



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 228/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 304 16 120.9**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 2004 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen

„Schallplatten; Tonträger;

Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, Bildschirmtextdienst, Dienstleistungen von Presseagenturen; E-Mail-Datendienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten;

Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Tonstudios; Dienstleistungen eines Verlags (ausgenommen Druckarbeiten); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Fotografieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung);

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wort-/Bildmarke



wurde für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton, Bild und Daten; Compact Disks (ROM, Festspeicher), Compact Disks (Ton, Bild); Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computer-Software (gespeichert); Empfangsgeräte (Ton-, Bild-); Filme (belichtet); kinematografische Filme (belichtet); Schallplatten; Tonträger; Videobänder; Videobildschirme;

Klasse 38:

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen von Portalen im Internet; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, Bildschirmtextdienst, Dienstleistungen von Presseagenturen; elektronische Nachrichtenübermittlung; E-Mail-Datendienste; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Satellitenübertragung; Telekommunikation;

Klasse 41:

Aufzeichnung von Videobändern; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlags (ausgenommen Druckerarbeiten); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Erstellen von Bildreportagen; Filmproduktion; Filmproduktion (in Studios); Fotografieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, nämlich Veranstaltung von Musik-, Show-, Video- und Film-aufführungen; Produktion von Shows, Rundfunkunterhaltung;

Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Unterhaltung;  
Zusammenstellung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen;

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 22. September 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der aus der französischen Sprache stammende Bestandteil „DELUXE“ sei den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen in der Bedeutung von „kostbar ausgestattet, mit allem Luxus“ geläufig. In der Gesamtheit erschöpfe sich das Zeichen daher in dem beschreibenden Hinweis auf ein qualitativ hochwertiges Fernseherlebnis in Form eines hervorragenden Programms, besonders guter Fernsehgeräte oder einer besonders guten Übertragungsqualität. Die grafische Gestaltung des angemeldeten Zeichens bestehe aus der einfachen geometrischen Form eines Vierecks und könne ebenso wenig wie die werbeübliche Farbgebung in Weiß und Dunkelblau die Unterscheidungskraft begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass sich den Wortbestandteilen „DELUXE TELEVISION“ kein eindeutiger Begriffsinhalt zuordnen lasse. Der Begriff „Deluxe“ mit seiner lexikalischen Bedeutung von „kostbar ausgestattet; mit allem Luxus versehen“ könne unmittelbar nur körperliche Gegenstände, nicht hingegen Dienstleistungen beschreiben. Auch hinsichtlich des weiteren Bestandteils „Television“ fehle jedenfalls für die Waren und Dienstleistungen, die in keinem Zusammenhang mit dem Medium Fernsehen stünden, der notwendige beschreibende Bezug. Fernsehen als Massenmedium könne außerdem nicht luxuriös sein. Zu berücksichtigen sei im Übrigen die besondere grafische Gestaltung in Form des farbigen Vierecks und der ungewöhnlichen Anordnung der Wortbestandteile, die dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft verleihe. Ergänzend weist die Anmelderin hin auf die zu ihren Gunsten erfolgte Voreintragung der Wort-/Bildmarke „DELUXE MUSIC“ für identische Waren und Dienstleistungen.

Die Anmelderin macht hilfsweise die Verkehrsdurchsetzung des beanspruchten Zeichens geltend. Aus den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen gehe hervor, dass der von ihr seit dem 1. April 2005 betriebene Musiksender ca. 26 Mio. Zuschauer via Kabel und Satellit erreiche. Die Reichweite betrage in Deutschland bei der Satellitenübertragung ca. 17 Mio. Zuschauer und bei der Kabeleinspeisung rund 8 Mio. Zuschauer. Weitere 380.000 Zuschauer würden über die tägliche Ab- spielung in den 130 umsatzstärksten Filialen einer Fast-Food-Kette erreicht.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Das Ergebnis der Recherche des Senats zur beschreibenden Verwendung des Begriffs „Deluxe“ und zur Werbeüblichkeit blauer Vierecke im Bereich der Informa- tions- und Kommunikationstechnologie wurde der Anmelderin übermittelt.

## II.

Die nach § 165 Abs. 4 a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Be- schwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistun- gen

„Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton, Bild und Daten; Compact Disks (ROM, Festspeicher), Com- pact Disks (Ton, Bild); Computerprogramme (gespeichert); Com- puterprogramme (herunterladbar); Computer-Software (gespei- chert); Empfangsgeräte (Ton-, Bild-); Filme (belichtet); kinema- tografische Filme (belichtet); Videobänder; Videobildschirme;

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Kabel- fernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Be-

bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen von Portalen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Satellitenübertragung; Telekommunikation.

Aufzeichnung von Videobändern; Dienstleistungen eines Fernsehstudios; Erstellen von Bildreportagen; Filmproduktion; Filmproduktion (in Studios); Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, nämlich Veranstaltung von Musik-, Show-, Video- und Filmaufführungen; Produktion von Shows, Rundfunkunterhaltung; Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Unterhaltung; Zusammenstellung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen“

steht der Eintragung des angemeldeten Zeichens das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung

einen beschreibenden Begriffsinhalt, den das angesprochene Publikum für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres erfasst, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; a. a. O. Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006). Dies ist hier für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der Fall.

2. Das angesprochene Publikum versteht die Zeichenbestandteile „DELUXE TELEVISION“ ohne Weiteres im Sinne von „Luxus-Fernsehen“. Für den englischen Sprachgebrauch ist der Ausdruck „de luxe“ mit der Bedeutung von „Luxus-“ lexikalisch belegt (vgl. Duden-Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). Mit dieser Bedeutung findet der Begriff ausweislich der der Anmelderin übersandten Recherche auch in der deutschen Sprache in der Schreibweise „deluxe“ Verwendung zur Beschreibung einer Luxusausstattung oder eines anspruchsvollen Angebots, z. B. Deluxe-Security-Service, Badespaß deluxe, Shopping Deluxe, Abenteuer deluxe, deluxe Doppelzimmer, Deluxe Edition. Der Begriff wird demnach sowohl für Produkte als auch für Dienstleistungsangebote verwendet, die sich an die Allgemeinheit der Verbraucher richten, und ist in seiner Verwendung nicht auf Luxusgüter beschränkt. Keiner näheren Erläuterung bedarf der weitere Bestandteil „Television“, der als die englische Bezeichnung für „Fernsehen“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist.

3. Für alle Waren und Dienstleistungen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fernsehen als technischem Gerät bzw. mit der Ausstrahlung und dem Empfang von Fernsehprogrammen stehen, erkennt der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen daher lediglich eine im Vordergrund stehende Sachangabe. In Verbindung mit den Waren „Bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton, Bild und Daten; Compact Disks (ROM, Festspeicher), Compact Disks (Ton, Bild); Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computer-Software (gespeichert); Empfangsgeräte (Ton-, Bild-); Filme (belichtet); kinematografische Filme (belichtet); Video-

bänder; Videobildschirme“ erschöpft sich die Angabe „DELUXE TELEVISION“ in dem beschreibenden Hinweis auf eine Luxus-Version der verschiedenen Datenträger und -programme bzw. eine luxuriöse technische Ausstattung der so bezeichneten Fernsehgeräte und Bildschirme. Dieses Verständnis ist vor allem deshalb nahe gelegt, weil im Bereich der Datenträger und Computerspiele der Begriff „Deluxe Edition“ bereits gebräuchlich ist. Einen reinen Sachhinweis auf ein luxuriöses Fernsehangebot entnimmt der angesprochene Verbraucher dem Zeichen außerdem für die Dienstleistungen „Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellen von Portalen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Satellitenübertragung; Telekommunikation; Aufzeichnung von Videobändern; Dienstleistungen eines Fernsehstudios; Erstellen von Bildreportagen; Filmproduktion; Filmproduktion (in Studios); Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, nämlich Veranstaltung von Musik-, Show-, Video- und Filmaufführungen; Produktion von Shows, Rundfunkunterhaltung; Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Unterhaltung; Zusammenstellung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen“. Denn diese Dienstleistungen können auf die Ausstrahlung und Produktion von technisch und/oder inhaltlich anspruchsvollen Fernsehsendungen bzw. die Zusammenstellung eines Luxus-Fernsehprogramms ausgerichtet sein.

4. Angesichts der beschreibenden Bedeutung der Wortbestandteile „DELUXE TELEVISION“ vermag die grafische Gestaltung des Zeichens nicht die Unterscheidungskraft des Zeichens zu begründen. Die der Anmelderin übersandte Recherche zeigt für das hier einschlägige Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie die häufige Verwendung der Farbe Blau im Allgemeinen und die Übung, beschreibende ebenso wie kennzeichnende Angaben mit blauen Rechtecken zu hinterlegen. Für die Annahme, dass sich die grafische Gestaltung der

angemeldeten Marke außerhalb des Werbeüblichen bewegt und sich dem angesprochenen Publikum als Herkunftshinweis einprägt, sieht der Senat daher keine hinreichenden Anhaltspunkte (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).

5. Der Hinweis der Anmelderin auf die zu ihren Gunsten erfolgte Voreintragung der Wort-/Bildmarke „DELUXE MUSIC“ für ein identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG darstellen. Dies setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich darstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig waren. Eine einzige Voreintragung bietet insoweit keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine solche ungleiche Amtspraxis.

6. Das angemeldete Zeichen hat sich für die von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen auch nicht im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

6.1. Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden. Die Voraussetzungen für die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke sind erfüllt, wenn sich anhand der genannten Kriterien feststellen lässt, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das Zei-

chen als Unternehmenshinweis auffasst (vgl. EuGH GRUR 2005, 763, Rn. 31 - Nestlé/Mars; GRUR 2002, 804, Rn. 60 f. – Philips; GRUR 1999, 723, Rn. 51 f. - Windsurfing Chiemsee). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dabei regelmäßig ein Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % erforderlich (vgl. BGH GRUR 2006, 760, Rn. 20 - LOTTO).

6.2. Aus den von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass die Marke, wenn auch in anderer farblicher Gestaltung, zur Kennzeichnung von Tonträgern und Musikfernsehsendungen benutzt wird. Weitere Angaben, insbesondere zur Dauer und Intensität der Benutzung sowie zum Marktanteil der Anmelderin und den getätigten Werbeaufwendungen, lassen sich den Unterlagen nicht entnehmen. Die Zahl der Zuschauer, die ein bestimmtes Fernsehprogramm empfangen können, erlaubt für sich allein keine zuverlässigen Rückschlüsse auf den Anteil der Verkehrskreise, die das für dieses Programm verwendete Kennzeichen auch tatsächlich kennen und einem bestimmten Unternehmen zuordnen. Die Waren und Dienstleistungen, für die die Anmelderin die Verkehrsdurchsetzung in Anspruch nimmt, richten sich außerdem an die Allgemeinheit der Verbraucher. Unter Berücksichtigung einer Gesamtbevölkerungszahl von rund 80 Mio. in Deutschland können die von der Anmelderin vorgetragenen Zuschauerzahlen zum Nachweis der Durchsetzung bei über 50 % der beteiligten Verkehrskreise daher nicht ausreichen.

7. Keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt hat das Zeichen hingegen für die Waren und Dienstleistungen „Schallplatten; Tonträger; Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, Bildschirmtextdienst, Dienstleistungen von Presseagenturen; E-Mail-Datendienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Tonstudios; Dienstleistungen eines Verlags (ausgenommen Druckerarbeiten); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Fotogra-

fieren; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Information über Veranstaltungen (Unterhaltung)“. Diese Waren und Dienstleistungen können zwar ebenfalls in luxuriöser Ausführung hergestellt oder erbracht werden, stehen aber in keinem engen beschreibenden Bezug zu dem Fernsehen als technischem Gerät oder Medium. Die Annahme, der Verkehr werde auch insoweit in der Bezeichnung „DELUXE TELEVISION“ den Hinweis auf ein Luxus-Fernsehen erkennen, ist daher fernliegend. Das gilt auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach titelartig zusammengefasste Aussagen sowohl für Waren, die ihrem Inhalt nach beschrieben werden können, als auch für die zugehörigen Dienstleistungen als reine Sachangabe von der Eintragung ausgeschlossen sein können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2003, 342, 343 - Winnetou). Der Senat hat nämlich nicht feststellen können, dass die Bezeichnung „de luxe“ im Sinne einer inhaltlich anspruchsvollen Aufbereitung eines bestimmten Themas beschreibend verwendet wird.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

WA