



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 143/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 18 508.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 31. Mai 2005 und vom 23. September 2005 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen „Finanzwesen; Immobilienwesen“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 10. April 2003 die Wortmarke

MMS Postcard

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Die Markenstelle für Klasse 38 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 31. Mai 2005, der im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 23. September 2005 bestätigt worden ist, wegen Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 37 Abs. 1 und 5, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Die Markenstelle hat die Entscheidung damit begründet, dass der Zeichenbestandteil „MMS“ die bekannte Abkürzung für „Multimedia Message Service“ sei, mit der ein Format zur drahtlosen Übertragung von farbigen Zeichen und Bildern bezeichnet werde. Bei dem weiteren Element „Postcard“ handele es sich um das englische Wort für Postkarte, das auf Grund der bestehenden Ähnlichkeiten dem inländischen Verkehr weitgehend geläufig sei. Demzufolge werde das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit dahingehend verstanden, dass die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen mit dem Erstellen bzw. dem Versand von MMS-Nachrichten mittels Postkarten in Zusammenhang stünden bzw. für die Einrichtung und Nutzung des entsprechenden Übertragungswegs geeignet und bestimmt seien. Somit weise es lediglich auf ihre Art, ihre Bestimmung und ihren Gegenstand hin. Die Bezeichnung sei auch sprachüblich gebildet und entspreche den zahlreich vorhandenen Begriffsbildungen mit dem Bestandteil „MMS“. Für die Versagung der Eintragung reiche es zudem aus, wenn nur ein Merkmal der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen beschrieben werde. Schließlich sei Englisch auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungsgebiet die gängige Fach- und Werbesprache, so dass die Mitbewerber das angemeldete

Zeichen zur unkomplizierten und prägnanten Benennung ihrer Produkte benötigen, zumal es bekannt sei und im Internet bereits vielfach als beschreibende Angabe verwendet werde.

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

den Beschluss vom 23. September 2005 aufzuheben.

Zur Begründung wird auf das Vorbringen im Erinnerungsverfahren Bezug genommen. In diesem hat die Anmelderin ausgeführt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine ungewöhnliche und keinen eindeutigen Begriffsinhalt vermittelnde Wortschöpfung handele. Es sei in seiner Gesamtheit zu würdigen, so dass eine analysierende Betrachtungsweise unzulässig sei. Zwischen der Bezeichnung „MMS Postcard“ und den von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen könne keine direkte Verbindung hergestellt werden. Folglich weise sie keine beschreibende, sondern allenfalls eine suggestive Bedeutung auf. So seien die gegenständlichen Geräte und Dienstleistungen nur Mittel, um Daten zu übertragen. Ein inhaltlicher Bezug zu Postkarten bestehe jedoch nicht, da die Daten nicht zusammengestellt, gefiltert oder sonst verarbeitet werden würden. Da das beanspruchte Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt vermittele, sei auch ein Freihaltungsbedürfnis an ihm zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet.

1. Mit Ausnahme der Dienstleistungen „Finanzwesen; Immobilienwesen“ unterliegt das angemeldete Zeichen für die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen dem Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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, Rn. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rn. 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 bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

a) Der Zeichenbestandteil „MMS“ wird in Kombination mit dem nachfolgenden Begriff „Postcard“ vorliegend u. a. als das Kürzel der englischsprachigen Wortkombination „Mobile Messaging Service“ interpretiert (vgl. „handy.de“ unter „<http://www.handy.de/pages/mms/mms.php>“). Ihm kommt somit im Deutschen die Bedeutung „Mobiler Kommunikationsdienst“ zu (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seiten 552, 563 und 816). Mit Hilfe von MMS können Videos, Bilder, Töne und Text in einer Nachricht verpackt und mit einem MMS-fä-

higen Handy versendet oder von einem solchen empfangen werden (vgl. „handy.de“, a. a. O.). Auf Grund der häufigen Verwendung des Begriffs „SMS“ („Short Message Service“) ist davon auszugehen, dass ein Großteil des inländischen Verkehrs das daran angelehnte Kürzel „MMS“ im Sinne eines weiteren Kommunikationsdienstes für Handys auffassen wird. Hierfür sprechen auch die im Internet zu findenden Belege zur Verwendung der Buchstabenfolge (vgl. Google-Trefferliste, Suchbegriff: „mms“).

Das weitere Zeichenelement „Postcard“ ist das englische Wort für Postkarte (vgl. Pons, a. a. O., Seite 679), dessen Bedeutung auf Grund der weitgehenden Übereinstimmung der beiden Begriffe von den Verkehrsteilnehmern ohne weiteres erkannt werden wird. In seiner Gesamtheit vermittelt die angemeldete Wortkombination damit den Sinngehalt „Mobiler-Kommunikationsdienst-Postkarte“. Darunter kann zum einen ein Service zum Erstellen und Verschicken von Postkarten in Papierform verstanden werden. Hierbei nimmt der Nutzer das Foto zunächst mit einem MMS-fähigen Kamerahandy auf und schickt es per MMS zusammen mit dem Namen sowie der Adresse des Empfängers und einem Text an den Anbieter des Dienstes. Mit dieser beschreibenden Bedeutung wird das beanspruchte Zeichen auch bereits im Verkehr eingesetzt (vgl. „MMS per Postkarte versenden“ unter „<http://www.teltarif.de/i/mms-postcard.html>“; „Google-Trefferliste“, Suchbegriff: „mms postcard“). Zum anderen kann mit „MMS Postcard“ auch das Ergebnis dieses Dienstes, also die elektronisch erstellte und in Papierform verschickte Postkarte bezeichnet werden.

b) Die Begriffskombination „MMS Postcard“ kommt als Sachangabe für alle von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme des Finanz- und Immobilienwesens in Betracht:

„Elektrische, elektronische und optische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)“ sowie „Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten“ als auch „maschinenlesbare Da-

tenaufzeichnungsträger“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ sind erforderlich, um einen Postkartendienst mittels MMS zu betreiben. Die genannten Waren können dazu bestimmt sein, speziell Fotos oder Textdaten in elektronischer Form aufzunehmen, weiterzuleiten, zu empfangen, zu speichern, zu bearbeiten und auszudrucken. So fallen darunter beispielsweise Handys mit optischen Linsen, mit deren Hilfe Nachrichten in Bild- oder Textform an den Betreiber des MMS-Postcard-Dienstes geschickt werden. Dieser gestaltet sie mittels Computer, indem auf der Vorderseite das Bild und auf der Rückseite der Text erscheint. Anschließend wird die Postkarte mit Hilfe eines Druckers auf Papier bzw. Karton übertragen.

Auch im Hinblick auf die beanspruchten Waren „Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)“ wird die Angabe „MMS Postcard“ lediglich als Sachangabe vom Publikum verstanden, weil beispielsweise durch das Handy als Messapparat bzw. -instrument ermittelt werden kann, ob ein für die Versendung der Postkarten-Daten erforderliches Mobilfunknetz in ausreichender Stärke zur Verfügung steht. Signalapparate und -instrumente dienen wiederum dazu, Nachrichten in Form von physikalischen Größen zu verbreiten oder zu empfangen. Dementsprechend werden die MMS-Postcard-Daten als Funksignale vom Handy an den Betreiber des Dienstes weitergeleitet. Schließlich muss von letztgenanntem mittels Kontrollapparaten und -instrumenten überprüft werden, ob der Absender zum berechtigten Kundenkreis gehört.

„Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)“ sowie „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ können der Vermittlung spezieller Kenntnisse zur Erstellung und Übertragung von Postkarteninhalten mittels des mobilen Kommunikationsdienstes dienen. Hierbei kann es sich beispielsweise um Übungshandys oder Schautafeln handeln, mit deren Hilfe der Umgang mit dem MMS-Postcard-System einstudiert und geübt wird.

Mit Hilfe der „Druckereierzeugnisse“ kann zum einen über die Erstellung von Postkarten mittels eines „Mobile Messaging Service“ berichtet werden, so dass dem angemeldeten Zeichen lediglich die Funktion einer Inhaltsangabe zukommt und es daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet ist. Zum anderen fallen unter die gesondert genannten bedruckten und/oder geprägten Karten aus Karton oder Plastik die erstellten Postkarten selbst.

Wie bereits die mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2005 übersandte Fundstelle deutlich macht, wird für die Nutzung der MMS-Postcard auch Werbung betrieben (vgl. „T-Mobile“ unter „http://www.t-mobile.de/mmspostcard/1,7268,9549-_,00,html“: „Verschicken Sie Ihre Postkarten per Handy!“). Insoweit benennt die gegenständliche Wortkombination lediglich das System oder Medium, für das bzw. mittels dessen Werbung betrieben wird (vgl. auch BPatG GRUR 2008, 430 - 435, Nr. 26 - My World). Demzufolge kommt dem angemeldeten Zeichen nicht die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises zu.

Das beanspruchte Zeichen benennt des Weiteren eine Anwendungsart der Dienstleistungen „Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen“ und „Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“, denn nur mit ihrer Hilfe können die für die Erstellung einer Postkarte erforderlichen Daten durch eigene oder fremde MMS-Sende- und -Empfangsanlagen übertragen werden. Der Zusatz „insbesondere für Funk und Fernsehen“ steht dem nicht entgegen, weil es sich hierbei lediglich um eine beispielhafte Aufzählung und keine Einschränkung handelt.

Im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ wird die Bezeichnung „MMS Postcard“ nur dahingehend verstanden, dass die Software bestimmt ist, Einrichtungen zur Aufzeichnung, Weiterleitung, Verarbeitung und zum Empfang der MMS-Postcard-Daten zu steuern. Es

wäre ohne spezielle Datenverarbeitungsprogramme nicht möglich, die per MMS übersandten Daten so zu gestalten, dass sie als Postkarte ausgedruckt werden können.

Auch die „Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen“ dienen dem Betrieb eines MMS-Postcard-Systems, so dass das Zeichen lediglich auf ihr Einsatzgebiet hinweist. So können die für die Erstellung einer MMS-Postkarte benötigten Daten nach ihrer Entgegennahme bzw. Verarbeitung in einer Datenbank abgelegt und daraus bei Bedarf abgerufen werden. Darüber hinaus liefert der Anbieter selbst Daten, indem er beispielsweise bestimmte Ausschmückungselemente für die MMS-Postkarte zur Verfügung stellt (vgl. „T-Mobile“, a. a. O.).

Die „Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern“ dient der entgeltlichen und befristeten Überlassung von IT-Hardware an Dritte, die damit entsprechend obiger Ausführungen MMS-Postkarten anfertigen, speichern und auf Papier übertragen können. Insofern handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen ebenfalls nur um eine Bestimmungsangabe.

c) Selbst wenn dem Bestandteil „MMS“ und damit dem Gesamtzeichen noch weitere Bedeutungen zukommen können, so beseitigt dieser Umstand nicht das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Für die Verneinung der Unterscheidungskraft reicht es aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).

d) Inwieweit die Wortkombination „MMS Postcard“ darüber hinaus dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann demzufolge dahingestellt bleiben.

2. Demgegenüber ist das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die Dienstleistungen „Finanzwesen; Immobilienwesen“ schutzfähig.

a) Die Funktion einer unmittelbar beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt der Bezeichnung „MMS Postcard“ insoweit nicht zu.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Zum Bereich des „Finanzwesens“ gehört zwar auch das Rechnungswesen, mit dessen Hilfe das für die Nutzung des MMS-Postcard-Dienstes zu zahlende Entgelt berechnet und eingefordert werden kann. Allerdings handelt es sich hierbei um eine von der Art der abgerechneten Dienste unabhängige Tätigkeit. Demzufolge eignet sich die Bezeichnung „MMS Postcard“ nicht als Sachhinweis auf das Finanzwesen.

Beim Immobilienwesen stehen Häuser, Wohnungen und Grundstücke im Zentrum des Interesses. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass mit Hilfe des „Mobile Messaging Service“ Bilder dieser Objekte verschickt werden. Allerdings ist es fernliegend, diese zusammen mit einem Text auf Postkarten wiederzugeben. Letztgenannte dienen der Versendung offen lesbarer Mitteilungen oder Grüße, die regelmäßig relativ kurz sind. Für den Verkauf oder die Vermietung einer Immobilie werden jedoch vielfältige Informationen zu Lage, Beschaffenheit, Alter und weiteren Eigenschaften benötigt. Die entsprechenden Exposé sind meist sehr umfangreich, so dass Postkarten hierfür nicht in Frage kommen. Auch sonst lässt sich

nicht feststellen, dass Postkarten auf dem Gebiet des Immobilienwesens üblicherweise verwendet werden. Insofern bietet sich die Bezeichnung „MMS Postcard“ als Merkmalsangabe nicht an.

b) Des Weiteren fehlt dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die Dienstleistungen „Finanzwesen; Immobilienwesen“ nicht die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Entsprechend den Ausführungen unter a) fehlt es an einem klar erkennbaren beschreibenden Bezug der Bedeutung des angemeldeten Zeichens zu den Dienstleistungen „Finanzwesen; Immobilienwesen“. Es konnten darüber hinaus keine Belege ermittelt werden, die darauf schließen lassen, dass die Bezeichnung „MMS Postcard“ in Verbindung mit dem Finanz- oder Immobilienwesen als Sachangabe oder als gebräuchliches Wort als solches im Verkehr verwendet wird. Demzufolge kommt ihr die notwendige Eigenart zu, um als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Weitere Schutzhindernisse sind im Hinblick auf die Dienstleistungen „Finanzwesen; Immobilienwesen“ nicht ersichtlich. Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

CI