



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 102/06

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 305 52 964.1**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2006 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmeldung der Wortmarke

## **MotoKA**

für

Klasse 35: Durchführung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke;

Klasse 41: Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen und Seminaren für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Durchführung von Tagungen, Versammlungen, Kundgebungen und sonstigen Veranstaltungen für kulturelle, sportliche und unterhaltende Zwecke

ist mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2006 durch ein Mitglied des Patentamts nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine beschreibende Angabe, die sich aus der Abkürzung "Moto" für "Motorrad" (bekannt aus Worten wie "Moto-Cross" oder "Moto Guzzi") und der (insbesondere als Kfz-Kennzeichen verwendeten) Abkürzung "KA" für "Karlsruhe" zusammensetze. Die angesprochenen Verkehrskreise, d. h. Motorradinteressierte, auf die Messen oft eine regionale Anziehungskraft ausübten, würden den angemeldeten Begriff "MotoKA" dahingehend verstehen, dass es sich um regionale Motorradmessen im Raum Karlsruhe über Motorräder handele. Hierzu seien keine gedanklichen Schritte erforderlich. Auch sei eine Mehrdeutigkeit nicht erkennbar, da andere Bedeutungen, wie der weitgehend unbekannte Begriff "Monatstonnen" hier eher fern lägen und damit außer Betracht bleiben könnten. Es sei unerheblich, ob der angemeldete Begriff sprachregelwidrig gebildet sei, da er von den angesprochenen Verkehrskreisen, also zumeist den Freunden des Motorsports, trotzdem verstanden werde. Denn die Bezeichnung "Moto" beziehe sich, wenn sie im Internet verwendet werde, nahezu immer auf Motorräder. Der Verkehr werde nicht davon ausgehen, dass es nur einen Anbieter derartiger Motorradveranstaltungen im Raum Karlsruhe gebe. Damit sei die angemeldete Marke kein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern beschreibe direkt Art bzw. Thematik der Dienstleistungen, nämlich Messen zu Motorrädern im Raum Karlsruhe. Ihr fehle daher jegliche Unterscheidungskraft. Im Übrigen sei der vergleichbare Begriff "moto-direct 24" ebenfalls nicht als Marke eingetragen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben,

die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Zur Begründung weist sie darauf hin, dass die angemeldeten Dienstleistungen keinen thematischen Schwerpunkt, insbesondere keine Einschränkung auf Motorrad-Messen, sondern nur einen allgemeinen Bezug auf wirtschaftliche und Werbezwecke, kulturelle oder Unterrichtszwecke, sportliche sowie unterhaltende Zwecke aufwiesen. Gegenstand der Prüfung sei allein die angemeldete Marke "MotoKA", ohne dass weitere Bestandteile hinzugedacht werden dürften. Eine hypothetische Erweiterung auf "Motorrad Karlsruhe" sei deshalb unzulässig.

Auch habe die angemeldete Marke weder eine offensichtlich eigenständige Bedeutung, noch sei sie Gegenstand des täglichen Sprachgebrauchs, so dass sie auch nicht leicht verständlich sei.

Folgte man der (analysierenden und zergliedernden) Interpretation der Markenstelle, so wären fünf Gedankenschritte erforderlich, um zur Bedeutung "Motorrad Karlsruhe" zu gelangen, nämlich eine analytische Zergliederung in "Moto" und "KA", das Hinzudenken weiterer Bestandteile zu "Motorrad KA" (mit "KA" als Name wie beim "Ford KA"), die Interpretation von "KA" als Abkürzung, die Deutung von "KA" als Name einer Stadt, wie z. B. "KArst", "KAssel" oder "KArlsruhe", und schließlich die Schlussfolgerung, "KA" sei das Kfz-Kennzeichen für "Karlsruhe". Das angemeldete Zeichen sei daher nicht unmittelbar beschreibend und ermögliche somit eine betriebliche Zuordnung.

Zudem sei die Annahme der Markenstelle, "Moto" stehe für "Motorrad" und "KA" für "Karlsruhe" keineswegs zwingend. "Moto" könne laut [duden.xipolis.net](http://duden.xipolis.net) zwar auch die Kurzform von "Motorrad" darstellen, in dieser Bedeutung werde "Moto"

jedoch deutlich mit einem Hinweis auf die schweizerische Umgangssprache erläutert. In der Umgangssprache Deutschlands handele es sich nicht um eine übliche Abkürzung für "Motorrad". Zudem werde "Moto" zusätzlich z. B. als Abkürzung für "Monatstonnen" aufgeführt, so dass eine Mehrdeutigkeit bestehe. Auch der Bestandteil "KA" habe keinen eindeutigen Sinngehalt. Neben dem Kfz-Kennzeichen für "Karlsruhe" seien a. a. O. zahlreiche weitere Bedeutungsmöglichkeiten aufgeführt, wie etwa "Kassenanwalt", "Kassenarzt", "Klimaanlage", "Kontrollamt", "Kriminalakte" oder "künstlerische Ausbildung". Zudem kämen die Buchstaben "KA" in weiteren Bezeichnungen vor, etwa "KI.KA" für "Kinderkanal" oder "Ford Ka".

Erst recht sei die Zusammensetzung beider Markenbestandteile sprachunüblich. "MotoKA" gehöre nicht zum alltäglichen Sprachwortschatz und sei auch nicht sprachregelmäßig gebildet. Die Zusammensetzung von "Moto" und "KA" sei interpretationsbedürftig und rege den Verkehr zum Nachdenken an, was ebenso für die Unterscheidungskraft der Marke spreche.

Außerdem könne der Markenstelle nicht darin gefolgt werden, dass "Moto" für "Motorrad" stehe und dies aus Begriffen wie "Moto-Cross" oder "Moto Guzzi" bekannt sei. "Moto Guzzi" sei eine Motorradmarke, ähnlich wie "Harley Davidson" und - wie Pkw-Marken - im Ganzen zu sehen, zumal es sich um eine Einwortmarke handele, bei der der Gesamteindruck durch gleichwertige Elemente bestimmt werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

### 1. 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.

a) So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Die Gesamtmarke "MotoKA" hat sich nicht als beschreibende Angabe belegen lassen. Abgesehen von Hinweisen auf die Messe der Anmelderin tauchte das Wort "Motoka" bei der Recherche des Senats mit der Suchmaschine ... häufig als japanischer Mädchenvorname auf. Lediglich in einigen exotischen Sprachen ließ sich "Motoka" als (Fremd-)Wort mit der Bedeutung "Automobil" belegen, etwa auf maori, fidschi, luganda oder kreolisch-französisch. In diese Sprachen ist offensichtlich das englische Wort "motorcar" übernommen worden und wird dort (bei Wiedergabe in lateinischer Schrift) als "Motoka" geschrieben. Solche exotischen Sprachen spielen im Inland jedoch selbst bei Touristikmessen, erst recht bei Fahrzeugmessen, keine Rolle und können daher vernachlässigt werden.

Da es sich somit bei "MotoKA", gleich in welcher Schreibweise, um kein beschreibendes Wort der deutschen oder einer hier zu berücksichtigenden Fremdsprache handelt, lässt sich eine beschreibende Bedeutung für den Verkehr allenfalls aus den Einzelbestandteilen der Marke ableiten. Dabei wird der Verkehr angesichts der Schreibweise "MotoKA" auch unschwer erkennen, dass die Gesamtmarke aus den Bestandteilen "Moto" und "KA" zusammengesetzt ist.

"Moto" lässt sich in Abkürzungsverzeichnissen lediglich als Kurzform für die veraltete Maßeinheit "Monatstonne(n)" aus der Industrieproduktion finden (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl.; Koblischke (Hrsg.), Lexikon der Abkürzungen; Bünting, Wörterbuch der Abkürzungen). Diese Bedeutung spielt im beanspruchten Dienstleistungsbereich erkennbar keine Rolle. Allerdings ist "Moto" als Anfangsbestandteil in Begriffen wie "Motocross" oder "Motodrom" enthalten. Zudem stellt es eine Kurzform für "Motorrad" dar, wenngleich nur in der Schweiz und in bestimmten romanischen Sprachen, wie etwa der spanischen oder portugiesischen (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl.; PONS Großwörterbuch Spanisch - Deutsch; Langenscheidt, Taschenwörterbuch Portugiesisch). Dies lässt darauf schließen, dass der Verkehr "Moto" zumindest als sprechenden Hinweis auf einen Bezug zum Motor(rad)wesen versteht. Ob es sich dagegen weitergehend um eine nicht nur sprechende, sondern sogar eine rein beschreibende Angabe handelt, kann hier letztlich offen bleiben. Denn jedenfalls in der Kombination mit der nachgestellten Buchstabengruppe "KA" hat sich die Gesamtmarke nicht als beschreibende Angabe feststellen lassen.

"KA" stellt in der konkreten Schreibweise mit durchgängiger Großschreibung das Kfz-Kennzeichen für "Karlsruhe" dar. Berücksichtigt man weitere Schreibweisen dieses Markenbestandteils, so können in Zusammenhang mit dem hier relevanten Messe- und Ausstellungswesen durchaus auch Bedeutungen wie "Kunstakademie", "Kurzarbeit", "Klimaanlage", "Kundenauftrag", "Katholische Aktion", "Kreditabkommen", "Kontrollamt", "Kulturabkommen", "Kulturamt" oder "Kulturausschuss" in Betracht kommen. Insoweit könnte sich die Frage stellen, ob hier nicht nur - wie

im Fall EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint eine unbeachtliche bloße Mehrdeutigkeit von mehreren sich sinnvoll ergänzenden beschreibenden Bedeutungen vorliegt, sondern darüber hinaus eine Vieldeutigkeit, d. h. eine Vielzahl von nur lexikalisch belegbaren beschreibenden Bedeutungen, die weitgehend nichts miteinander zu tun haben.

Doch selbst wenn man mit der Markenstelle von einer Zusammensetzung aus "Moto" als Kurzform für "Motorrad" und "KA" als Kfz-Kennzeichen für "Karlsruhe" ausgeht, würde keine sprach-, fach- oder werbeüblich zusammengesetzte beschreibende Angabe vorliegen. Dies würde nur für die ausgeschriebene Bedeutung "Motorrad Karlsruhe" gelten, die insoweit typischen (beschreibend wirkenden) Ausstellungs- oder Messebezeichnungen entspricht (z. B. "Motorrad Messe Leipzig", "Motorräder Dortmund"). Jedoch ist es im Messe- und Ausstellungswesen völlig unüblich, beschreibende Angaben über das Thema der Messe oder Ausstellung mit einem angehängten Kfz-Kennzeichen zu kombinieren und so eine beschreibende Bezeichnung über Thema und Ort der Messe zu bilden. Derartige "Fachbezeichnungen" wie "CaravanD", "BootD", "ElectronicaM", "BuchmesseF", "ExpoH", "AutomobilF"; "MotorräderDO" oder "KradK" sind im deutschen Messenwesen, insbesondere bei motor- bzw. fahrzeugbezogenen Messen unbekannt und unüblich. Sie wirken eher befremdlich, wenn nicht gar komisch. Auch bei sonstigen Ausstellungen oder Veranstaltungen, wie sie vom Dienstleistungsverzeichnis mit erfasst sind, wirken derartige Kombinationen der Wiedergabe des Ausstellungs- oder Veranstaltungsthemas mit dem direkt nachgestellten Kfz-Kennzeichen des Veranstaltungsorts völlig ungewöhnlich (z. B. "PicassoK"; "EisenbahnN", "TouristikDO" usw.). Angesichts dieser Unüblichkeit erscheint es schon fraglich, ob der Verkehr die angemeldete Marke überhaupt als "Motorrad Karlsruhe" erkennt. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, so wird er darin eben keine typisch sachliche oder werbliche Messe- oder Ausstellungsbezeichnung, sondern allenfalls eine sprechende Marke erkennen. Ein Interesse der Mitbewerber an der Freihaltung der angemeldeten Bezeichnung zur freien beschreibenden Verwendung ist dem-



nach nicht ersichtlich. Damit liegt das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

b) Die angemeldete Marke verfügt auch über das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wie oben ausgeführt, hat sie sich nicht als beschreibende Angabe feststellen lassen. Vielmehr ist sie, sofern der Verkehr die von der Markenstelle angenommene Bedeutung überhaupt erkennt, im Vergleich zu beschreibenden Angaben auf dem Gebiet der beanspruchten Dienstleistungen unüblich aufgebaut. Allein darin liegt bereits ein für den Verkehr erkennbarer Phantasiegehalt, der die Anmeldemarke über reine Sachbezeichnungen hinaushebt. Ihr fehlt daher nicht jegliche Unterscheidungskraft.

2. Der Senat sieht von einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Die Rechtsprechung ordnet dies nur aus Billigkeitsgründen an, wenn es also aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Bei der hier allein in Betracht kommenden Fallgruppe der fehlerhaften Anwendung materiellen Rechts kommt die Rückzahlung nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint, z. B. weil eindeutige gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amtspraxis bzw. eine ständige Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71, Rdn. 32).

Es bestand durchaus Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu erwägen, denn der angefochtene Beschluss leidet an erheblichen Mängeln. Vorliegend hat die Markenstelle die Bedeutungen der beiden Markenbestandteile getrennt ermittelt und die Gesamtmarke ohne nähere Beachtung der Art und Üblichkeit ihrer Zusammensetzung als beschreibende Angabe interpretiert. Dass Zusammensetzungen aus einer Kurzform wie "Moto" (sofern dies in der deutschen Umgangssprache überhaupt eine gebräuchliche Kurzform für "Motorrad" ist) und dem nach-

gestellten Kfz-Kennzeichen einer Ortschaft keine sprachübliche Wortzusammensetzung der deutschen Allgemeinsprache darstellen, ist ohne weiteres ersichtlich. Somit könnte es sich allenfalls noch um eine den Bezeichnungsgewohnheiten der Fachsprache auf dem Gebiet des Messe-, Ausstellungs- oder Veranstaltungswesens entsprechende Abkürzungsbildung handeln. Dies hätte die Markenstelle jedoch mit Beispielen aus diesem Fachbereich (z. B. "AutomobilF" o. Ä.) belegen müssen, was nicht geschehen ist. Für die tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen der Markenstelle ist dies erkennbar keine zureichende Tatsachengrundlage.

Andererseits kann nicht festgestellt werden, dass die Markenstelle die zu beachtenden markenrechtlichen Prüfungsmaßstäbe verkannt und sich grob über die Besonderheiten des Einzelfalls hinweggesetzt hat (so hingegen etwa im Fall BPatGE 46, 272 (= Mitt. 2004, 90) - Nettpack). Sie hat die in Frage kommenden Bedeutungen der Einzelbestandteile der Marke, wenn auch nicht belegt, so doch im Ergebnis richtig ermittelt und sich dabei - entgegen der Auffassung der Anmelderin - zu Recht auf die mögliche nächstliegende beschreibende Bedeutung für Motorradmessen und -ausstellungen konzentriert, da diese unterbegrifflich von den beanspruchten Dienstleistungen erfasst sind (vgl. BGH GRUR 2002, 261 - AC). Dabei ist sie unter Anwendung der einschlägigen Prüfungsmaßstäbe zu einem Ergebnis gekommen, das trotz der o. g. Mängel jedenfalls nicht als völlig unvertretbar anzusehen ist.

Bender

Knoll

Kätker

Cl