



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 115/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 302 31 216.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Wortmarke

### **XtraClever**

ist am 27. Juni 2002 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

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

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 38:

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für die Telekommunikation;

Klasse 41:

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Gestaltung von Telefonansagen für Dritte; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken.

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 14. März 2003 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um einen sprachüblich gebildeten Werbespruch mit Aufforderungscharakter, mit dem die besondere Qualität der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen beworben werde. Wegen der Allgemeinheit des Aussagegehalts könne die Wortkombination für die Waren und Dienstleistungen verschiedenster Hersteller verwendet werden und sei daher nicht geeignet auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. In dem Zeichenbestandteil „Xtra“ erkenne der angesprochene Verkehr ohne weiteres den klanglich übereinstimmenden Begriff „Extra“ als anpreisenden Hinweis auf Waren und Dienstleistungen von besonderer Qualität. Der weitere Bestandteil „clever“ verstärke diesen Sinngesamt.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie macht im Wesentlichen geltend, dass es sich bei „Xtra“ zwar um eine Abwandlung des Wortes „extra“ handele, dieses jedoch im Deutschen nicht nur „besonders“, sondern auch „zusätzlich, speziell“ bedeuten könne. Das englische Wort „clever“ sei zwar in die deutsche Sprache eingegangen, in seiner unmittelbaren Bedeutung beschreibe es aber Eigenschaften von Menschen bzw von menschlichen Tätigkeiten oder Ideen. Als reiner Phantasiebegriff sei „XtraClever“ daher weder freihaltebedürftig noch fehle ihm die erforderliche Unterscheidungskraft. Dementsprechend gebe es sowohl hinsichtlich des Bestandteils „Xtra“ als auch hinsichtlich des Bestandteils „Clever“ eine Viel-

zahl von Voreintragungen. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Anmelderin seit 1997 einen großen Teil ihrer Waren und Dienstleistungen mit Marken kennzeichne, die mit dem Präfix „Xtra“ gebildet seien. Angesichts der Marktstellung der Anmelderin und der erheblichen Werbeaufwendungen für die Einführung und Marktdurchsetzung der „XtraCard“ genieße die „Xtra“-Markenfamilie bei den beteiligten Verkehrskreisen eine überdurchschnittliche Bekanntheit. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Stammbestandteils „Xtra“ hat die Anmelderin das Ergebnis einer im Februar 2001 durchgeführten Verkehrsbefragung vorgelegt. Danach gaben 51 % der Gesamtbevölkerung und 75 % der 14- bis 29-jährigen an, die Bezeichnung „Xtra“ im Bereich Mobilfunk schon einmal gehört oder gesehen zu haben. Die Frage, ob die mit „Xtra“ bezeichneten Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich von einem ganz bestimmten Anbieter kämen, wurde von 33 % der befragten Gesamtbevölkerung und 54 % in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen bejaht. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen infolge der Bekanntheit des Bestandteils „Xtra“ eine Abwandlung dieses Bestandteils bzw eine Abwandlung der eingetragenen Marke „XtraCard“ erkenne und das Zeichen daher ohne weiteres als Unternehmenshinweis verstehe. Die Anmelderin regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Dem angemeldeten Zeichen fehlt als Werbeaussage allgemeiner Art für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Einer Wortmarke fehlt nur dann die Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Letzteres ist hier der Fall.

Maßgeblich für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sind die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz begehrt, und die Wahrnehmung der Verkehrskreise, an die sich diese Waren und Dienstleistungen richten (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148 - Bravo; EuG WRP 2002, 426 - LITE). Als Abnehmer bzw. Empfänger der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt der normale Endverbraucher in Betracht, der als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig anzusehen ist (vgl. EuGH GRUR Int 1998, 795 - Gut Springenheide; BGH GRUR 2002, 812 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).

2. Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich aus den beiden Begriffen „Xtra“ und „Clever“ zusammengesetzt. Das englische Wort „clever“ ist im Sinne von „klug, schlau, einfallsreich, gewitzt“ in die deutsche Umgangssprache eingegangen (vgl. Carstensen, Anglizismen-Wörterbuch, 2001; Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002). Bei „Xtra“ handelt es sich, wie von der Anmelderin und der Markenstelle zutreffend ausgeführt, um eine werbeübliche Abwandlung des Wortes „extra“. In Kombination mit Adjektiven drückt der Begriff „extra“ stets eine Ver-

stärkung aus, zB extragroß, extrafein (vgl Duden aaO). Beide Begriffe sind allgemeine Werbeschlagwörter, die für Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Art vielfältig verwendet werden.

3. In der Gesamtheit bedeutet das Zeichen „XtraClever“ daher soviel wie „extra schlau“ und enthält damit keinen Sinngehalt, der in irgendeiner Weise über eine allgemeine Werbeaussage hinausgeht, die für zahllose Waren und Dienstleistungen zutrifft und zwar auch für die hier in Anspruch genommenen. Aus den der Anmelderin übersandten Rechercheunterlagen ist ersichtlich, dass sowohl die Bestandteile „xtra“ und „clever“ als auch der Begriff „extra clever“ in Werbetexten im Allgemeinen verwendet werden. Deshalb kann das angesprochene Publikum das angemeldete Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nur als werbliche Aussage erfassen und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Ein Zeichen, das sich in einer allgemeinen Werbeaussage erschöpft, wird in erster Linie auch nur als solche und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen, denn das angesprochene Publikum begegnet solchen trivialen Ausdrücken in der Werbung allzu häufig und bringt ihnen daher nur geringe Aufmerksamkeit entgegen. Dass das Wort „clever“ in seiner ursprünglichen Bedeutung keine Sachangabe ist, sondern eine intellektuelle Fähigkeit beschreibt, steht dem nicht entgegen. Infolge der häufigen Verwendung in der Werbung erkennt der Verkehr den auf Produkte und Dienstleistungen übertragenen Sinngehalt ohne weiteres. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in der deutschen Sprache für den Bedeutungsgehalt des Wortes „clever“ zahlreiche Begriffe zur Verfügung stehen (vgl [www.wortschatz.uni-leipzig.de](http://www.wortschatz.uni-leipzig.de)), gilt Gleiches. Denn alle diese Bedeutungen ähneln einander im Sinngehalt und führen den Verkehr nicht von der Vorstellung weg, es mit einer Werbeaussage zu tun zu haben (vgl EuG GRUR Int 2003, 356 – REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS; GRUR Int 2003, 834 - T-122/01 - Best Buy).

4. Der Hinweis der Anmelderin auf die zahlreichen Voreintragungen von Kombinationsmarken mit den Bestandteilen „Xtra“ und „Clever“ führt zu keiner anderen Be-

urteilung. Aus der Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken kann kein Eintragungsanspruch hergeleitet werden, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt. Zudem muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns der Erteilungsbehörde in Einklang gebracht werden, wonach niemand einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht hat (vgl. EuG MarkenR 2002, 260 - SAT.2).

5. Auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass ein zusammengesetztes Kennzeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig sein kann, wenn eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente sich im Verkehr gemäß § 8 Abs 3 MarkenG durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1983, 245 - BEKA Robusta; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 434; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 8 Rdn 325; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 8 Rdn 468), wie die Beschwerdeführerin dies für den Bestandteil „Xtra“ in Anspruch nimmt, wird der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung „XtraClever“ keinen Herkunftshinweis erkennen. Weder aus der von der Anmelderin vorgetragene intensiven Benutzung einer Vielzahl von „Xtra“-Marken mit anderen Wortverbindungen, noch aus einer etwaigen Durchsetzung des Bestandteils „Extra“ alleine kann die Schutzfähigkeit abgeleitet werden.

5.1. Die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „Xtra“ bezieht sich ausschließlich auf den Mobilfunkbereich, so dass die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich nur für die Dienstleistung des Mobilfunks und die Mobilfunkgeräte in Betracht kommt. Allerdings genügt die Verkehrsbefragung nicht den von der ständigen Rechtsprechung für die Durchsetzung eines Zeichens geforderten Ansprüchen. Die Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich richten sich an die Allgemeinheit der Bevölkerung. Da sich das Spektrum möglicher Nutzer von Mobilfunkdienstleistungen und -geräten von Kindern und Jugendlichen über die gesamte berufstätige Bevölkerung bis hin zu Seniorinnen und Senioren erstreckt, ist für den Senat das Er-

gebnis der Befragung unter den 14- bis 27jährigen nicht von Bedeutung. Soweit das Ergebnis der Verkehrsbefragung vom Februar 2001 unter der sogenannten erwachsenen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren einen Zuordnungsgrad von 33 % für die Bezeichnung „Xtra“ als Hinweis auf einen Anbieter im Mobilfunkbereich ergibt, liegt dieser Prozentsatz deutlich unter dem vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung verlangten Durchsetzungsgrad von mindestens 50 %, die auch auf Zustimmung in der Literatur trifft (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 8 Rdn 432; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 8 Rdn 336; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 8 Rdn 468).

5.2. Aber selbst wenn man nicht auf einen bestimmten, fest fixierten Prozentsatz für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung abstellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee Rdn 52), sondern weitere maßgebliche Kriterien für eine Verkehrsdurchsetzung, insbesondere den Marktanteil der Anmelderin, den Werbeaufwand und die Dauer der Benutzung, berücksichtigen wollte, können die hierzu von der Beschwerdeführerin gemachten Angaben nicht stützend für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ herangezogen werden. Nach dem Vortrag der Anmelderin und ausweislich des vorgelegten Werbematerials verwendet die Anmelderin den Bestandteil „Xtra“ stets in Kombination mit anderen Begriffen zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Marktanteil, Höhe der Werbeaufwendungen sowie Dauer der Benutzung beziehen sich daher nicht auf den Bestandteil „Xtra“ alleine, sondern gelten zum einen für alle von der Beschwerdeführerin benutzten Marken mit dem Bestandteil „Xtra“ und zum anderen eben nur für diese Wortverbindungen und nicht für die isolierte Verwendung des Bestandteils „Xtra“. Auch soweit der für die Marke „XtraCard“ getätigte Werbeaufwand gesondert ausgewiesen ist, gilt Gleiches. Diese Aufwendungen können nicht als Nachweis für eine isolierte Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ gelten.

5.3. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens kam nicht in Betracht, da die Be-



schwerdeführerin die Verkehrsbefragung vom Februar 2001 bereits als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt hatte und der Senat sie auch als solchen nach den fachlichen Kriterien einer demoskopischen Umfrage behandelt und in das Verfahren miteinbezogen hat. Ein darüber hinausgehender Vortrag der Beschwerdeführerin dafür, dass die Durchführung einer erneuten Umfrage aufgrund möglicher veränderter Umfrageergebnisse seit Februar 2001 zu einem anderen Ergebnis führen könnte, lag nicht vor. Für den Senat ergaben sich auch keine anderen Anhaltspunkte, denen nachzugehen die Amtsermittlungspflicht geboten hätte. Insbesondere erscheint der Zeitraum von zwei Jahren als nicht zu weit zurückliegend um hier vernünftigerweise von deutlich anderen Ergebnissen zugunsten der Beschwerdeführerin ausgehen zu müssen.

6. Im Übrigen stünden der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unter Einbeziehung der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ des Bundesgerichtshofs zum Ausdruck kommenden Grundsätze noch folgende Überlegungen entgegen:

6.1. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein mehrgliedriges Kennzeichen, sondern um eine Wortverbindung. Die Binnengrossschreibung des Bestandteils „clever“ ist eine übliche grafische Gestaltung, aus der sich nicht die Mehrteiligkeit des Zeichens ableiten lässt (vgl. BPatG 29 (W) pat 208/01 - TeleOffice; 30 (W) pat 244/01 - orderView; 32 (W) pat 281/02 - kochSensor; 33 (W) pat 142/00 - EasyTrade). Bereits aus diesem Grund ist der Fall nicht ohne weiteres übertragbar.

6.2. Die Verbindung der beiden schutzunfähigen Bestandteile ergibt ein neues Wort mit einem eigenständigen und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Sachaussage geeigneten Sinngehalt, in dem der Verkehr das als verkehrsbekannt unterstellte Element „Xtra“ nicht mehr als Herkunftshinweis erkennt. Der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ formulierte Grundsatz, wonach ein aus zwei schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in der Regel dann schutzfähig ist, wenn sich ein Bestandteil im Verkehr durchgesetzt hat, be-

ruht hingegen auf der Annahme, dass der Verkehr auch im Nebeneinander eines verkehrsbekanntes Elements mit einem weiteren schutzunfähigen Bestandteil regelmäßig den Herkunftshinweis erkennt. Bei den von der Rechtsprechung entwickelten Erfahrungssätzen zur Wahrnehmung von Zeichen kommt es aber stets auf die Umstände des Einzelfalls an. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof wiederholt Ausnahmen zu derartigen Erfahrungssätzen festgestellt (zB BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH zur Wahrnehmung von aus Vor- und Familiennamen bestehenden Zeichen). Eine solche Ausnahme liegt hier vor, weil der Bestandteil „Xtra“ sich mit dem weiteren Wort „clever“ zu einem neuen Gesamtbegriff verbindet, der vom angesprochenen Publikum nur als solcher und nicht als Kombination eines Herkunftshinweises mit einer beschreibenden Angabe verstanden wird. Denn als allgemeiner und werbeüblicher Ausdruck der Verstärkung lässt sich das Wort „extra“ zu einer beliebigen Anzahl von Begriffen verbinden, bei denen jeweils der weitere Bestandteil die Sachausgabe enthält. Dementsprechend ergab die Recherche des Senats in der Wortschatz-Datenbank der Universität Leipzig rund 1.500 Treffer für Wortverbindungen mit dem Begriff „Extra“ und rund 1.100 Treffer für Zusammensetzungen mit dem Bestandteil „Extra-“ (ohne Mehrfachnennung, vgl [www.wortschatz.uni-leipzig.de](http://www.wortschatz.uni-leipzig.de)). Auf Grund der sprachüblichen Wortbildung und der Häufigkeit der Verwendung erkennt der Verkehr den Bestandteil „Xtra“ daher in dem angemeldeten Zeichen nur in seiner beschreibenden Bedeutung und nicht als herkunftshinweisenden Stamm einer Serienmarke.

6.3. Des weiteren handelte es sich bei BEKA um ein bereits seit langem im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Zeichen, dh es ging um die Bestandswahrung und nicht - wie hier - um die Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung für einen schutzunfähigen Bestandteil einer Wortverbindung im Rahmen des Eintragungsverfahrens.

7. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu-

tung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Die Beurteilung des angemeldeten Zeichens liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den Grundsätzen der Rechtsprechung zur Schutzzfähigkeit von aus schutzunfähigen Bestandteilen gebildeten Wortverbindungen abweicht.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl