

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 18/99

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 397 62 529.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Schermer und der Richterin Pagenberg

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts vom 31. Juli 1998 und vom 20. Oktober 1998 aufgehoben, soweit die angemeldete Marke für die Dienstleistung "Werbung" zurückgewiesen worden ist.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") ist am 16. Dezember 1997 die Wortmarke

"Elchtest"

für die Waren- und Dienstleistungen

"Klasse 12: Test, Prüfung, Verkaufsfördernde Maßnahmen

Klasse 35: Werbung

Klasse 41: Unterhaltung, Sport, Kultur"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden. Im Verfahren vor der Markenstelle ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unter Verzicht auf die Klasse 12 mit Eingabe vom 19. Juli 1998 wie folgt geändert worden:

"Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung

Klasse 41: Filmtitel, Titel von Fernsehunterhaltungsshows, Spieltitel, Magazintitel, Illustriertentitel, Buchtitel und Zeitschriftentitel".

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die angemeldete Marke in zwei Beschlüssen, von denen der zweite im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und als frei-haltebedürftige beschreibende Angabe zurückgewiesen, die zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen iSv § 8 Abs 2 Nr 2 2. Halbsatz MarkenG dienen könne. In den Gründen hat die Markenstelle im wesentlichen ausgeführt, daß das Wort "Elchtest" die Bezeichnung eines Testverfahrens für Automobile sei, die in Deutschland eine überragende Bedeutung erlangt habe und als "Modewort" in den verschiedensten Bereichen verwendet werde. Die angemeldete Marke weise lediglich inhaltsbeschreibend auf die Themen der beanspruchten Titel und für den Bereich der Dienstleistungen "Werbung und Geschäftsführung" darauf hin, daß ein besonderen Anforderungen unterliegendes Auswahlverfahren zugrundegelegt werde.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde beantragt der Anmelder sinngemäß die Aufhebung der Beschlüsse des Patentamts.

Zur Begründung verweist er auf sein bisheriges Vorbringen und macht erneut geltend, daß für die Eintragung einer Marke jeder noch so geringe Grad an Unterscheidungskraft ausreiche. Das Wort "Elchtest" habe es als Begriff bereits vor dem mißglückten Autotest gegeben. Der Anmelder habe die Wortmarke als erster beim Patentamt angemeldet. Der Begriff "Elchtest" sei später als mediales Strohfeuer benutzt worden, werde in letzter Zeit speziell im Fernsehen aber nicht mehr erwähnt. Der Anmelder ist der Ansicht, daß das Wort daher nicht zum allgemeinen Sprachgebrauch gehöre. Außerdem bezieht er sich auf jüngere Eintragungen der Wortmarke ELCHTEST für Waren verschiedener Klassen, bei denen ein Freihaltebedürfnis gleichfalls hätte angenommen werden müssen, und verweist unter Berufung auf das Gleichheitsprinzip erneut auf die Eintragung der Wortmarke "Lady Di" für Luxusartikel der Kosmetik.

Nach einem Hinweis des Senats hat sich der Anmelder zur Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses in seiner Eingabe vom 17. Dezember 1999 geäußert, auf die ebenso wie auf die dem Anmelder im Beschwerdeverfahren übersandten Unterlagen Bezug genommen wird.

## II

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet, soweit die angemeldete Marke für die Dienstleistung "Werbung" bestimmt ist. Hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen ist die angemeldete Marke im Ergebnis zu Recht von der Eintragung ausgeschlossen worden (§§ 37 Abs 1, 39 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Die Fassung des geänderten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vom 19. Juli 1998 enthielt neben dem Verzicht auf die Klasse 12 mit den Bezeichnungen "Geschäftsführung" und "Klasse 41: Magazintitel, Illustriertentitel, Buchtitel und Zeitschriftentitel" unzulässige Erweiterungen des ursprünglichen Verzeichnisses, das insoweit nur auf "Klasse 35 Werbung" und "Klasse 41 Unterhaltung, Sport, Kultur" lautete. Die Anmeldung hätte bereits aus diesem Grund insoweit zurückgewiesen werden müssen. Auf einen entsprechenden Hinweis des Senats hat der Anmelder auf die Dienstleistungen "Geschäftsführung" und die Angabe "Magazintitel" verzichtet, die weiteren Angaben "Illustriertentitel, Buchtitel und Zeitschriftentitel" in seinem Schreiben vom 17. Dezember 1999 aber nicht genannt. Die Bezeichnungen "Illustriertentitel, Buchtitel und Zeitschriftentitel" werden üblicherweise ebensowenig wie "Magazintitel" als Dienstleistungen angesehen, sondern der Klasse 16 zugeordnet, so daß bereits der Zurückweisungsgrund der unzulässigen Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für die angemeldete Marke bei diesen Angaben besteht (vgl Winkler, "Unzulässige Erweiterung im Markenrecht" GRUR 1990, 73, 79).

Soweit die angemeldete Marke noch für "Filmtitel, Titel von Fernsehunterhaltungsshow, Spieltitel der Klasse 41" beansprucht wird, ist bereits fraglich, ob es

sich um Dienstleistungen handelt. Aber selbst wenn zugunsten des Anmelders davon ausgegangen wird, daß die Bezeichnungen für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltung bestimmt sind, fehlt ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft, um als Marke eingetragen werden zu können (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Frage stehenden Waren bzw Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Diese Eintragung fehlt einer Wortmarke, wenn ihr auf der Grundlage eines großzügigen Maßstabes ein für die beanspruchten Waren bzw Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich ansonsten um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO I; BIPMZ 1998, 248 - Today; BIPMZ 1999, 257 - PREMIERE II).

Das ist hier der Fall. Der angesprochene Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung "Elchtest" in Verbindung mit den beanspruchten Unterhaltungsdienstleistungen lediglich als beschreibende Angabe über deren Inhalt, d.h. dahingehend verstehen, mit welchem Thema sich die diversen Filme, Fernsehshows oder Spiele befassen.

Für die Frage, welchen erkennbaren Sinngehalt die angemeldete Bezeichnung hat, sind dabei die Erkenntnisse und Umstände zu berücksichtigen, die sich bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der angemeldeten Marke für die Auffassung des angesprochenen Publikums ergeben haben. Aus diesem Grund kommt es nicht darauf an, inwieweit es das Wort "Elchtest" schon zuvor und zwar ohne Assoziation mit einem mißglückten Fahrzeugtest gab, der im Oktober 1997 in Schweden mit einem Fahrzeug einer neuen Klasse von Mercedes

Benz durchgeführt worden ist. Seit den europaweiten, umfangreichen Medienberichten über diesen Test (vgl auch SZ vom 20. Mai 1999, S 23) ist die Wortbildung "Elchtest" jedenfalls zu einem bekannten Begriff geworden, dessen Verwendung nicht auf Autotests beschränkt blieb, sondern dessen Sinngehalt von den Medien auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche übertragen worden ist (zB politische Parteien SZ vom 20./21. Juni 1998, Nr 139 S 43 "Freie Wähler fordern: Die CSU soll zum Elchtest"; Einführung neuer Produkte: "Elchtest für die Pille" - Focus 22/1998, S 11; "Quasi einem Elchtest wurde das neue Produkt schon unterzogen" - Bekleidung + wear 9/98, S 34). Als Inbegriff einer Prüfung mit plötzlich auftretenden Hindernissen und erheblichen Schwierigkeiten hat sich der Begriff von dem seine Bekanntheit auslösenden Autotest gelöst und zu einem Modewort entwickelt, das auf zahlreichen Gebieten und insbesondere auch für die beanspruchten Unterhaltungs-Dienstleistungen lediglich beschreibenden Charakter aufweisen kann. So wird der Begriff "Elchtest" beispielsweise im Internet als Buchtitel eingesetzt (vgl Lycos Homepage deutschsprachige Seiten [www.arcdrive.de](http://www.arcdrive.de); Vieser, Susanne, "Das ultimative Elchtest-Buch"; Bensdorf, Martin "Ihr persönlicher Elchtest" - [bol.de](http://bol.de)). Der Radiosender Arabella wirbt für Schlagertitel mit der Aufforderung "Machen Sie den Elchtest" und ein Hersteller preiswerter Wäscherzeugnisse weist auf einen seinen Lieferanten auferlegten ökologischen und ethischen Verhaltenskodex mit den Worten "Verschärfter Elchtest für die L(ieferanten)-Klasse" hin.

Eine andere Beurteilung der angemeldeten Marke ergibt sich, soweit die Bezeichnung "Elchtest" für die Dienstleistung "Werbung" bestimmt ist. Nach Auffassung des Senats stellt die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung "Werbung" keine inhaltlich unmittelbar beschreibende Angabe dar, da es sich bei der zu erbringenden Dienstleistung um Werbung für Dritte handelt. Bezeichnet der Markeninhaber oder eine Werbeagentur die anzubietende Werbedienstleistung mit dem Wort "Elchtest", so wird der Sinngehalt vom angesprochenem Abnehmerkreis um so weniger auf die Art oder den Inhalt der Erbringung

der Dienstleistung bezogen, als damit eine eher pejorative, die Leistung abwertende Aussage verbunden wäre.

Aus diesem Grund kann der angemeldeten Bezeichnung für die Dienstleistung "Werbung" weder die Unterscheidungskraft abgesprochen werden, noch liegt insoweit eine beschreibende Angabe vor, für die ein Freihaltebedürfnis besteht. Denn es ist in der Rechtsprechung anerkannt, daß sich das Eintragungsverbot des § 8 Abs2 Nr 2 MarkenG nur auf solche Angaben erstreckt, die von den Mitbewerbern zur Beschreibung der konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen benötigt werden, während eine beschreibende Bedeutung in bezug auf andere, vom Markenschutz nicht umfaßte Waren oder Dienstleistungen bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit außer Betracht bleiben muß (vgl BGH GRUR 1977 "Cokies", GRUR 1990, 517 "SMARTWARE"; GRUR 1997, 634 "Turbo II"),

Gegenstand des Markenschutzes der Bezeichnung "Elchtest" für die Dienstleistung "Werbung" ist die Kennzeichnung der Geschäftstätigkeit einer Werbung für Dritte, nicht jedoch eines Werbetextes, der sich inhaltlich mit dem Begriff "Elchtest" befaßt und dessen Sinngehalt als beschreibende Aussage und nicht als Merkmal zur Unterscheidung der angebotenen Werbedienstleistung von anderen Werbunternehmern verwendet wird. Das mit der Eintragung verbundene Markenrecht erstreckt sich für den Markeninhaber daher nicht auf die beschreibende Verwendung der Bezeichnung "Elchtest" in den als Beispiel angegebenen oder vergleichbaren Werbetexten.

Winkler

Dr. Schermer

Pagenberg

CI