



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 11/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Juni 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 05 921.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2006 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen "Hardware, soweit in Klasse 9 enthalten; Datenverarbeitungsgeräte, Datenübertragungsgeräte; Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung".
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Photomemo

ist für die Waren und Dienstleistungen

Hard- und Software, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM's und Disketten; Datenverarbeitungsgeräte, Datenübertragungsgeräte; Druckereierzeugnisse; Anzeigekarten (Papeteriewaren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Etiketten nicht aus Textilstoffen; Postkarten; Bild-

karten bestehend aus Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkarten;

Werbung; Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbebesuchen; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren;

Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation;

digitaler Bilderdienst;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. November 2006 als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Das angesprochene inländische Publikum erfasse den Begriff "Memo" ohne weiteres mit der Bedeutung von "Kurznotiz" bzw. "Erinnerung". In Verbindung mit dem gängigen Wort "Photo" erschöpfe sich das Zei-

chen in seiner Gesamtheit in dem beschreibenden Hinweis auf mit Digitalfotos bedruckte Karten und die zugehörigen Dienstleistungen. Mit dieser Bedeutung finde der Gesamtbegriff "Photomemo" auch bereits beschreibende Verwendung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei dem Zeichen um eine von ihr geschaffene Wortbildung handele. Die von der Markenstelle ermittelten Internetausdrucke zeigten ausnahmslos Verwendungen durch Kooperationspartner der Anmelderin. Der Zusammensetzung des bekannten Wortes "Photo" und dem Begriff "Memo" als Bezeichnung für eine kurze Aktennotiz lasse sich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein klarer Begriffsinhalt zuordnen. Das Erfassen der von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutung erfordere mehrere analytische Zwischenschritte, die der Verkehr regelmäßig nicht vornehme.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistungen

Software, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM's und Disketten;

Druckereierzeugnisse; Anzeigekarten (Papeteriewaren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Etiket-

ten nicht aus Textilstoffen; Postkarten; Bildkarten bestehend aus Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkarten;

Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren;

Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation;

digitaler Bilderdienst;

Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; Druckerarbeiten, insbesondere lithografische Druckerarbeiten, Siebdruckerarbeiten und Digitaldruckerarbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen

stehen der Eintragung die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

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. Ein Wortzeichen, das in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, kann daher nicht als Marke geschützt werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 97 – POSTKANTOOR; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 – POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS).

- 1.1. Der Begriff "Photomemo" ist erkennbar aus den beiden Substantiven "Photo" und "Memo" zusammengesetzt. Das Wort "Memo" ist lexikalisch belegt als Kurzform von "Memorandum" und als "Merkzettel" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die Bedeutung des Wortes "Photo" bzw. "Foto" als Kurzform für "Fotografie" bedarf keiner weiteren Erläuterung. Es ist Bestandteil zahlreicher gängigen Wortbildungen wie "Fotoalbum, Fotoapparat, Fotodrucker, Fotogeschäft, Fotokopierer, Fotolabor" usw., in denen es einen Bezug zu Fotos bzw. zur Fotografie zum Ausdruck bringt. Für den Gesamtbegriff ergibt sich daraus die Bedeutung eines "Fotomerkzettels". Die vom Senat durchgeführte Internetrecherche zeigt darüber hinaus eine beschreibende Verwendung der Begriffe "Photomemo" bzw. "Fotomemo" für ein Memory-Spiel mit Fotomotiven (vgl. www.printeria.de - "Photomemo: Der Evergreen unter den Spielen. Das Photomemo ist der Klassiker unter den Spielen"; www.webprint.de - "Das Photomemo mit den eigenen Bildmotiven sorgt immer wieder für freudige Überraschungen in geselliger Runde"; www.digital.fotoservice.de - "Neben den klassischen Funprodukten wie Pussle, Photomemo, Fototasse, gibt es Fotoalben, Wandbilder..."; www.winload.de - "printeria Software zum Gestalten und Bestellen von Fotogeschenken, wie Fotobücher, Fotokalender, Photomemo, Photopuzzle und vieles mehr").

- 1.2. In Verbindung mit den beanspruchten Waren "bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM's und Disketten; Druckereierzeugnisse; Bildkarten bestehend aus Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkarten" beschreibt das Zeichen daher lediglich deren Art und Bestimmung. Denn diese Warenoberbegriffe umfassen sowohl Memory-Spiele, die bekanntermaßen nicht nur in der herkömmlichen Papierform, sondern auch in digitaler Form angeboten werden, als auch die zugehörigen Spielkarten. Dass es sich bei den ermittelten Belegstellen möglicherweise um Verwendungen handelt, die auf die Anmelderin zurückzuführen sind bzw. von ihr autorisiert wurden, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Auch eine beschreibende Verwendung durch den Anmelder selbst kann dazu führen, dass eine ursprünglich schutzfähige Bezeichnung eine beschreibende Funktion entfaltet (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais).
- 1.3. Eine beschreibende Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist das Zeichen darüber hinaus in Verbindung mit den Waren "Anzeigekarten (Papeteriewaren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Etiketten nicht aus Textilstoffen; Postkarten". Es handelt sich dabei um Waren, die als Memo im Sinne einer Merk- oder Erinnerungszettels zum Einsatz kommen können und für die der Begriff "Photomemo" daher zur Beschreibung dienen kann. Eine solche beschreibende Verwendung lässt sich zwar noch nicht feststellen. Sie ist aber nahegelegt durch die Möglichkeiten der Digitalfotografie, die das Bedrucken beliebiger Gegenstände mit Fotos ermöglicht und die zahlreichen, bereits gebräuchlichen Wortverbindungen, die zur Bezeichnung entsprechender Produkte, wie etwa "Fotokalender, Fototasse, Fototset" usw. üblich sind.

- 1.4. Für die vorgenannten Waren fehlt dem angemeldeten Zeichen auch die erforderliche Unterscheidungskraft, denn das angesprochene Publikum nimmt nur den im Vordergrund stehenden Aussagegehalt wahr und erkennt in der Angabe "Photomemo" keinen betrieblichen Herkunftshinweis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

2. Keine Unterscheidungskraft hat das Zeichen außerdem für die Dienstleistungen "Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation; digitaler Bilderdienst; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen."

- 2.1. Zeichenwörtern, die einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Dies gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe zu diesen ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch unmittelbar hinsichtlich

dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner).

- 2.2. Sämtliche der oben genannten Dienstleistungen können auf die Herstellung von Fotomemos bzw. die Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Fotomemos ausgerichtet sein. Für die Dienstleistungen "Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Druckerarbeiten, insbesondere lithografische Druckerarbeiten, Siebdruckerarbeiten und Digitaldruckerarbeiten;" ergibt sich der enge beschreibende Bezug aus dem funktionalem Zusammenhang zwischen dem Fotomemo und der Dienstleistung, mittels derer Fotomemos als Bildkarte oder sonstiges Druckereierzeugnis entstehen (vgl. BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou). Aber auch hinsichtlich der Dienstleistungen "Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation; digitaler Bilderdienst; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen" erfasst das angesprochene Publikum ohne weiteres den beschreibenden Aussagegehalt des Begriffs "Photomemo" und sieht darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Denn es ist aufgrund der verschiedenen elektronischen Hilfsmittel zur beruflichen und privaten Terminplanung auch an elektronische Memos gewöhnt und erkennt daher auch im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen lediglich den Hinweis auf die Übermittlung digitaler Fotomemos bzw. auf Bilderdienste und Datenbanken, mit deren Hilfe solche Memos erstellt werden können (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

3. Etwas anderes gilt hingegen für die Dienstleistungen "Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung". Anhaltspunkte für eine Üblichkeit von Werbemaßnahmen, die mittels Fotomemos erbracht werden, sind nicht ersichtlich. Ebenso wenig lässt sich feststellen, dass Programmierdienstleistungen nach dem konkreten thematischen Inhalt der erstellten Programme benannt werden (vgl. BGH GRUR LOKMAUS). Die Annahme, das angesprochene Publikum werde in dem Zeichen "Photomemo" auch insoweit als reinen Sachhinweis erkennen, ist daher fernliegend.

Grabrucker

Fink

Richter Dr. Kortbein ist in Urlaub und kann nicht unterzeichnen.

Grabrucker

Hu