



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 81/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 70 132.7**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2005 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmeldung der Wortmarke

## **METRO EXPO**

für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 41 und 43 ist mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2005 durch ein Mitglied des Patentamts nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen worden, nämlich für die Dienstleistungen:

Klasse 35: Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche, gewerbliche und Werbezwecke, Herausgabe von Werbetexten; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, insbesondere auch Produktberatung, Verbreitung von Werbeanzeigen, Werbung durch Werbeschriften, Vorführung von Waren für Werbezwecke, Verteilung und Verbreitung von Werbematerialien

(Werbeblätter, Prospekte, Druckschriften, Warenproben);

Klasse 41: Bau von Messeständen und -läden; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, insbesondere von Messekatalogen und Einkaufsführern;

Klasse 43: Bewirtung und Verpflegung von Gästen.

Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie setze sich aus dem aus der französischen Sprache stammenden und mit der Bedeutung "Untergrundbahn/U-Bahn" nachweislich auch in die deutsche Sprache eingegangenen Wort "METRO" und dem Wort "EXPO" zusammen, das eine gebräuchliche Kurzform für den aus der englischen und französischen Sprache stammenden Ausdruck "Exposition" (= Ausstellung) darstelle. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Bezeichnung als "U-Bahn Ausstellung" und damit als beschreibende Angabe darüber verstehen, dass sich die damit gekennzeichneten Dienstleistungen mit Ausstellungen beschäftigten, welche sich inhaltlich oder thematisch mit Untergrundbahnen auseinandersetzten. Als weitere - ebenfalls beschreibende - Bedeutung komme auch eine Beschreibung der Dienstleistungen dahingehend in Betracht, dass sie sich auf Ausstellungen bezögen, die in Räumlichkeiten von Untergrundbahnen, z. B. U-Bahnhöfen, stattfänden. So kämen "U-Bahn-Ausstellungen" als Gegenstand von Werbe-, Ausstellungs- und Messedienstleistungen in Betracht, ebenso wie etwa werbliche Aktivitäten und Ausstellungen in U-Bahnhöfen ausgeführt werden könnten. Auch die Bewirtung und Verpflegung von Gästen sei im Rahmen von Messen und Ausstellungen eine bedeutende Dienstleistung. Zum Beleg hat die Markenstelle auf verschiedene Internetauszüge verwiesen, in denen über Ausstellungen zum Thema Untergrundbahnen oder über Ausstellungen in U-Bahnhöfen berichtet wird. Damit werde die angemeldete Marke vom Verkehr

lediglich als beschreibende Inhaltsangabe und Hinweis auf den Erbringungsort der Dienstleistungen, nicht aber als Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich der betrieblichen Herkunft verstanden.

Der Hinweis der Anmelderin, dass der Begriff "METRO" in Deutschland kein Synonym für U-Bahnen sei, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Erhebliche Verkehrskreise, die z. B. als Touristen mit der Pariser, Madrider, Lissabonner, Montrealer oder Moskauer "Metro" in Berührung gekommen oder durch Reiseberichterstattungen hierüber informiert worden seien, würden den Begriff "Metro" auch in Deutschland mit "U-Bahn" assoziieren. Insbesondere die Einwohner der ehemaligen DDR seien durch den damaligen flächendeckenden und obligatorischen Russischunterricht mit der Bedeutung von "Metro" i. S. v. "U-Bahn" vertraut gemacht worden. Zudem sei die erhebliche Zahl russischer Einwanderer nach Deutschland zu berücksichtigen. Im Übrigen werde selbst in Berlin ein Teil des Streckennetzes des öffentlichen Personennahverkehrs mit "MetroTram-Netz" bezeichnet.

Zwar handele es sich bei der Marke "METRO" um die Kennzeichnung eines führenden Handelskonzerns in Deutschland mit überragender Kennzeichnungskraft, dies ändere jedoch nichts daran, dass nicht unerhebliche Teile des Verkehrs das Wort "Metro" gerade in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen mit "U-Bahnen/U-Bahn" in Verbindung brächten und die Gesamtmarke entsprechend deuten würden. Auch die von der Anmelderin genannten Entscheidungen im Widerspruchsverfahren seien hier nicht relevant, zumal die betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht identisch mit den hier beanspruchten Dienstleistungen seien.

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

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass für den Durchschnittsverbraucher kein unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbarer beschreibender Gehalt der angemeldeten Marke "METRO EXPO" erkennbar sei. Denn zunächst sei "METRO" kein als Synonym verwendeter bzw. generisch gewordener Begriff für "U(ntergrund)-Bahn". Dies gelte uneingeschränkt für Deutschland. Etwas anderes gehe auch nicht aus den Internetbelegen der Markenstelle hervor: Die Berliner Verkehrsgesellschaft verwende die Bezeichnung "Metro", ebenso wie die entsprechenden Hamburger und Münchner Gesellschaften, im Rahmen der Bezeichnungen "Metrobus" oder "Metrotram" in markenmäßiger Form für bestimmte Premiumbeförderungsangebote. Dementsprechend seien die Kennzeichnungen "BVG Metrobus" und "BVG Metrotram" als Marken für sie eingetragen. Diese Marken seien im Übrigen mit Widersprüchen und zivilrechtlichen Verletzungsverfahren der Anmelderin behaftet. Auch in einem von der Markenstelle angeführten Internetauftritt eines Fotografen werde zwischen "U-Bahn" und "Metro" unterschieden. Denn "Metro" sei lediglich der Name bestimmter U-Bahnsysteme einiger Großstädte. So habe etwa der Betreiber der Madrider U-Bahn den Namen "Metro" für sich als Marke geschützt. Auch in Prag, Washington, Lissabon usw. sei "Metro" der besondere Name der dortigen U-Bahnsysteme. Aus den Namen ausländischer U-Bahnsysteme lasse sich aber keine mangelnde Unterscheidungskraft des Markenbestandteils "Metro" herleiten, denn dies erfordere zunächst einen Gedankenschritt vom Namen auf das Objekt U-Bahn. Zudem wäre die Zurückweisung wegen einer Übernahme des Namens ausländischer U-Bahnen markenrechtlich systemwidrig, da der Schutz fremder Bezeichnungen durch § 9 Abs. 1 MarkenG geregelt werde.

Außerdem habe die angemeldete Begriffskombination "METRO EXPO" keinen deutlichen und unmissverständlich hervortretenden beschreibenden Sachausagehalt. Über den ihr von der Markenstelle beigemessenen Begriffsgehalt hinaus lasse sie weitere Interpretationsmöglichkeiten zu. Selbst bei Zugrundelegung des Verständnisses der Markenstelle von "METRO" als "Untergrundbahn" sei nicht ersichtlich, ob sich eine Ausstellung thematisch mit einer Untergrundbahn befasse

oder ob sich die Ausstellung in den Räumen der U-Bahn bzw. den U-Bahnzügen befindet. Darüber hinaus könnte "METRO EXPO" auch ein (öffentliches) Verkehrsmittel bezeichnen, das Besucher zu einer Ausstellung bringt, also eine Sachangelegenheit für - hier nicht beanspruchte - Transportdienstleistungen.

Der Verkehr werde die angemeldete Marke "METRO EXPO" auch deshalb allein kennzeichenmäßig und nicht etwa beschreibend verstehen, da ein ausgesprochen hoher Zuordnungsgrad des Zeichenbestandteils "METRO" zu Gunsten der Anmelderin bzw. der A... Group im Bereich des Handels bestehe. Unter Vorlage von Unterlagen, u. a. einer IPSOS-Verkehrsumfrage von 2003, trägt die Anmelderin vor, dass sie ein Tochterunternehmen der A... Group, dem größten deutschen und weltweit drittgrößten Handelsunternehmen, sei. Branchenübergreifend liege sie auf Platz 14 der größten europäischen Unternehmen. Ihre Aktie werde im DAX geführt und über sie werde regelmäßig in der Wirtschaftspresse berichtet. Der Jahresumsatz der B... AG mit den bekannten Vertriebslinien C... D..., E... Markt, F..., G..., extra und H... liege seit 2002 über 50 Milliarden Euro. Bei der Kennzeichnung "METRO" handele es sich um ein bekanntes, wenn nicht berühmtes Kennzeichen, was eine Verkehrsbefragung vom April 2003 bestätige, in der für diese Kennzeichnung ein Bekanntheits- und Zuordnungsgrad zu Gunsten der A... Group von nahezu 75 % ermittelt worden sei. Bereits bei erster spontaner Befragung ohne Hinweis auf einen Begegnungsbereich hätten 62 % der Befragten sofort an die Unternehmensgruppe der Anmelderin, lediglich 11,3 % hingegen an eine U-Bahn gedacht. Auch im Bereich der streitgegenständlichen Dienstleistungen werde der Zeichenbestandteil "METRO" der Anmelderin bzw. ihrer Unternehmensgruppe zugeordnet, was die Anmelderin im Einzelnen anhand ihrer Werbe- und Sponsoringtätigkeit weiter ausführt.

Selbst wenn man von dem von der Markenstelle zu Unrecht angenommenen Verständnis i. S. einer "U-Bahn Ausstellung" ausginge, so rechtfertige dies noch nicht die Zurückweisung der Anmeldung für die streitgegenständlichen Dienstleistungen.

gen. Denn die Bezeichnung weise dann immer noch keinen so engen beschreibenden Bezug zu diesen auf, als dass der Verkehr ohne weitere Unklarheiten den von der Markenstelle angenommenen beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasse. Ergänzend weist die Anmelderin daraufhin, dass eine Google-Recherche zum Suchwort "u bahn ausstellung" keinen Treffer erbracht habe, in dem der Begriff "METRO EXPO" auch nur erwähnt werde. Eine ergänzende Google-Recherche zu dem Suchwort "METRO EXPO" habe eine Trefferliste erbracht, bei denen sich die ersten 30 Treffer im Wesentlichen mit der Anmelderin bzw. ihrer Unternehmensgruppe oder mit Ausstellungen im Ausland befassten, die mit "Metros" zu erreichen seien. Ein Freihaltungsbedürfnis sei daher nicht ersichtlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Zunächst weist die angemeldete Marke die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR

2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen 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 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).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Weder konnte ihr ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Die angemeldete Gesamtmarke "METRO EXPO" hat sich weder als feststehender deutscher Sachbegriff noch als eine im deutschen Sprachgebrauch zumindest gelegentlich gebildete Wortfolge belegen lassen. Vielmehr zeigt das Ergebnis einer auf deutschsprachige Ergebnisse beschränkten Suche nach der konkreten Wortzusammensetzung "metro expo" mit der Suchmaschine "I...", dass sich die nur rund etwa 40 - 50 Treffer allein auf die Hausmesse "METRO EXPO" des Konzerns der Anmelderin beziehen. Auch die Markenstelle hat zum Beleg für ihre Rechtsauffassung nur Berichte über "U-Bahn-Ausstellungen", nicht aber über "Metro Expos" anführen können.

Auf englischsprachigen Internetseiten hingegen tauchte die angemeldete Wortkombination häufiger und in verschiedenen Zusammenhängen auf. So wird in

China eine Messe zum städtischen Schienenverkehr mit "Metro Expo" benannt, jedoch nicht als Fachbegriff, sondern erkennbar in markenmäßig-kennzeichnender Form (vgl. <http://za2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinafair/200506/20050600116-958.html>; [www.expo-cn.com/metro.asp](http://www.expo-cn.com/metro.asp): "June 13 - 15: Metro Expo - Exhibition on metro, light rail transit & hi-speed rail transit").

Auch in den USA gibt es verschiedene, offenbar nicht rechtlich oder wirtschaftlich miteinander verbundene Messen bzw. Ausstellungen, die mit "Metro Expo" bezeichnet werden und die verschiedensten Ausstellungsthemen, z. B. Hochzeitsbedarf oder Süßwaren, betreffen. Die Benennung mit "Metro Expo" stellt hierbei offensichtlich eine Kurzform für "metropolitan exposition" dar, sei es, dass z. B. der Messeveranstalter "Metropolitan Exposition Services, Inc." heißt ([www.metro-expo.com/](http://www.metro-expo.com/)), die Ausstellung in einem städtischen Messecenter stattfindet (vgl. [www.metroexpos.com/Other%20Pages/news.html](http://www.metroexpos.com/Other%20Pages/news.html): "... will be held at 10 a.m. in the Metro Expo DC show room at the Washington Hilton at Dulles. ..."; [www.acornshows.com/](http://www.acornshows.com/): "Holiday Art & Craft Metro Expo by Acorn Productions, Metro Centre, Rockford, IL") oder dass administrative, vermutlich städtische Belange behandelt werden ([www.webregpro.com/coral/servlet](http://www.webregpro.com/coral/servlet) ...: "The Metro EXPO is one of only a few Governor's Collaboration Conferences in California."). Teilweise ist auch kein Zusammenhang mit dem hinter "metropolitan" stehenden Begriffsinhalt erkennbar (z. B. <http://www.1888metroexpo.com/>: "Metro Expo ... Metro Bridal Expo ... Your reliable source of solutions to home buying and wedding arrangements"). Wie aber gerade auch diese Beispiele aus den USA zeigen, scheint "metro expo" dort eine zwar beliebte, aber stets kennzeichnend verwendete Wortkombination zu sein, obwohl "Metro" (als offensichtliche Kurzform für "metropolitan") in den USA noch eher eine beschreibende Bedeutung haben dürfte als in Deutschland.

Handelt es sich also bei der angemeldeten Wortkombination weder um einen deutschen noch um einen bekannten fremdsprachigen Sach- oder Fachbegriff, so kommt für den maßgebenden Verkehr ein Verständnis als beschreibende Angabe

nur in Betracht, wenn sich die Wortkombination aufgrund der Bedeutung und Reihenfolge ihrer Einzelbestandteile ohne weiteres als rein beschreibende Angabe erschließt. Hieran bestehen für den Senat Zweifel, so dass er im Ergebnis keinen Mangel an (jeglicher) Unterscheidungskraft feststellen kann.

Zunächst sind die beiden Einzelbestandteile "METRO" und "EXPO" nach Auffassung des Senats zwar durchaus verständliche, aber keineswegs geläufige oder gar gebräuchliche Wörter für "U-Bahn" und "Ausstellung/Messe". So wird das Wort "Metro" in den beiden deutschen Standardwörterbüchern Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl., und Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., fast wortgleich als "Untergrundbahn, besonders in Paris und Moskau" erläutert. Wie jedoch schon diese vorsichtige Erläuterung andeutet, hat sich "Metro" in Deutschland als geläufige Sachbezeichnung für (allgemein) "Untergrundbahn" nicht eingebürgert. Soweit "Metro" als Bezeichnung für "U-Bahn" verwendet wird, handelt es sich regelmäßig um U-Bahnsysteme bestimmter ausländischer Hauptstädte (z. B. "Pariser Metro", "Moskauer Metro", ähnlich wie "Londoner Subway"). In Deutschland wirken Ausdrücke wie z. B. "Frankfurter Metro", "Berliner Metro", "Metro München" oder "Ich nehme die Metro" eher gekünstelt, wenn auch verständlich. Dies gilt ähnlich für Bezeichnungen wie "MetroTram", "Metro-Line", die, was auch die Schreibweise andeutet, erkennbar von einzelnen Verkehrsbetrieben gebildet sind und neben den eigentlichen Sachbezeichnungen "U-Bahn", "S-Bahn" und "Straßenbahn" benutzt werden. Überhaupt nicht hat sich in Deutschland im Übrigen der Bedeutungsgehalt "Stadt-..." bzw. "städtisch" durchgesetzt, während "metro" in englischsprachigen Ländern als Kurzform für "metropolitan" verwendet wird (s. o.).

Noch weniger als "Metro" für "U-Bahn" wird der weitere Markenbestandteil "Expo" in Deutschland als allgemein beschreibender Ausdruck für "Messe" oder "Ausstellung" verwendet. Noch nicht einmal das ausgeschriebene Wort "Exposition" ist im deutschen Sprachgebrauch außerhalb wissenschaftlicher Zusammenhänge gebräuchlich. Zur beschreibenden Bezeichnung von Ausstellungen ist neben rein

deutschen Wörtern allenfalls das aus dem Englischen stammende "Show" bekannt. "Expo" hat sich vom Senat in Deutschland nur als ein (allerdings beliebter) Bestandteil von kennzeichnenden Messebezeichnungen belegen lassen, etwa "Expo 2000 Hannover", "CRM-expo" oder "net solutions expo".

Soweit ein Verkehrsteilnehmer also von der Wortkombination "METRO EXPO" (als Kennzeichnung von z. B. Ausstellungs-, Messe- und Werbedienstleistungen) auf eine Ausstellung in den Räumlichkeiten eines U-Bahnsystems oder auf eine Ausstellung zum Thema U-Bahn schließen will, muss er zunächst den (eigentlich auslandsbezogenen) Bedeutungsgehalt "U-Bahn" erkennen, wobei davon ausgegangen werden soll, dass der ebenfalls mögliche Bedeutungsgehalt "städtisch" in Deutschland keine Rolle spielt. Zudem muss der inländische Verkehr "EXPO" ohne weiteres als Kurzform des englisch/französischen Worts "exposition" verstehen, das er wiederum als "Ausstellung" kennen müsste. Sodann muss er die beiden Markenbestandteile, die in ihrer konkreten Zusammensetzung keinen belegbaren Sach- oder Fachbegriff ergeben (s. o.), als "U-Bahn-Ausstellung" sinnvoll zusammensetzen. Insoweit sind bereits mehrere Gedankenschritte erforderlich.

Diese Schritte mögen jedenfalls sprachlich gebildeten Verkehrsteilnehmern auch ohne Mühe gelingen. Allerdings werden gerade solche Verkehrsteilnehmer erkennen, dass insbesondere das Element "EXPO", erst recht die gesamte Wortzusammensetzung "METRO EXPO", in Deutschland keine gebräuchlichen Sachwörter sind, sondern in der Wortwahl allenfalls kennzeichnenden Wortbildungen entsprechen. Der Verkehr wird die Anmelde Marke also als sprachunübliche, künstlich wirkende Wortbildung erkennen. Trotz eines stark sprechenden Gehalts verfügt sie damit nicht über einen allein im Vordergrund stehenden beschreibenden Charakter. Vielmehr ist sie geeignet, zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der streitgegenständlichen Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb zu dienen. Ihr kann daher nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, so dass es nicht mehr darauf ankommt, inwieweit die von der Anmelderin geltend gemachte Verkehrsbe-

kanntheit des Markenbestandteils "Metro" das Verkehrsverständnis der Anmelde-  
marke zu ihren Gunsten zu beeinflussen vermag.

Im Übrigen steht der Eintragung auch nicht das Eintragungshindernis nach § 8  
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Ein-  
tragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Ver-  
kehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geogra-  
fischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der  
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder  
Dienstleistungen dienen können. Aus obigen Ausführungen geht hervor, dass die  
Marke keine direkte Merkmalsbezeichnung darstellt, sie vom Verkehr vielmehr  
zugleich als künstlich gebildet und als Hinweis auf einen bestimmten Betrieb ver-  
standen wird. Sie besteht daher nicht "ausschließlich" i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-  
kenG aus einer Angabe über Merkmale der Dienstleistungen. Es sind auch kei-  
nerlei Hinweise darauf ersichtlich, dass sie sich in Zukunft neben oder statt des  
Begriffs "U-Bahn-Ausstellung" bzw. "-messe" zu einer rein beschreibenden An-  
gabe entwickeln wird.

Damit war der Beschwerde stattzugeben.

gez.

Unterschriften