

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 269/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 53 601.5**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Schwarz und Dr. van Raden

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Mai 2000 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

die ursprünglich zur Eintragung angemeldet war für "Tonträger, Bildträger und Datenträger" sowie für Waren und Dienstleistungen der weiteren Klassen 25, 38 und 41, wegen bestehenden Freihaltungsbedürfnisses und mangelnder Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handele es sich ausschließlich um eine die genannten Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe. Die angesprochenen Verkehrskreise würden dem Begriff "members only" nur entnehmen, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen um solche von besonderer Exklusivität handele. An der freien Verwendung einer solchen Bezeichnung bestehe ein offensichtliches Interesse der Mitbewerber. Die graphische Ausgestaltung vermöge der Marke demgegenüber keine originelle und eigenständige Bildwirkung zu verleihen. Daraus ergebe sich auch, dass insgesamt

der Marke auch nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu-  
komme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die meint, die deutsche  
Bedeutung des Begriffs "members only" sei bei Verwendung als Kennzeichnung  
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht eindeutig; Käuferinnen und  
Käufer könnten dieser Wortfolge keine konkrete, unmittelbar waren- oder dienstlei-  
stungsbeschreibende Bedeutung zuordnen. Es handele sich daher um eine die  
fraglichen Produkte nicht unmittelbar beschreibende Angabe, der auch im Hinblick  
auf die graphische Präsentation nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Die Anmelderin hat ihr Warenverzeichnis im Beschwerdeverfahren auf "Tonträger,  
Bildträger und Datenträger" eingeschränkt.

Wegen der Einzelheiten des Verfahrens, insbesondere das weitere Vorbringen der  
Beschwerdeführerin, wird auf die eingereichten Schriftsätze und den weiteren Ak-  
teninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der Eintragung der angemeldeten  
Marke stehen im Zusammenhang mit den noch verfahrensgegenständlichen Wa-  
ren die Hindernisse des § 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Der Senat stimmt der Markenstelle insoweit zu, als sie annimmt, der zur Eintra-  
gung angemeldete Begriff "Members only" könne von einem relevanten Teil der  
angesprochenen Verkehrskreise im Sinne von "exklusiv" verstanden werden. Das  
bedeutet indes nicht, daß der Verkehr "Members Only" der allgemeinen Qualitäts-  
angabe "exklusiv" gleichstellt, die in der Werbung zur Beschreibung vorzüglicher,  
höchsten Ansprüchen genügender Waren gebräuchlich ist (vgl DUDEN, Das gro-  
ße Wörterbuch der Deutschen Sprache, 3. Aufl, S 1132/1133). Entsprechend ih-

rem Aussagegehalt "nur für Mitglieder" mißt er der Bezeichnung "Members Only", sofern er sich über ihren Aussagegehalt überhaupt Gedanken macht, allenfalls die Bedeutung einer auf bestimmte Personen oder Gruppen bezogenen Exklusivität bzw Ausschließlichkeit zu. In diesem Sinne begegnet ihm die Bezeichnung "Members Only" heutzutage vor allem, zB im Internet, als übliche Bezeichnung für geschlossene Benutzergruppen, wie auch das Ergebnis der dem angefochtenen Beschluss beigefügten Internet-Recherche der Markenstelle bestätigt. Die Bezeichnung "Members Only" wird in den dort genannten Beispielen eindeutig als Hinweis auf die Vermittlung von Informationen nur an einen bestimmten geschlossenen Personenkreis verwendet.

Ausgehend von dieser Bedeutung kommt der Bezeichnung "Members Only" jedenfalls hinsichtlich solcher Waren, die ihrer Art nach üblicherweise nicht bestimmten (geschlossenen) Abnehmerkreisen exklusiv angeboten werden - anders als zB Dienstleistungen, deren Inanspruchnahme eine Zugangsberechtigung voraussetzt - kein ohne weiteres verständlicher eindeutig beschreibender Aussagegehalt zu. Die vorliegend noch beanspruchten "Tonträger, Bildträger und Datenträger" mögen von ihrem Thema oder Inhalt her zwar in der Regel nur den Geschmack eines Teils des Publikums ansprechen. Daraus folgt aber nicht, daß sie sich ihrer Art nach nur an spezielle oder gar geschlossene Verbraucher- bzw Interessentengruppen wenden. Ihr Vertrieb bzw Verkauf erfolgt - schon aus Gründen eines möglichst breiten Absatzes - in der Regel uneingeschränkt an jedermann. Selbst Einkaufs- oder Vertriebsgemeinschaften, Buchclubs, Videoclubs, Fanclubs usw verwenden normalerweise nicht die Bezeichnung "Members only" auf Musik-kassetten, CD-ROMs oder Videobändern, um etwa darauf hinzuweisen, dass nur Mitglieder bezugsberechtigt sind oder die Waren zu einem günstigeren Preis erhalten. Für die angesprochenen breiten Abnehmerkreise stellt sich die Bezeichnung "Members only" daher - ungeachtet ihrer speziellen grafischen Gestaltung - nicht als eine ohne weiteres und eindeutig auf die Art des Absatzes bzw Vertriebs der Waren bezogene beschreibende Angabe dar, sondern als Aussage mit er-

sichtlich suggestiv gemeintem Inhalt, die beim Käufer das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem exklusiven Kreis hervorrufen soll.

Auch ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung ist zu verneinen, denn es fehlt - unabhängig von der Frage, ob "Members only" eine unter das Eintragungsverbot des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG fallende unmittelbar warenbezogene Aussage darstellt (vgl BGH GRUR 1998, 465 – BONUS; 1999, 988 – HOUSE OF BLUES) - jedenfalls an konkreten Anhaltspunkten für die Feststellung, daß sie zur Beschreibung der beanspruchten Waren üblich ist oder zumindest in Zukunft von den Mitbewerbern als Hinweis auf exklusiv für bestimmte Personengruppen bestimmte Ton-, Bild- oder Datenträger benötigt wird.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Pü

Abb. 1

