



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 235/01

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
3. Dezember 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 04 042.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 1. Dezember 2000 und 5. September 2001 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen:

„codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; netzwerkunterstützende Computer-Software (Netware); Firmware; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“.

2. Im übrigen wird das Verfahren zum Zwecke der Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Es wird die Rückerstattung der Beschwerdegebühr angeordnet.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Wortmarke

**Außenseiter, Spitzenreiter**

ist am 21. Januar 2000 für ein umfangreiches Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 1. Dezember 2000 und Erinnerungsbeschluß vom 5. September 2001 teilweise zurückgewiesen und zwar für die Waren und Dienstleistungen

„Bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; Spielprogramme für Computer; Bildschirmschonerprogramme; Datenbankprogramme; Computer-Software; netzwerkunterstützende Computer-Software (Networkware); Firmware; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster) auch in Buchform; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Rundfunk- und Fernsehwerbung, einschließlich Kunden-Marketing und Erstellung werbespezifischer EDV-Software; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen;

Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Datendienste im Rahmen des Betriebs von Datenbanken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“.

Der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft und es bestehe ein Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung für die Waren und Dienstleistungen der Teilzurückweisung mit ihren informationstechnologischen und medien- sowie veranstaltungsspezifischen Schwerpunkten. Es handele sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine der linguistischen Zwillingformel entsprechend gebildete, phraseologieübliche Wortzusammenstellung ohne Unterscheidungskraft, die lediglich einen sprachüblichen und unmittelbaren Hinweis auf das medienspezifische Themenspektrum gebe. Die Aneinanderreihung der beiden Begriffe gehe nicht über die inhaltlich thematische Sachaussage hinaus, so daß die angemeldete Marke nicht interpretationsbedürftig sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie nimmt in erster Linie Bezug auf ihre Erinnerungsbegründung vom 22. März 2001 und rügt, daß diese in dem Erinnerungsbeschuß nicht berücksichtigt worden sei. Die angemeldete Bezeichnung sei als Kombination zweier Schlagworte eine originelle Wortschöpfung, die im Sprachgebrauch so nicht zu finden sei. Sie bezeichne eine wöchentliche Fernsehsendung mit wachsender Sehbeteiligung, die seit 1999 regelmäßig mehr als eine halbe Million Zuschauer erreiche. Die angemeldete Wortfolge weise jedenfalls das Mindestmaß auf, das nach Literatur und Rechtsprechung für das Vorliegen von Unterscheidungskraft ausreiche. Die Anmeldung zeichne sich durch ein prägnantes Wortspiel aus, das für die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund seines Reims und der phantasievollen Gestaltung unterscheidungskräftig sei und keine

waren- oder dienstleistungsbezogene Sachangabe darstelle. Außerdem macht sie auf der Grundlage der Sehbeteiligung und des Marktanteils der Fernsehsendung Verkehrsdurchsetzung geltend.

Sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 1. Dezember 2000 und vom 5. September 2001 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Hilfsweise beantragt sie die Zurückverweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung.

## II

Die zulässige Beschwerde hat teilweise Erfolg.

Der angemeldeten Marke fehlt weder jegliche Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch ist sie als beschreibende Angabe von der Eintragung nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ausgeschlossen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

„codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; netzwerkunterstützende Computer-Software (Netware); Firmware; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“.

Für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat die Beschwerde nur im Umfang des Hilfsantrages Erfolg.

1. Unterscheidungskraft iSv § 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 (stRspr; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153, 1154 - anitKALK). Kann demnach einer Wortmarke ein für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, daß ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier eines Werktitels) auszugehen, ohne daß unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 735 - Test it).

1.1 Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die Prüfung der angemeldeten Wortfolge „Außenseiter, Spitzenreiter“ ergeben, daß ihr als inhaltsbezogener Werkstitel jegliche Unterscheidungskraft fehlt für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

„Bespielte mechanische, magnetisch, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten;

Spielprogramme für Computer; Bildschirmschonerprogramme; Datenbankprogramme; Computer-Software; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster) auch in Buchform; Rundfunk- und Fernsehwerbung, einschließlich Kunden-Marketing und Erstellung web-spezifischer EDV-Software; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben; Datendienste im Rahmen des Betriebs von Datenbanken“.

Die angemeldete Wortfolge reiht die gängigen Ausdrücke „Außenseiter“ sowie „Spitzenreiter“ in einer den Sprachregeln entsprechenden Weise zu einer Gesamtaussage aneinander, der der angesprochene Verkehr, zu dem hier das breite Publikum zählt, lediglich den Hinweis auf Inhalt, Gegenstand oder Thema der betroffenen Waren und Dienstleistungen entnimmt. Den inländischen Verkehrskreisen sind die beiden Begriffe nicht nur aus dem Sport, sondern allgemein als Bezeichnung für Personen, Gruppen oder Sachen geläufig, die abseits stehen oder

Sonderwege gehen bzw. die eine Spitzenposition einnehmen (vgl z.B. DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden, 2. Aufl, Bd 1, 1993, S 368 und Bd 7, 1995, S 3180). Es ist daher davon auszugehen, daß der Durchschnittsverbraucher die angemeldete Wortfolge zwanglos als Themenangabe versteht, daß sich die Datenträger, Programme, Druckereierzeugnisse, Fernsehsendungen und Veranstaltungen etc. mit Berichten, Darstellungen oder Informationen über Außenseiter und Spitzenreiter befassen und zum Inhalt haben oder als solche bezeichnet werden können. Der Senat hat dabei berücksichtigt, daß angesichts der nahezu unbegrenzten Themenvielfalt, die Informationsträgern zugrunde gelegt werden kann, nicht alle Ausdrücke als beschreibende Inhaltsangaben in Betracht zu ziehen sind. Vielmehr muß sich die Behandlung des Themenbereichs als naheliegend und branchenüblich darstellen (vgl hierzu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., 2003, § 8 Rdn 159 m.w.N.). Das ist hier der Fall.

Wie die in der mündlichen Verhandlung besprochenen Recherchebeispiele zeigen, ist das Thema Gegenstand von Serien, die über Geschichte und Entwicklung von Unternehmen und Produkten berichten (vgl z.B. SZ Serie „DYNASTIEN, AUSSENSEITER, NEWCOMER“ in SZ Nr 276 v. 1.12.2003, S 27). Die angemeldete Wortfolge ist zudem geeignet, in Testberichten, Empfehlungen oder in der Werbung zur Beschreibung von Nischenprodukten oder von Spitzenprodukten und -bestimmungen auf Erfolgsgeschichten von Außenseitern hinzuweisen, die sich zu Spitzenreitern entwickelt haben. Daß sich die beiden Begriffe reimen, läßt den beschreibenden Begriffsgehalt der themenbezogenen Sachaussage weder in den Hintergrund treten noch eine phantasievolle Gestaltung erkennen. Ebenso wenig ist der Umstand eintragungsbegründend, daß in der angemeldeten Wortfolge ein charakteristischer Spannungsbogen vom Außenseiter zum Spitzenreiter zum Ausdruck gebracht werde. Eine derartige Überlegung würde eine analysierende Betrachtungsweise des angesprochenen Verkehrs voraussetzen, von der bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer Markenmeldung nicht auszugehen ist.



1.2 Dagegen hat die Wortfolge „Außenreiter, Spitzenreiter“ keinen naheliegenden, produktbeschreibenden Inhalt, wenn sie zur Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen

„codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; netzwerkunterstützende Computer-Software (Netware), Firmware; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“

verwendet wird. Denn bei diesen Waren und Dienstleistungen steht nicht die Behandlung von Themen oder Programminhalten, sondern die spezielle Bestimmung der Produkte bzw. die spezifischen Fertigkeiten bei der Erbringung der einzelnen Dienstleistungen im Vordergrund.

2. Die Anmelderin hat in ihrer Erinnerungsbegründung für die angemeldete Bezeichnung eine Verkehrsdurchsetzung vorgetragen und Angaben zur Dauer, zur Sehbeteiligung, zur Zuschauerzahl und zum Sendegebiet der Fernsehsendung gleichen Titels gemacht. Der Schriftsatz ist dem Deutschen Patent- und Markenamt am 22. März 2001 zugegangen. Die Markenstelle konnte ihn allerdings nicht berücksichtigen, da er ihr weder bei der Absetzung des Beschlusses vom 26. März 2001 vorlag noch bei dessen Unterzeichnung nach Ausführung des Schreibauftrags vom 5. September 2001 zu den Akten gelangt war. Nachdem das Patentamt zur behaupteten Verkehrsdurchsetzung in der Sache selbst noch nicht entschieden hat, wird das Verfahren dem Hilfsantrag entsprechend nach § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG aufgehoben, soweit der Eintragung der Anmeldung für die unter 1.1 genannten Waren und Dienstleistungen das Hindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht. Für die Beurteilung der Frage, ob sich die angemeldete Marke in den beteiligten Kreisen insoweit durchgesetzt hat, ist eine Gesamt-

schau vorzunehmen. Bei dieser sind alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls heranzuziehen wie der Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung des Sendetitels sowie die erzielten Umsätze und der Umfang der Werbeaufwendungen und die hierdurch beim angesprochenen Verkehr erreichte Marktpräsenz (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rdn 51 - Chiemsee).

3. Die Beschwerdegebühr war aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Erinnerungsbeschuß inhaltlich anders ergangen wäre, wenn die dem Patentamt vor Beschlußfassung zugegangene Erinnerungsbegründung zu den Akten gelangt wäre und von der Markenstelle hätte berücksichtigt werden können. Darauf, daß ein Verschulden der Erinnerungsprüferin nicht vorliegt oder zu erkennen ist, kommt es für die Anordnung der Zurückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG nicht an (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 71 Rdn 59 f).

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl