



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 282/02

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 300 86 835.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2002 wird

aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ zurückgewiesen wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Wortmarke

### **XtraSMS**

ist am 27. November 2000 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Elektrische und elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Chip-Karten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 38:

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für die Telekommunikation;

Klasse 41:

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 28. August 2002 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei dem Bestandteil „Xtra“ handele es sich um eine werbeübliche Schreibweise des Wortes „extra“, das als beschreibender Hinweis auf eine besondere und außergewöhnliche Qualität gebräuchlich sei. Der Bestandteil „SMS“ sei die Abkürzung des Begriffs „short message service“. In der Gesamtheit bedeute das Zeichen daher soviel wie „besonders guter, außergewöhnlicher short message service“ und weise in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich beschreibend darauf hin, dass diese geeignet und bestimmt seien, dem Käufer ein „XtraSMS“ im Sinne eines außergewöhnlichen SMS zu verschaffen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zwar handele es sich bei „SMS“ um die verbreitete Abkürzung des Begriffs „short message service“, der die Möglichkeit bezeichne mittels Mobilfunk schriftliche Mitteilungen zu versenden und zu empfangen. Hingegen sei „Xtra“ eine Abwandlung des Wortes „extra“, das im Deutschen nicht nur „besonders“, sondern auch „zusätzlich, speziell“ bedeuten könne. Zudem habe der Begriff „extra“ nur in Verbindung mit einem nachfolgenden Adjektiv oder Adverb die Bedeutung von „besonders“, während es sich bei WAP

um die Abkürzung eines Substantivs handele. Als phantasievolle Wortneubildung sei „XtraSMS“ daher weder freihaltebedürftig noch fehle dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. Dementsprechend gebe es sowohl hinsichtlich des Bestandteils „Xtra“ als auch hinsichtlich des Bestandteils „SMS“ bereits einschlägige Voreintragungen. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Anmelderin seit 1997 einen großen Teil ihrer Waren und Dienstleistungen mit Marken kennzeichne, die mit dem Präfix „Xtra“ gebildet seien. Angesichts der Marktstellung der Anmelderin und der erheblichen Werbeaufwendungen für die Einführung und Marktdurchsetzung der „XtraCard“ genieße die „Xtra“-Markenfamilie bei den beteiligten Verkehrskreisen eine überdurchschnittliche Bekanntheit. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Stammbestandteils „Xtra“ hat die Anmelderin das Ergebnis einer im Februar 2001 durchgeführten Verkehrsbefragung vorgelegt. Danach gaben 51% der Gesamtbevölkerung und 75% der 14- bis 29-jährigen an, die Bezeichnung „Xtra“ im Bereich Mobilfunk schon einmal gehört oder gesehen zu haben. Die Frage, ob die mit „Xtra“ bezeichneten Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich von einem ganz bestimmten Anbieter kämen, wurde von 33 % der befragten Gesamtbevölkerung und 54 % in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen bejaht. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen infolge der Bekanntheit des Bestandteils „Xtra“ eine Abwandlung dieses Bestandteils bzw eine Abwandlung der eingetragenen Marke „XtraCard“ erkenne und das Zeichen daher ohne weiteres als Unternehmenshinweis verstehe.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Dem angemeldeten Zeichen fehlt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit

Ausnahme der im Tenor genannten die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift 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. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass auch ein geringes Maß ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt nur dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 – YES; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Ersteres ist hier der Fall.

1. Maßgeblich für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sind die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz begehrt, und die Wahrnehmung der Verkehrskreise, an die sich diese Waren und Dienstleistungen richten (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148 – Bravo; EuG WRP 2002, 426 – LITE). Als Abnehmer bzw. Empfänger der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Endverbraucher in Betracht (vgl. EuGH GRUR Int 1998, 795 – Gut Springenheide; BGH GRUR 2002, 812 – FRÜHSTÜCKSDRINK II).

2. Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich aus den beiden Begriffen „Xtra“ und „SMS“ zusammengesetzt. Dass der Bestandteil „SMS“ die im Bereich des Mobil-

funks gängige Abkürzung des Fachbegriffs „short message service“ ist, haben Anmelderin und Markenstelle insoweit übereinstimmend dargelegt. Die Abkürzung „SMS“ bezeichnet einen Mobilfunkdienst, der das Versenden kurzer Textmitteilungen ermöglicht, und beschreibt damit unmittelbar die Dienstleistung des Mobilfunks sowie die zugehörigen Geräte, mit denen SMS verschickt oder empfangen werden können. Wegen des engen sachlichen Zusammenhangs des Übermittels von Textnachrichten und dem Erstellen der Software, die diese Übermittlung technisch ermöglicht, bzw der Projektierung und Planung der zugehörigen Netzwerke und Vermittlungsstellen, erschließt sich auch bezüglich dieser Dienstleistungen der beschreibende Aussagegehalt unmittelbar.

Bei „Xtra“ handelt es sich um eine werbeübliche Abwandlung des Wortes „extra“. Die Verkürzung der Vorsilbe „Ex“ auf den Buchstaben „X“ ist ein in der Werbesprache häufig verwendetes Gestaltungsmittel (vgl BPatG 24 W (pat) 270/97 - XPERTWARE; 26 W (pat) 46/01 – X-TRA; 27 W (pat) 153/97 – X-tra; 28 W (pat) 159/99 – XTREME; 28 W (pat) 59/00 – XPERT; 30 W (pat) 3/02 - PlantXpert). In Kombination mit Substantiven kennzeichnet der Begriff „Extra“ eine Sache als etwas Zusätzliches, Besonderes, zB Extrablatt, Extraklasse, Extrawurst (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, CD-ROM) und gehört damit zu einem der sehr häufig in der Allgemeinsprache vorkommenden und in ihr verwurzelten Wortbildungselemente. Dementsprechend dient er auch als allgemeines Werbeschlagwort und findet für Waren und Dienstleistungen jedweder Art Verwendung, so auch im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet.

3. Aus der Tatsache, dass die Abkürzung „SMS“ sowohl zur Bezeichnung des Mobilfunkdienstes als auch für die Textmitteilung selbst verwendet wird, ergibt sich nichts anderes. Auf dem hier einschlägigen Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie erschöpfen sich beide Bedeutungen in einem beschreibenden Aussagegehalt, den der Verkehr unmittelbar erfasst. Ebenso wenig steht die begriffliche Unschärfe des Begriffs „XtraSMS“ der Annahme einer beschreibenden Angabe entgegen. Denn auch wenn sich daraus nicht konkret entnehmen lässt, worin das Besondere des SMS-Angebots besteht, ist das betroffene Sachgebiet

durch den Fachbegriff „SMS“ eingegrenzt und damit ausreichend beschrieben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt). Aus den der Anmelderin übersandten Rechercheunterlagen geht hervor, dass Mobilfunkanbieter und Internetprovider mit dem kostenlosen Versand von SMS als Zusatzleistung für ihr Tarifangebot werben (vgl. zB [www.burda.direct](http://www.burda.direct) - 25 SMS je Monat gratis; <http://www58.gmx.net> - „GMXProMail - 50 FreeSMS/Monat“). Außerdem wird das Angebot der über SMS abrufbaren Informationen zunehmend erweitert (vgl. zB connect 7/2003, 103 – „Erweiterter SMS-Service der Lufthansa“). Der Verkehr wird in dem angemeldeten Zeichen in Verbindung mit den nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen daher lediglich einen Hinweis auf ein zusätzliches SMS-Angebot erkennen und nicht einen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter. Im Bereich des Mobilfunks, dem die in Klasse 9 beanspruchten Apparate, Instrumente, Geräte, Datenaufzeichnungsträger und Chip-Karten sowie die Dienstleistung der Telekommunikation und die ergänzenden Dienstleistungen im Bereich der Programmierung und Projektierung zugerechnet werden können, ist dieser Bedeutungsgehalt für das angesprochene Publikum auch ohne weiteres verständlich. In der Gesamtheit bedeutet „XtraSMS“ also soviel wie „Extra-SMS“ und enthält damit auch in der Verbindung der beiden Bestandteile keinen Aussagegehalt, der über eine beschreibende Bedeutung hinausgeht.

4. Der Hinweis der Anmelderin auf die zahlreichen Voreintragungen von Kombinationsmarken mit den Bestandteilen „Xtra“ und „SMS“ führt zu keiner anderen Beurteilung. Aus der Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken kann kein Eintragungsanspruch hergeleitet werden, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt. Zudem muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns der Erteilungsbehörde in Einklang gebracht werden, wonach niemand einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht hat (vgl. EuG MarkenR 2002, 260 – SAT.2).

5. Auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass ein zusammengesetztes Kennzeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig sein kann, wenn eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente sich im Verkehr gemäß § 8 Abs 3 MarkenG durchgesetzt hat, wie die Beschwerdeführerin dies für den Bestandteil „Xtra“ in Anspruch nimmt, wird der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung „XtraSMS“ keinen Herkunftshinweis erkennen (vgl. BGH GRUR 1983, 245 – BEKA Robusta; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 434; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 8 Rdn 325; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 8 Rdn 468). Weder aus der von der Anmelderin vorgetragene intensiven Benutzung einer Vielzahl von „Xtra“-Marken mit anderen Wortverbindungen, noch aus einer etwaigen Durchsetzung des Bestandteils „Xtra“ alleine kann die Schutzfähigkeit abgeleitet werden.

5.1. Die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „Xtra“ bezieht sich ausschließlich auf den Mobilfunkbereich, so dass die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich nur für die Dienstleistung des Mobilfunks und die Mobilfunkgeräte in Betracht kommt. Allerdings genügt die Verkehrsbefragung nicht den von der ständigen Rechtsprechung für die Durchsetzung eines Zeichens geforderten Ansprüchen. Die Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich richten sich an die Allgemeinheit der Bevölkerung. Da sich das Spektrum möglicher Nutzer von Mobilfunkdienstleistungen und –geräten von Kindern und Jugendlichen über die gesamte berufstätige Bevölkerung bis hin zu Seniorinnen und Senioren erstreckt, kann das Ergebnis der Befragung unter den 14- bis 27jährigen nach Auffassung des Senats nicht entscheidungserheblich sein. Diese Altersgruppe mag zwar als die begehrteste Zielgruppe derartiger Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen, sie ist jedoch nicht ausschlaggebend für die Bestimmung der Verkehrskreise im markenrechtlichen Sinne. Soweit das Ergebnis der Verkehrsbefragung vom Februar 2001 unter der sogenannten erwachsenen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren einen Zuordnungsgrad von 33% für die Bezeichnung „Xtra“ als Hinweis auf einen Anbieter im Mobilfunkbereich ergibt, liegt dieser Prozentsatz deutlich unter



dem vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung verlangten Durchsetzungsgrad von mindestens 50 %, die auch auf Zustimmung in der Literatur trifft (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 8 Rdn 432; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 8 Rdn 336; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 8 Rdn 468).

5.2. Aber selbst wenn man nicht auf einen bestimmten, fest fixierten Prozentsatz für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung abstellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee Rdn 52), sondern weitere maßgebliche Kriterien für eine Verkehrsdurchsetzung, insbesondere den Marktanteil der Anmelderin, den Werbeaufwand und die Dauer der Benutzung, berücksichtigen wollte, können die hierzu von der Beschwerdeführerin gemachten Angaben nicht stützend für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ herangezogen werden. Nach dem Vortrag der Anmelderin und ausweislich des vorgelegten Werbematerials verwendet die Anmelderin den Bestandteil „Xtra“ stets in Kombination mit anderen Begriffen zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Marktanteil, Höhe der Werbeaufwendungen sowie Dauer der Benutzung beziehen sich daher nicht auf den Bestandteil „Xtra“ alleine, sondern gelten zum einen für alle von der Beschwerdeführerin benutzten Marken mit dem Bestandteil „Xtra“ und zum anderen eben nur für diese Wortverbindungen und nicht für die isolierte Verwendung des Bestandteils „Xtra“. Auch soweit der für die Marke „XtraCard“ getätigte Werbeaufwand gesondert ausgewiesen ist, gilt Gleiches. Diese Aufwendungen können nicht als Nachweis für eine isolierte Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ gelten.

5.3. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens kam nicht in Betracht, da die Beschwerdeführerin die Verkehrsbefragung vom Februar 2001 bereits als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt hatte und der Senat sie auch als solchen nach den fachlichen Kriterien einer demoskopischen Umfrage behandelt und in das Verfahren miteinbezogen hat. Ein darüber hinausgehender Vortrag der Beschwerdeführerin dafür, dass die Durchführung einer erneuten Umfrage aufgrund

möglicher veränderter Umfrageergebnisse seit Februar 2001 zu einem anderen Ergebnis führen könnte, lag nicht vor. Für den Senat ergaben sich auch keine anderen Anhaltspunkte, denen nachzugehen die Amtsermittlungspflicht geboten hätte. Insbesondere erscheint der Zeitraum von zweieinhalb Jahren als nicht zu weit zurückliegend um hier vernünftigerweise von deutlich anderen Ergebnissen zugunsten der Beschwerdeführerin ausgehen zu müssen.

