete Marke ist für "Disketten, Stehsammler" von der Eintragung ausgeschlossen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG. Im übrigen stehen der Eintragung bei der jetzigen Fassung des Warenverzeichnisses keine Versagungsgründe entgegen.

- 1 Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen Sprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH WRP 2001, 1082, 1083 "marktfrisch"; BGH GRUR 2001, 1043 "Gute Zeiten – schlechte Zeiten"; BGH GRUR 2001 1042 "REICH UND SCHOEN"; BGH BIfPMZ 2001, 398 "LOOK"; BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH I ZB 10/99 vom 28. 2. 2002 – BONUS II). Dies ist hier nur teilweise der Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei "Memo" offensichtlich um ein in der Bedeutung von "Memorandum" in der deutschen Sprache verwendetes Wort, das laut Internetrecherche des Senats aus Vorlagen in gebräuchlichen Textverarbeitungsprogrammen ersichtlich außerdem sowohl für "Notiz, Merkzettel" als auch für "Mitteilung" steht, wobei solche Memoranden, Notizen und Mitteilungen, etwa in Form von Hausnachrichten oder Nachrichten an Mitglieder eines größeren Projektteams oder einer Abteilung vorkommen können. Solche Memos sind daher oft recht umfangreich und aufwändig ausgestattet und enthalten häufig wichtige, aufbewahrenswerte Informationen zum Fortschritt eines Projekts, zur Aufgabenverteilung der Projektmitglieder, zur Art und Weise des Vorgehens usw. Derartige wichtige Merkblätter verlangen geradezu nach einer systematischen Archivierung, die sowohl in Papierform als auch auf elektronischen Speichermedien erfolgen kann. Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert wurde, werden in Katalogen zB Ordner, Klemmbretter, Ablagemappen für Unterlagen, Dokumentationen, Preislisten mit der Möglichkeit der Anbringung von Rückenschildern sowie Boxen für Notizzettel usw. angeboten. Der Verkehr wird deshalb in "memo" lediglich einen Hinweis auf die Art und den Gegenstand der aufbewahrten oder gespeicherten Unterlagen sehen, wenn dieses Wort auf Disketten oder Steh-

sammeln, die zur Aufnahme von Ordnern, die Memos enthalten oder zur Aufnahme umfangreicherer Memos dienen können, angebracht ist. Aus diesem Grund handelt es sich für diese Waren auch um eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähige beschreibende Angabe.

- 2 In Bezug auf die übrigen von der Zurückweisung betroffenen Waren kann der Senat nach der Neufassung des Warenverzeichnisses an der angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die Wortmarke stellt insoweit keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine eng mit den Waren zusammenhängende Eigenschaft dar (BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE).

Zwar werden Sammlungen von Schallplatten als "memo-komplette Discografien" bezeichnet, jedoch bedarf hier das angemeldete Wort einer Ergänzung durch andere Begriffe. In Alleinstellung kann "memo" für Schallplatten und sonstige Tonträger keine sachbezogene Bedeutung entnommen werden. CD-ROMs können zwar Memos enthalten und es können u.a. auch Dateien, die Memos enthalten auf CD-ROM gebrannt werden. Es lässt sich aber weder nachweisen, dass es CD-ROMs gibt, die Memos enthalten und auch mit diesem Wort in Alleinstellung beschrieben werden, noch gibt es CD-ROMs, die zum Speichern von Memos besonders geeignet und speziell für diesem Zweck bestimmt sind. Im Unterschied zu Disketten, die eher dazu dienen, kleine Datenmengen wie Gesprächsnotizen und Mitteilungen in elektronischer Form kurzfristig zu speichern und diese weiterzureichen, liegt dies bei CD-ROMs, auf denen große Mengen von Daten permanent gespeichert werden, ferner. Nachdem die angemeldeten Druckereierzeugnisse keine vorgedruckten Formulare für Memos enthalten, fehlt es bei diesen Waren ebenfalls an einem spezifischen sachlichen Bezug. Ebenso ist eine sachbezogene Aussage von "memo" in Verbindung mit Overheadprojektoren, digitalen Projektoren, Röhrenprojektoren für Daten, Folien, Laserpointern, Tafeln, Sichttafeln,

Schreibtafeln, Flipcharts, Moderationsmaterialien, Whiteboards nicht erkennbar.

Aus diesen Gründen gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass die angemeldete Kennzeichnung für die genannten Waren als beschreibende Angabe dienen kann, um auf Eigenschaften, Qualität und Verwendbarkeit dieser Waren hinzuweisen (vgl. dazu etwa auch BGH BIPMZ 1998, 249 - BONUS; BGH I ZB 10/99 vom 28. 2. 2002 – BONUS II). Es handelt sich auch um kein Wort der deutschen Sprache, das in Verbindung mit den Waren stets nur als solches verstanden wird.

Grabrucker

Baumgärtner

Guth

CI