



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 18/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
5. Oktober 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 307 75 822.2**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. April 2008 und vom 26. September 2008 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

"Marktforschung und -analyse"

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Umfang der Dienstleistungen

"Marktforschung und -analyse"

wird die Sache zur Überprüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 21. November 2007 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

Typologie der Wünsche

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit zwei Beschlüssen vom 21. April 2008 und vom 26. September 2008, von denen

letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Computer-Software, insbesondere für die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Ausgabe multimedialer Daten in Computernetzwerken einschließlich des Internets und auf mobilen Endgeräten; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-Karten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Daten- und Informationssammlungen (herunterladbar); elektronische Publikationen auf dem Gebiet der Wissenschaften (herunterladbar); Software (herunterladbar);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Werbung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse, Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Verkaufsförderung (Sales Promotion), Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur (Öffentlichkeitsarbeit); Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Geschäftsführung für andere; Be-

ratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Dienstleistungen einer Merchandising-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von gedrucktem Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich in Form von gespeicherten Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh-, Handy-TV- und Rundfunksendungen; Durchführung von Schulungsveranstaltungen und Bildungsveranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das ist damit begründet, die sprachüblich gebildete Wortfolge setze sich aus der Angabe "Typologie", dem Bindewort "der" und der Bezeichnung "Wünsche" zusammen. Als "Typologie" - auch "Typenlehre" genannt - bezeichne man ganz allgemein die Wissenschaft und Lehre von Typen (Duden Deutsches Universalwörterbuch) und meine damit die wissenschaftliche Beschreibung und Einteilung eines Gegenstandsbereiches nach Gruppen von Merkmalskomplexen. Typologie finde als Methode in den

unterschiedlichsten Bereichen Anwendung, beispielsweise auf geistesgeschichtlichem, ästhetischem und anthropologischem Gebiet, aber auch in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, der Kunstgeschichte (Stilgeschichte), der Paläographie und der Prähistorie. Ein "Wunsch" sei laut Duden das Begehren, das jemand bei sich hege und äußere, dessen Erfüllung mehr erhofft als durch eigene Anstrengung zu erreichen gesucht werde. In der Gesamtheit "Typologie der Wünsche" verstehe das angesprochene deutsche Publikum die angemeldete Wortfolge damit als Hinweis auf eine Typenlehre zu (menschlichem) Begehren und damit auf eine versuchte Einteilung von Wünschen in Gruppen nach bestimmten Merkmalen. Für ein entsprechendes Verständnis spräche auch die durch Internetrecherchen belegte Verwendung von ähnlichen Wortbildungen wie z. B. Wünsche erster und zweiter Stufe, Wunschtypen, Arten von Typen und Typenbildung von Wünschen.

Bezüglich der versagten Waren und Dienstleistungen habe die angemeldete Wortfolge damit einen rein beschreibenden Gehalt. Die angesprochenen Kreise verstünden "Typologie der Wünsche" bei ihnen als Beschreibung des Inhalts und der Thematik. So würden die beanspruchten Marktforschungen und -analysen ihrem Inhalt nach beschrieben, wenn sie für Dritte mit dem Hinweis angeboten würden, dass eine Forschung und Analyse unter Anwendung der Methode der Typologie von (Kunden) Wünschen erfolge.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zunächst die Eintragung der Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen angestrebt hat. Sie hält die angemeldete Bezeichnung für unterscheidungskräftig. Das Amt habe einen zu strengen Prüfungsmaßstab angelegt. Voreintragungen von Drittmarken seien mangelhaft berücksichtigt worden.

Hilfsweise macht die Anmelderin Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Wortfolge geltend. Zum Nachweis hierzu hat sie eine Vielzahl von Presseauschnitten der Jahre 2008 und 2009 (Bl. 95 - 198 d. A.) und diverse Internetausdrucke sowie Auszüge aus Lexika (Bl. 199 - 211 d. A.) vorgelegt, die sich mit der von der Anmelderin verwendeten Wortfolge "Typologie der Wünsche" befassen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin erklärt, sie beantrage die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse nur noch insoweit, als die Anmeldung für die Dienstleistungen "Marktforschung und -analyse" zurückgewiesen worden ist.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen und zur Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle zwecks Prüfung der hilfsweise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung bezüglich der nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses allein noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen "Marktforschung und -analyse" führt.

1. Von Haus aus, d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung, ist die als Marke angemeldete Bezeichnung nicht schutzfähig, weil ihr in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517, Nr. 40 - Linde, Winward und Rado; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei Wortmarken ist von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn die Marke einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt hat oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine gebräuchliche Wortfolge handelt, das (die) Verkehrskreise, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006).

Der Beschwerde muss selbst bei Anlegung eines großzügigen Maßstabes an die Unterscheidungskraft (vgl. z. B. GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; 417, GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude); anders (EuGH GRUR 2003, 604, 608 Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, 680 Nr. 123 - Postkantoor) der Erfolg versagt bleiben. Den Bedeutungsgehalt der Wortfolge "Typologie der Wünsche" hat die Markenstelle auch in ihrer Gesamtbedeutung zutreffend dargelegt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf Bezug genommen.

Die hier allein noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen "Marktforschung und -analyse" können sich sowohl an allgemeine Verkehrskreise als auch nur an Fachkreise richten, wobei es für die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise entscheidend auf den Gegenstand bzw. das Thema dieser Dienstleistungen ankommt. Sowohl die allgemeinen Verkehrskreise als auch Fachkreise werden der Wortfolge "Typologie der Wünsche" in Bezug auf die Dienstleistungen "Marktforschung und -analyse" den von der Markenstelle aufgezeigten inhaltsbeschreibenden Hinweis entnehmen, dass die Marktforschung und -analyse unter Anwendung der Methode der Typologie von (Kunden)-Wünsche erfolge. Dieses inhaltsbeschreibende Verständnis der Wortfolge liegt gerade bei den hier in Rede stehenden Dienstleistungen nahe, da Marktforschungsinstitute bei den von ihnen vorgenommenen Befragungen häufig nach den Wünschen der Befragten fragen und diese in ihrer Analyse dann entsprechend einordnen.

Dass die Bezeichnung für die angesprochenen Verkehrskreise gewisse Interpretationsspielräume eröffnet, begründet keine Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht es einer Verneinung des erforderlichen Mindestmaßes an Unterscheidungskraft nicht entgegen, wenn eine Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher wenig Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte vermittelt werden (vgl. z. B. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

Soweit die Anmelderin rügt, die Versagung der Eintragung des von ihr angemeldeten Zeichens sei in Anbetracht der Voreintragungen vergleichbarer Marken willkürlich und verletze das Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes, rechtfertigt dies keine Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle. Voreintragungen entfalten keine Bindungswirkung für die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft gilt nichts Abweichendes, wie der Europäische Gerichtshof festgestellt hat (vgl. GRUR 2009, 201 - Schwabenpost/Volks.Handy). Auch gibt es keine Gleichbehandlung im Unrecht. Es bleibt allein ein Anspruch darauf, dass sich die entscheidende Stelle mit den entsprechenden Eintragungen befasst und erläutert, warum diese nicht vergleichbar sein sollen bzw. dass dabei Fehler passiert sind, die nicht wiederholt werden sollen. Dies hat die Markenstelle in ausreichender Weise getan, wie sich aus den Ausführungen im Erinnerungsbeschluss ergibt.

2. Die von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 12. August 2009 eingereichten Unterlagen lassen es jedoch als möglich erscheinen, dass sich die angemeldete Marke am Markt für die Dienstleistungen "Marktforschung und -analyse" durchgesetzt hat.

Ausweislich der vorgelegten Zeitungsausschnitte, Lexikaauszüge und Internetausdrucke handelt es sich bei "Typologie der Wünsche" um eine Marktforschungsstudie der Anmelderin, die u. a. Gegenstand einer umfangreichen Berichterstattung in unterschiedlichen Medien war. In Anbetracht der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen hält es der Senat für möglich, dass der Anmelderin durch die Vorlage einer Verkehrsbefragung und ggf. ergänzender Glaubhaftmachungsmittel der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung gelingt, so dass die Marke dann - mit entsprechend verschobenem Zeitrang (§ 37 Abs. 2 MarkenG) - für die Dienstleistungen "Marktforschung und -analyse" doch noch zur Eintragung gelangen könnte. Der Senat macht daher von seiner Befugnis nach § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG

Gebrauch, das Verfahren ohne abschließende Sachentscheidung zur weiteren Prüfung an die Markenstelle zurückzuverweisen.

Dass Verbraucherbefragungen generell nach Maßgabe des nationalen Rechts (hier § 8 Abs. 3 MarkenG) in schwierigen Fällen ein geeignetes Mittel zur Feststellung einer behaupteten Verkehrsdurchsetzung sein können, ist in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geklärt (GRUR 1999, 723, 727 Nr. 53 - Chiemsee). Vor der Erstellung des Gutachtens sind hier insbesondere die zu befragenden Verkehrskreise mit dem Amt abzuklären. Voraussetzung für die Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung ist im vorliegenden Fall ein Mindestzuordnungsgrad zur Anmelderin (und zu mit ihr verbundenen oder von ihr lizenzierten Unternehmen) von 50 % (BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN" vgl. auch Pflüger GRUR 2004, 652, 653). Dass diese Grenze ausnahmsweise höher anzusetzen wäre, ist für den Senat nicht ersichtlich.

Als weitere Mittel zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung kommen eidesstattliche Versicherungen zu etwaigen Lizenz- und Franchisenehmern der Anmelderin in Betracht. Zusätzliche Gesichtspunkte, die im Rahmen eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens Bedeutung erlangen können, sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Chiemsee, a. a. O.; GRUR 2002, 804, 808 - Philips) u. a. der Marktanteil der unter der Marke angebotenen Dienstleistungen, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenbenutzung sowie der Werbeaufwand.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Ju