6. Im Übrigen stünden der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unter Einbeziehung der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ des Bundesgerichtshofs zum Ausdruck kommenden Grundsätze noch folgende Überlegungen entgegen:

6.1. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein mehrgliedriges Kennzeichen, sondern um eine Wortverbindung. Die Binnengrossschreibung des Bestandteils „SMS“ ist eine übliche grafische Gestaltung, aus der sich nicht die Mehrteiligkeit des Zeichens ableiten lässt (vgl. BPatG 29 W (pat) 208/01 - TeleOffice; 30 W (pat) 244/01 – orderView; 32 W (pat) 281/02 – kochSensor; 33 W (pat) 142/00 - EasyTrade). Bereits aus diesem Grund ist der Fall nicht ohne weiteres übertragbar.

6.2. Die Verbindung der beiden schutzunfähigen Bestandteile ergibt ein neues Wort mit einem eigenständigen und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Sachaussage geeigneten Sinngesamt, in dem der Verkehr das als verkehrsbekannt unterstellte Element „Xtra“ nicht mehr als Herkunftshinweis erkennt. Der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ formulierte Grundsatz, wonach ein aus zwei schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in der Regel dann schutzfähig ist, wenn sich ein Bestandteil im Verkehr durchgesetzt hat, beruht hingegen auf der Annahme, dass der Verkehr auch im Nebeneinander eines verkehrsbekanntes Elements mit einem weiteren schutzunfähigen Bestandteil regelmäßig den Herkunftshinweis erkennt. Bei den von der Rechtsprechung entwickelten Erfahrungssätzen zur Wahrnehmung von Zeichen kommt es aber stets auf die Umstände des Einzelfalls an. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof

wiederholt diese Einzelfallprüfung zur Wahrnehmung mehrgliedriger Zeichen durch den Verkehr betont (zB BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233 – RAUSCH/ELFI RAUCH; WRP 2003, 1228 – City Plus). Dabei ergibt sich für den Senat im vorliegenden Fall Folgendes: Der Bestandteil „Xtra“ ist in seiner Verbindung mit der Abkürzung „SMS“ zu einem neuen Gesamtbegriff mit einem eigenständigen, die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt geworden, der vom angesprochenen Publikum nur als solcher und nicht als Kombination eines Herkunftshinweises mit einer beschreibenden Angabe verstanden wird. Denn als allgemeiner und werbeüblicher Ausdruck der Verstärkung lässt sich das Wort „extra“ zu einer beliebigen Anzahl von Begriffen verbinden, bei denen jeweils der weitere Bestandteil die Sachaussage enthält. Dementsprechend ergab die Recherche des Senats in der Wortschatz-Datenbank der Universität Leipzig rund 1.500 Treffer für Wortverbindungen mit dem Begriff „Extra“ und rund 1.100 Treffer für Zusammensetzungen mit dem Bestandteil „Extra-“ (ohne Mehrfachnennung, vgl [www.wortschatz.uni-leipzig.de](http://www.wortschatz.uni-leipzig.de)). Auf Grund der sprachüblichen Wortbildung und der Häufigkeit der Verwendung von „extra“ im allgemeinen Sprachgebrauch erkennt der Verkehr den Bestandteil „Xtra“ daher in dem angemeldeten Zeichen nur in seiner beschreibenden Bedeutung. Sein unter Umständen möglicher Charakter als herkunftshinweisender Stamm einer Serienmarke ist darin untergegangen und tritt in der Wahrnehmung des Verkehrs vollkommen zurück.

6.3. Des weiteren handelte es sich bei BEKA um ein bereits seit langem im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Zeichen, dh es ging um die Besitzstandswahrung und nicht - wie hier - um die Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung für einen schutzunfähigen Bestandteil einer Wortverbindung im Rahmen des Eintragungsverfahrens.

7. Hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ ist jedoch die Unterscheidungskraft zu bejahen. Zwar handelt es sich dabei um Dienstleistungen, die auch im Wege des Mobilfunks und damit mit Hilfe von SMS

angeboten oder in Anspruch genommen werden können. Insoweit besteht aber zum SMS als einer besonderen Kommunikationsform nur ein mittelbarer Zusammenhang, denn diese Dienstleistungen sind ihrer Art nach unabhängig von der Kommunikationsmitteln, mit den sie erbracht werden. Das Wort „XtraSMS“ bezeichnet oder beschreibt daher weder wesentliche Merkmale dieser Dienstleistungen noch lässt sich ihm für diese Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender Begriffsgehalt zuordnen, der die Verkehrskreise von der Vorstellung wegführen könnte, es mit einem Unternehmenshinweis zu tun zu haben.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

CI