

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 27 W (pat) 539/14

**Entscheidungsdatum:** 15. Oktober 2014

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG

---

ume

Das Akronym einer nicht unterscheidungskräftigen Angabe ist nicht ebenfalls schutzunfähig, wenn es nicht als Abkürzung eines Fachbegriffs wirkt, sondern der Volltext als ein zu Werbezwecken darauf Bezug nehmender Slogan (Abgrenzung zu BeckRS 2007, 11225 – TRM; BeckRS 2010, 16281 – VNB; GRUR 2011, 524 – NAI).



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 539/14

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2013 046 676.4**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Oktober 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter Schmid

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 8. Juli 2014 wird insoweit aufgehoben, als er dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle hat die Anmeldung der Wortmarke

#### **ume unique media entertainment**

mit dem angefochtenen Beschluss teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

- 35: Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erstellung von Werbetexten; Erstellung von Werbemedien/-musik; Erstellung von Werbefilmen; Fernsehwerbung; Geschäftsführung für Künstler; Öffentlichkeitsarbeit; Public Relations
- 41: Aufzeichnung von Videobändern; Betrieb einer Modeagentur für Künstler; Betrieb von Kinos; Betrieb von Tonstudios; Coaching; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Digitaler Bilderdienst; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführen von Spielen im Internet; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln; Fernsehunterhaltung; Fernsehproduktion, ausgenommen Werbefilme; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilme; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen]; Komponieren von Musik; Mikroverfilmung; Montage [Bearbeitung] von Videobändern; Musikdarbietungen [Orchester]; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Produktion von Shows; Produktion von TV-Sendungen; Rundfunkunterhaltung; Synchronisation; Unterhaltung; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Verfassen von Drehbüchern; Verfassen von Texten [aus-

genommen Werbetexte]; Vermietung von Bühnendekoration; Vermietung von Tonaufnahmen; Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Videoverleih [Bänder]; Videoverleih [Kassetten]; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen; Künstlervermittlung; Eintrittskartenvorverkauf

- 42: Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Dienstleistungen eines Modedesigners; Durchführung technischer Tests und Checks; Entwicklungsdienste und Rechedienste bzgl. neuer Produkte [für Dritte]; Erstellung von Computeranimationen; technische Beratung; technische Projektplanungen.

zurückgewiesen. Das hat sie damit begründet, einer Wortmarke fehle auch dann die Unterscheidungskraft, wenn sie aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer - isoliert betrachtet - nicht beschreibenden Buchstabenfolge bestehe, wenn die Buchstabenfolge als Abkürzung der Wortkombination wirke (EuGH GRUR 2012, 616 - MMF und NAI). Die drei Buchstaben UME seien die Anfangsbuchstaben der Wortkombinationen „unique media entertainment“. Somit seien die Wortkombination und die Buchstabenfolge dazu bestimmt, sich gegenseitig zu erläutern und die zwischen ihnen bestehende Verbindung zu unterstreichen. Daher nehme die Buchstabenfolge im Verhältnis zu dieser Wortkombination nur eine akzessorische Stellung ein.

Gegen diesen Beschluss, der ihr am 11. Juli 2014 zugestellt wurde, hat die Anmelderin am 5. August 2014 Beschwerde eingelegt.

Sie trägt vor, die fremdsprachige Wortfolge sei mehrdeutig. Daneben sei „ume“ schutzfähig

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, als er die Anmeldung zurückweise, und die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Hindernisse aus § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

Die Auffassung der Markenstelle, dass die Wortfolge „unique media entertainment“ für die versagten Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, kann als zutreffend unterstellt werden. Jedenfalls der weitere Bestandteil des angemeldeten Zeichen „ume“ rechtfertigt nämlich den Markenschutz.

Zwar kann auch die Abkürzung einer nicht unterscheidungskräftigen und/oder beschreibenden Angabe schutzunfähig sein, wenn diese ebenfalls in der Marke enthalten ist (BPatG BeckRS 2007, 11225 - TRM Tenant Relocation Management; BeckRS 2010, 16281 - VNB).

„UME“ oder „ume“ sind keine Abkürzungen, die ohne Erläuterung für „unique media entertainment“ stehen.

Nur aufgrund der in der Marke enthaltenen Wortfolge „unique media entertainment“ kann „ume“ hier als Akronym verstanden werden. Anders als bei Akronymen, wie etwa NAI für „Naturaktienindex“, wirkt „ume“ hier aber nicht als Abkürzung eines Sachbegriffs.

Vielmehr wirkt „ume“ als Marke, die zu Werbezwecken mit einem auf die Einzelbuchstaben Bezug nehmenden Text angereichert ist. Auch bei „AEG – aus Erfahrung gut“ wird AEG nicht als beschreibend angesehen.

Dies liegt vor allem daran, dass „aus Erfahrung gut“ wie auch „unique media entertainment“ nicht als abkürzungsfähiger Fachausdruck wirkt, sondern als anpreisender Slogan.

Ähnlich hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (GRUR 1989, 513 - IBA) eine Marke als schutzfähig angesehen, die als Wort-/Bildmarke den in großer Schrift gedruckten Bestandteil „IBA“ mit dem daneben befindlichen bzw. nachgestellten Wortbestandteil „Internationales Biographisches Archiv“ enthielt. In einer weiteren Entscheidung hat der 32. Senat des Bundespatentgerichts die Wortmarke „VISUAL KNITTING SYSTEM VKS“ (u.a. für Textilmaschinen, Steuerungsgeräte und -programme hierfür) wegen des nicht als Fachabkürzung feststellbaren Buchstabenbestandteils „VKS“ als schutzfähig angesehen (Beschluss vom 22. Januar 1997, 32 W (pat) 33/96).

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht angesichts der sehr unterschiedlichen Rechtsprechung zu Akronymen kein Anlass.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu