



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 23/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
3. Mai 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 13 360.7**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

"Winner"

für Waren der Klassen 6, 8, 9, 14 und 28.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung zurückgewiesen, da sie als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einem Freihaltebedürfnis unterliege.

Der Begriff "Winner" habe sich über die Grundbedeutung "Sieger" hinaus im übertragenen Sinne zu einer auch im Inland gängigen, allgemeinen Werbeanpreisung entwickelt, mit der der besondere Erfolg eines Produktes im Sinne eines Spitzenproduktes zum Ausdruck gebracht werden solle. Darüber hinaus habe die Angabe "Winner" noch die Bedeutung von "Renner, (Verkaufs)schlager, (Publikums)erfolg", die vom Verkehr lediglich als Freihaltebedürftige Werbeschlagworte aufgefaßt und verstanden würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Es sei für sämtliche Waren der Klassen 6, 8, 9 und 14 unüblich, mittelbaren Bezug auf die Qualität eines Konkurrenzproduktes dadurch zu nehmen, dass der Ware ein Attribut i.S.v. "Gewinner" beigelegt werde, ohne hierbei erläuternde Zusätze vorzunehmen. Schlagwortartig herausgestellt bedeute das Wort "Winner" keineswegs „Testsieger“ oder "besser als die Konkurrenz", sondern lasse vielmehr den klaren Aussagegehalt im dunklen. Die Marke sei unterscheidungskräftig, da sie in Bezug

auf die beanspruchten Waren keine unmittelbar warenbeschreibende Bedeutung aufweise. Die Marke könne allenfalls für Sportgeräte, die tatsächlich im sportlichen Wettbewerb eingesetzt würden, beschreibend sein, hier jedoch allenfalls mittelbar auf eine besonders gute Qualität der Ware hinweisen. Dies erfordere jedoch vom Käufer eine analysierende Betrachtungsweise, um so mehr je größer der Abstand zu den Waren sei, die im sportlichen Wettkampf eingesetzt würden. Für Waren der Klassen 6, 8, 9 oder 14 komme weder ein "Zweikampf" und damit die Angabe des Siegers noch eine qualitätsbeschreibende Angabe in Betracht, da es auf diesen Sachgebieten völlig unüblich sei, mit einem englischen Ausdruck auf eine hervorragende Qualität hinzuweisen. Insbesondere im Bereich der Klasse 6 gebe es keine Vergleichstests, zudem sei es üblich, mit "Testsieger" zu werben nicht aber mit "Winner".

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber in der Sache nicht begründet. Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für die angemeldeten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1150 – LOOK; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE), wobei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist. Nach der Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die von der Anmeldung erfaßten Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer

entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a.a.O.).

Selbst diese geringen Anforderungen erfüllt die angemeldete Marke nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der Beschreibung der beanspruchten Waren erschöpft (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt).

Der englische Begriff "Winner" für "Gewinner, Sieger" gehört zum englischen Grundwortschatz und ist bereits Bestandteil des Wortschatzes der deutschen Werbesprache geworden (vgl. BPatG 28 W (pat) 088/94 "Winner"– PAVIS PROMA). Dabei ist "Sieger" wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, nicht nur als Sieger eines sportlichen Wettbewerbs zu verstehen, sondern wird in der Werbesprache im übertragenen Sinne als „Testsieger“ oder auch „Verkaufsrenner, Kassenschlager“ verstanden. Mit diesem Begriff wird lediglich die besondere Qualität der Produkte werbeüblich herausgestellt, wobei der Begriff "Winner" in einer Reihe mit "Star“ oder „Champion" zu sehen ist, die ebenso im Sinne eines produktbezogenen Wertversprechens Verwendung finden und die Waren im Sinne eines Spitzenproduktes anpreisen (vgl. 30 W (pat) 140/02 - Soundstar, PAVIS PROMA - Püschel). In Bezug auf die beanspruchten Waren wird mit dem Begriff „Winner“ in werbeüblicher Weise suggeriert, das Produkt habe einen vordersten Platz in einer Rangliste im Vergleichswettbewerb zu anderen Konkurrenten gewonnen. Entgegen der Ansicht der Anmelderin bezieht sich das angemeldete Markenwort unmittelbar auf die beanspruchten Waren, da mittels Wettbewerb vergleichbare Kriterien wie Qualität, Preis sowie Verkaufszahlen Eigenschaften der Waren sind, die werbemäßig und pauschal mit dem Begriff "Winner" als Qualitätsvorzüge gegenüber anderen Produkten herausgestellt und damit angepriesen werden können. Ob dabei jeweils jede einzelne Ware auch tatsächlich einem Vergleichstest unterzogen wird, ist nicht maßgebend. Entscheidend ist, daß mit der Marke sich ausdrücken läßt, die damit angepriesene Ware habe gegenüber dem vergleichbaren Produkt der Konkurrenz „die Nase vorn“.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass das angemeldete Markenwort sich für bestimmte Waren nicht verwenden lasse. Für alle und damit auch für die beanspruchten Waren lassen sich Qualität und Preis als Vorzüge gegenüber anderen Produkten herausstellen. Dies ist auch für Waren der Klasse 6 und damit die unter den Oberbegriff „Waren aus Metall“ fallenden, von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung speziell angeführten Schlüsselanhänger nicht auszuschließen. Neben den preisgünstigen "Streuartikeln" – wo ein Vergleichstest nicht so häufig sein mag, für die aber der Begriff "Winner" i.S.v. "Absatzsieger, Verkaufsschlager" möglich bleibt - gibt es aber auch in Klasse 6 Produkte, deren Vorzüge bezüglich Material, Preis oder Praktikabilität angepriesen werden können. Dabei ist auch nicht maßgeblich, ob bei den beanspruchten Waren eine Qualitätsangabe in Form des angemeldeten Markenworts bereits allgemein üblich ist, ausreichend ist, dass sich das angemeldete Markenwort wie hier objektiv hierfür eignet und vom Verkehr so verstanden wird (vgl. BGH, BIPMZ 1998, 248 - Today).

Damit fehlt dem angemeldeten Markenwort jegliche Unterscheidungskraft, da es sich in einer allgemeinen werblichen Anpreisung der Ware erschöpft, die für den Verkehr auch ohne weiteres erkennbar ist.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu/Cl