



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 30/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 12 394.6**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2002 aufgehoben.

Die Sache wird zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldete Wort-Bildmarke

**siehe Abb. 1 am Ende**

ist durch Beschluß der mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzten Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2002 wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist ausgeführt, daß es sich bei dem angemeldeten englischen Markenwort „select“ nicht nur um einen Basisbegriff der Datenverarbeitungs- und -kommunikationsterminologie mit der Bedeutung „markieren, (aus)wählen, aus-, ansteuern“, sondern auch um einen der

Werbe-, Wirtschafts- und Marketingsprache angehörenden Begriff im Sinn von „erlesen, ausgewählt, vorzüglich, exklusiv“ handle. In diesen Bedeutungen stelle „select“ für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Bestimmungs- u Beschaffenheitsangabe bezüglich der Funktion bzw deren werblicher Hervorhebung dar. Die grafische Ausgestaltung sei auf eine übliche Typographieauswahl beschränkt. Hinsichtlich der behaupteten Verkehrsdurchsetzung sei kein Antrag auf Einleitung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens gestellt bzw sei eine Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Beschwerdeverfahren das Verzeichnis der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auf die Dienstleistungen „Werbung“ beschränkt hat. Nach ihrer Auffassung stehen der angemeldeten Marke insoweit keine absoluten Schutzhindernisse entgegen. Die gewählte grafische Gestaltung überschreite den gegenwärtigen Stand der gebrauchsblichen Werbegrafik und sei geeignet, zur Unterscheidung von Unternehmensprodukten zu dienen. Weiterhin sei „select“ keine beschreibende Angabe für die beanspruchten Dienstleistungen. Nach den Anforderungen des Bundesgerichtshofs an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans sei die angemeldete Marke daher eintragungsfähig.

Im übrigen habe sich die Marke im Verkehr durchgesetzt. Die Anmelderin existiere unter der Firma S... mbH seit 1991. Sie sei eine international tätige Werbeagentur mit Büros in K..., H..., B..., L..., N... und P... In den betroffenen Verkehrskreisen gelte der Begriff „Select“ als Synonym bzw Kennzeichen für die Anmelderin. In Rankings der Fachzeitschrift „Werben und Verkaufen“ aus den Jahren 2001 und 2002 befinde sich die Anmelderin im Jahr 2001 auf Platz 23 (in 2002 auf Platz 21) der 200 größten Agenturen in Deutschland mit einem erwirtschafteten Umsatz in Deutschland von €.. Millionen (in 2002 von €.. Millionen). Zur Glaubhaftmachung hat die Anmelderin Kopien der Rankinglisten, von Werbeanzeigen in Magazinen, einige davon mit der Kennzeichnung „select“ versehen, Prospekte der S1...-Gruppe, die ua von den in- und ausländischen Bü-

ros gestaltete Werbeanzeigen und eine Kundenübersicht aus verschiedenen Branchen enthalten, sowie Kopien von Zeitungsartikeln bzw Pressemitteilungen aus den Jahren 1997 bis 2001 über die Werbeagentur Select vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die nach § 165 Abs. 4 und 5 Nr. 1 MarkenG statthafte sowie auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung führt (§§ 8 Abs 3, 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG).

1. Die Markenstelle hat die angemeldete Marke zutreffend als eine von Haus aus für die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Werbung“ unmittelbar beschreibende, nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG beurteilt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG 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. Die Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke ua dann, wenn ihr von den angesprochenen Verkehrskreisen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet wird (vgl ua BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2003, 1050 „Cityservice“). Dies trifft für die angemeldete Marke „select“ in bezug auf Werbedienstleistungen zu.

Das englische Wort „select“ hat als Adjektiv die Bedeutungen „exklusiv“ (zB „select hotel, club“), „ausgewählt, auserlesen, auserwählt“ (zB „select team, band, a select few“), „ausgesucht“ (zB „select fruit, cut of meat“) (vgl PONS Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch - Deutsch, 2001, S 750) und beschreibt damit naheliegend die noch beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Werbung im Sinn einer allgemeinen Qualitätsangabe als exklusive, auserlesene, ausgesuchte Leistungen. Mögliche weitere Begriffsinhalte des Wortes „select“, insbesondere seine verbale Bedeutung „auswählen, aussuchen“, in der es auch als Computerbefehl gebräuchlich ist (vgl PONS, aaO), treten demgegenüber im Zusammenhang mit Werbedienstleistungen als ersichtlich nicht einschlägig zurück. Im Hinblick auf die weitverbreiteten Englischkenntnisse in der deutschen Bevölkerung sowie auch die in der deutschen Sprache geläufigen orthographisch- und sinnverwandten Fremdworte „Selektion“ (= „Auswahl, Auslese“), „selektieren“ (= „auslesen, auswählen“; vgl Duden, Das Fremdwörterbuch, 6. Aufl, Bd 5, S 736) ist außerdem davon auszugehen, daß das einfache englische Wort „select“ von den beteiligten inländischen Verkehrskreisen in seiner dargelegten dienstleistungsbeschreibenden Bedeutung überwiegend verstanden wird. Demnach werden die Abnehmer das Wort „select“ für Werbedienstleistungen lediglich als eine im Vordergrund stehende Qualitätsbezeichnung, nicht jedoch als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen auffassen.

Nicht zu beanstanden ist es ferner, daß die Markenstelle der konkreten Schriftzuggestaltung keine die Unterscheidungskraft begründende Wirkung beigemessen hat. Zwar ist die grafische Gestaltung eines Zeichenwortes in die Beurteilung mit einzubeziehen. Dabei können jedoch einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an welche sich der Verkehr gewöhnt hat, die mangelnde Unterscheidungskraft eines Begriffs nicht aufheben (vgl ua BGH BIPMZ 1991, 26, 27 „NEW MAN“; MarkenR 2001, 1153 „anti KALK“). Insofern vermag der Vortrag der Anmelderin, wonach sämtliche Buchstaben extra für diese Marke entwickelt worden seien und den gegenwärtigen Stand der Gebrauchsgrafik über-

schritten, nicht zu überzeugen. Denn, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, unterscheiden sich die für das Markenwort verwendeten kleinen Druckbuchstaben bei objektiver Betrachtung nicht erkennbar von gängigen handelsüblichen Schrifttypen. Weitere gestalterische Merkmale, die der Marke das für die Unterscheidungskraft erforderliche Mindestmaß an optischer Eigenart und Prägnanz verleihen könnten, weist der angemeldete Schriftzug nicht auf.

Als ein dem angesprochenen inländischen Publikum in seiner beschreibenden Bedeutung überwiegend verständliches englisches Wort, dessen konkrete Schriftzuggestaltung sich im Rahmen werbeüblicher Gebrauchsgrafik hält, kann die angemeldete Marke außerdem im inländischen sowie zudem im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr zur Bezeichnung der exklusiven, auserlesenen Qualität der betreffenden Werbedienstleistungen dienen und ist daher auch nach der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen (vgl hierzu auch die der Anmelderin vom Senat übersandten PAVIS PROMA-Ausdrucke der Bundespatentgerichts-Beschlüsse 26 W (pat) 122/95 vom 18.09.1996 „SELECT COMFORT“, 29 W (pat) 351/99 vom 07.03.2001 „SelectPlus“ und 33 W (pat) 82/00 vom 10.10.2000 „select card“, in denen jeweils das Wort „select“ als nicht unterscheidungskräftige und zum Teil als freihaltebedürftige Beschaffenheits- bzw Qualitätsangabe beurteilt wurde).

2. Die von der Anmelderin im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingereichten Unterlagen lassen es indessen als möglich erscheinen, daß sich die angemeldete Marke im Verkehr zugunsten der Anmelderin durchgesetzt hat und damit die Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr 1 und 2 MarkenG keine Anwendung finden (§ 8 Abs 3 MarkenG).

Die Anmelderin hat glaubhaft dargelegt, daß sie das angemeldete Markenwort „select“ für Werbedienstleistungen nicht nur firmenmäßig, sondern (insbesondere auf von ihr gestalteten Werbeanzeigen) auch in Alleinstellung als Marke benutzt.

Weiterhin ergibt sich aus den in Kopie eingereichten Rankings der 200 größten Agenturen in Deutschland, daß die Anmelderin mit Rang 23 (in 2000 und 2001) bzw 21 (in 2002) Inhaberin einer im deutschen Markt an vorderer Stelle positionierten Werbe-Agentur ist, die mit jeweils ca ... Millionen Euro einen beträchtlichen Jahresumsatz vorweisen kann. Die gute Marktpräsenz der S2...-Werbeagentur unterstreichen auch die diversen, in Kopie vorgelegten Pressemitteilungen, soweit sie sich auf die Anmelderin bzw ihre Büros in Deutschland beziehen. Aus den beiden Prospekten der S1...-Gruppe geht zudem hervor, daß die hierzu gehörenden Büros in K..., H..., B..., P..., N... und L... Werbedienstleistungen (Anzeigenwerbung) für namhafte Unternehmen und Organisationen, so insbesondere die deutschen Büros für Jil Sander, Bogner, JOOP!, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Christ, Douglas, Jaguar Eyewear, Aktion Mensch (ehemals Aktion Sorgenkind) und Griesson - De Beukelaer, erbracht haben. Bei Würdigung der Gesamtheit der beigebrachten Unterlagen besteht daher nach Auffassung des Senats eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, daß die beteiligten Verkehrskreise die angemeldete Marke infolge ihrer Benutzung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Werbung“ nicht mehr als beschreibende Angabe, sondern als individuellen Herkunftshinweis auffassen können, zumal Abnehmer von Werbedienstleistungen hauptsächlich gewerbliche Verkehrskreise und nicht die breiten Endverbraucherkreise sind.

Es erscheint mithin gerechtfertigt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der Anmelderin die Möglichkeit zu eröffnen, die behauptete Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Markenstelle nachzuweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb

**Abb. 1**

The image shows the word "select" in a black serif font, centered on a light gray rectangular background. The letters are lowercase and have a classic, slightly rounded appearance.