



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 173/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 27 574

(hier Löschung S 96/08)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa am 3. Mai 2010

beschlossen:

- I. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenabteilung 3.4 – vom 3. April 2009 wird insoweit aufgehoben, als der Antrag, die Marke 396 38 296 für die Waren und Dienstleistungen „Elektronische, magnetische und optische Speichermedien, jeweils auch mit darin aufgezeichneten Daten; Computerprogramme, Telekommunikationsgeräte; Werbung; Vermittlung und Abschluss von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen, Vermittlung von Verträgen mit Mobilfunkbetreibern, Vermittlung von Verträgen mit Lotteriegesellschaften; Werbemittlung; Telekommunikation; Unterhaltung; Erstellen von Computerprogrammen, Programmierdienstleistungen, Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Vermittlung von Zugriffsrechten auf Datenbanken“ zu löschen, zurückgewiesen wurde.
- II. Die Marke 396 38 296 ist für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen zu löschen.
- III. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerinnen zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der aufgrund ihrer Anmeldung vom 30 April 2001 am 15. Mai 2002 für die Waren und Dienstleistungen

- Klasse 09:* Elektronische, magnetische und optische Speichermedien, jeweils auch mit darin aufgezeichneten Daten; Computerprogramme, Telekommunikationsgeräte;
- Klasse 35:* Werbung; Vermittlung und Abschluss von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen, Vermittlung von Verträgen mit Mobilfunkbetreibern, Vermittlung von Verträgen mit Lotteriegesellschaften, Vermittlung von Verträgen mit Finanzdienstleistungsgesellschaften, Werbemittlung;
- Klasse 38:* Telekommunikation;
- Klasse 41:* Unterhaltung;
- Klasse 42:* Erstellen von Computerprogrammen, Programmierdienstleistungen, Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Vermittlung von Zugriffsrechten auf Datenbanken

eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 301 27 574.2

mobiLotto

Die Beschwerdeführerinnen haben am 28. Februar 2008 Löschantrag gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG gestellt (Aktenzeichen S 96/08). Der Markeninhaber hat dem ihm am 17. April 2008 zugestellten Löschantrag mit Eingabe vom 23. Mai 2008 widersprochen.

Den Löschantrag hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 3. April 2009 zurückgewiesen, weil weder Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 noch nach Nr. 2 MarkenG zweifelsfrei nachgewiesen seien. Die Bezeichnung „mobiLotto“ wirke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ungewöhnlich. Sie entspreche nicht üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungs-

sektor. Zwar handle es sich bei „Lotto“ um die beschreibende Angabe eines Glücksspiels, welches einen engen Sachbezug zu den beanspruchten Dienstleistungen „Vermittlung von Verträgen mit Lotteriegesellschaften; Unterhaltung“ aufweise und Ausdrücke, wie „mobiles Lotto“ oder „Handylotto“, könnten eine bestimmte Art des Lottospiels bezeichnen. Es sei aber nicht mit der eine Löschung rechtfertigenden hinreichenden Sicherheit feststellbar, dass „mobiLotto“ den gebräuchlichen Ausdrücken „mobiles Lotto“ bzw. „Handylotto“ gleichzustellen sei. Es bestünden keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass der Bestandteil „mobi“ in der deutschen Sprache als gebräuchliche Abkürzung für „Mobilität“, „mobil“ bzw. „Mobile“ (Funktelefon) Verwendung finde. Auch „mobilLotto“, also mit zweitem L, würde in Deutschland keinen üblichen Gesamtbegriff bilden.

Selbst wenn der Bestandteil „mobi“ eine Anlehnung an „beweglich, mobil“ bzw. „Mobilität“ erahnen ließe, schliesse dies nicht aus, dass sich beschreibende Angaben bzw. Elemente mit beschreibenden Anklängen in Kombination mit weiteren Bestandteilen zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbänden. Durch die Abwandlung von „mobi“ gegenüber „mobil“ und die grammatisch ungewöhnliche Verbindung mit „Lotto“ verschmolzen beide Einzelelemente der angegriffenen Marke zu einem neuen, ganz überwiegend als Kunstwort aufgefassten Begriff. Vor diesem Hintergrund erfordere die von den Antragstellerinnen vorgenommene Interpretation eine gedankliche Übertragungsleistung, die der Annahme entgegenstehe, dem Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft. Vielmehr handle es sich nur um ein sprechendes Zeichen, welches Sachliches lediglich andeute und die Erwartungen der Verbraucher in eine bestimmte Richtung lenke. Das mache die Aussage vage und interpretationsbedürftig.

Wegen der phantasievollen Wortbildung bestehe ungeachtet der beschreibenden Anklänge auch kein Freihaltungsbedürfnis im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 30. April 2009 eingelegte Beschwerde der Antragsstellerinnen. Sie sind der Auffassung, bei dem streitgegenständlichen

Zeichen handle es sich um einen gebräuchlichen Ausdruck der deutschen Sprache mit der Bedeutung „mobiles Lotto“. Während „Lotto“ ein bestimmtes Glücksspiel bezeichne und rein beschreibenden Inhalts sei, handle es sich bei „mobi“ um eine übliche und bekannte Abkürzung für „Mobilität“ bzw. „Mobile“ (Funktelefonie). Auch wenn der hier in Rede stehenden Form „mobi“ das L fehle, werde dieser Begriff als eine rein beschreibende Angabe für mobiles Lotto verstanden; die Sachbezeichnung sei ohne weiteres erkennbar, zumal das L in der Wortmitte groß geschrieben sei.

Die Antragstellerinnen beantragen sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. April 2009 aufzuheben und die Marke Nr. 301 27 574 aus dem Register zu löschen.

Der Antragsgegner hat auf die am 8. Oktober 2009 begründete Beschwerde der Antragstellerinnen nicht reagiert. Im Verfahren vor der Markenabteilung hat er geltend gemacht, dass nicht einzelne Bestandteile der Marken zu bewerten seien, sondern auf den durch sie vermittelten Gesamteindruck abgestellt werden müsse. Danach würden die angesprochenen Verbraucher die Wortkombination „mobiLotto“ im Hinblick auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken als Beschreibung verstehen. Selbst die regelwidrige Zergliederung der angegriffenen Marke in die Bestandteile „mobi“ und „Lotto“ führe nicht zu dem Verständnis als „Handylotto“ bzw. „mobiles Lotto“. Da „Lotto“ ein bestimmtes Glücksspiel bezeichne, fehle für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen schon eine inhaltliche Beziehung.

Darüber hinaus sei die Buchstabenfolge „mobi“ im deutschen Sprachgebrauch unüblich. Sie stehe nicht für „Mobile“ oder als Synonym für Mobiltelefone.

II.

Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne diese entschieden werden. Der Antragsgegner hatte seit Oktober 2009 ausreichend Zeit, auf die Beschwerde zu erwidern.

Die Beschwerde der Antragstellerinnen ist zulässig und hat in der Sache teilweise Erfolg.

Nach § 50 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen wurde und wenn das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Die Löschungsanträge waren zulässig; den Antrag kann jedermann stellen (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Löschungsanträge sind auch innerhalb der 10-Jahresfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden.

Die teilweise Löschung der angegriffenen Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geboten.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer.

Die Neuheit eines Zeichens oder einer Wortkombination begründet für sich gesehen noch keine hinreichende Unterscheidungskraft. Für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist daher kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis darüber erforderlich, dass die Angabe bereits bekannt ist oder verwendet wird (EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1015 - BioID). Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit einer Bezeichnung

können zwar die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft begründen. Ob eine schutzbegründende Bedeutungsvielfalt vorliegt, ist allerdings nicht abstrakt lexikalisch zu beurteilen, sondern muss im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gesehen werden. Das kann zur Folge haben, dass sich die in Betracht kommenden Begriffsinhalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt reduzieren. Nach diesen Grundsätzen kommt der Bezeichnung „mobiLotto“ die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

Wie der Bundesgerichtshof in der Lotto-Entscheidung (GRUR 2006, 760) festgestellt hat, handelt es sich bei „Lotto“ um die allgemein bekannte Beschreibung eines Glücksspiels. Das vorangestellte „mobi“ versteht der Verbraucher hier ohne weiteres als Hinweis auf eine Möglichkeit, Lotto zu spielen, ohne dazu eine ortsfeste Annahmestelle aufsuchen zu müssen, so dass auch dieses Wort für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig ist. Zwar kann, worauf die Markenabteilung entscheidend abstellt, tatsächlich nicht positiv festgestellt werden, dass der Wortbestandteil „mobi“ in der deutschen Sprechweise allgemein als Abkürzung für „mobil“ oder „Mobile“ (i. S. von Funktelefon) geläufig ist. Der Ausdruck „Mobile“ für ein Funktelefon ist dem deutschen Durchschnittsverbraucher ohnehin nicht geläufig, da er (englisch fälschlich) von „Handy“ spricht.

In der Gesamtheit des Zeichens „mobiLotto“ wird der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher aber das Zeichen wie „mobil-lotto“ lesen, da er das Fehlen eines L übersieht oder davon ausgeht, dass das zweite L weggelassen und durch die Großschreibung des Verbleibenden ersetzt wurde. Damit bleibt die Sachbezeichnung ohne weiteres erkennbar. Schriftbildlich fällt der Unterschied kaum auf. Sofern die besondere Schreibweise erkannt werden sollte, wird sie für einen bloßen Schreibfehler oder einen Gag gehalten. Dem Durchschnittsverbraucher wird sich daher der Sinngehalt des Zeichens als „mobiles Lotto“ erschließen. Ob auch der Sinn „Handy-Lotto“ in Betracht kommt, kann dahingestellt bleiben.

Es wurde bereits im Jahr 2000 - und damit vor Eintragung der angegriffenen Marke - auf Internetplattformen über „mobil Lotto spielen“ berichtet, was sich aus der entsprechenden Beanstandung der Markenmeldung durch die Markenstelle der Klasse 41 im Bescheid vom 7. März 2002 ergibt.

Damit ist „mobiLotto“ für die beanspruchten Waren der Klasse 9 ein nicht unterscheidungskräftiger Hinweis auf den Einsatzbereich. Im Zusammenhang mit Lotterien sind Speichermedien im Einsatz, um Minderjährigen den Zugang zu verwehren. Für die Teilnahme von nicht ortsfesten Einrichtungen aus sind spezielle Computerprogramme und Telekommunikationsgeräte notwendig, die besondere Sicherheitsstandards aufweisen müssen.

Angesichts des Umfangs, in dem in Deutschland Lotterien angeboten werden, ist es auch durchaus denkbar, dass Werbedienstleister ihre Angebote, eine mobile Teilnahme zu fördern, danach benennen. Gleiches gilt für die Vermittlung von Dienstleistungen, die sowohl von den Lotterieanbietern als auch Werbenden, Mobilfunkbetreibern, Programmierern und Datenbankbetreibern erbracht werden. Lotterien, die als Spiel gelten, gehören außerdem zum Bereich der Unterhaltung.

Lediglich die Vermittlung von Verträgen über Waren und Finanzdienstleistungen weisen keinen Bezug zu mobilem Lottospielen auf, der eine Unterscheidungskraft zu nichte machen könnte. Glücksspiele sind weder Waren noch Finanzdienstleistungen, zumal bei letzteren ein Hinweis auf Glücksspiele eher kontraproduktiv wäre.

Aus der Schutzgewährung für andere, nach Ansicht des Markeninhabers vergleichbare Marken kann er keinen Anspruch auf Beibehaltung seiner Marke ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung oder die Löschung zu befinden haben, denn schon die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428

- Henkel). Entsprechendes gilt, wenn es um die Entscheidung über die Löschung einer Marke geht.

Die Vorschrift des § 23 MarkenG kann das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht überwinden. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung hat diese Bestimmung keinen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung der absoluten Schutzhindernisse (vgl. EuGH GRUR 2004, 946, 947 - Nichols).

Auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die Marke jedenfalls für die Waren und Dienstleistungen, für die Unterscheidungskraft gegeben ist, nicht zu löschen, weil sie insoweit nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Ob darüber hinaus ein sog. Freihaltungsbedürfnis besteht, kann dahingestellt bleiben.

Für eine Kostenentscheidung nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 1 MarkenG liegen keine ersichtlichen Gründe vor (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa