



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 101/06

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 64 108.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Januar 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 9. Dezember 2003 die Wortmarke

### **VOLLEROTIK**

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 und 41 angemeldet worden. Mit Beschlüssen vom 7. September 2004 und vom 26. Juni 2006 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft für nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 9: Videofilme und Videokassetten; Computersoftware;  
Magnetaufzeichnungsträger, CDs;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen und  
Periodika; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen  
Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spie-  
len;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus  
(soweit in Klasse 18 enthalten); Peitschen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren;

Klasse 28: Spiele und Spielzeug;

Klasse 38: Nachrichten- und Bildübermittlung mittels schmal-  
bandigen (insbesondere PC mit Modem) und breit-

bandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Durchführung von Telefondiensten, Telekommunikation, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Teletext-Services, Telekommunikation mittels Computer-Terminals, soweit in Klasse 38 enthalten, Übertragung von Daten, Text, Ton und Bild; computergestützte Übertragung von Nachrichten, Bildern, Musik und Filmen, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Sendung von Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel- und Satellitenfunk sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; Übertragung und Sendung von Fernsehprogrammen mittels analoger oder digitaler Technik, sowie auch durch pay-per-view; digitale Übertragung von Daten einschließlich Sendesignalen im Multiplex-Verfahren; Dienstleistungen eines Internet-Providers (soweit in Klasse 38 enthalten); internetbezogene Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen eines Zuganges zu Texten, Graphiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen;

Klasse 41: Herausgabe von Informationen über Veranstaltungen mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Veröffentlichung und Herausgabe von ergänzenden Printmedien (Kataloge); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung und Unterricht; Verlegung von Büchern und Zeitschriften; Buchverleih, Darbietung von Schauspielen; Produktion, Veröffent-

lichung und Herausgabe von Videokassetten und -filmen, CDs und Magnetaufzeichnungsträgern, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Zeitschriften über Audio- und Videothemen; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Vermietung von Filmen, Rundfunkaufzeichnungen; Betrieb einer Künstleragentur; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass kein merklicher Unterschied zwischen der Summe der beiden Bestandteile "Voll" sowie "Erotik" und dem Gesamtzeichen als solchem bestehe. Mit dem Begriff "Erotik" würden heutzutage alle Reize, Motive und Vorstellungen im Zusammenhang mit sexueller Erregung und Sexualobjekten bezeichnet. Angesichts der Bedeutung des Erotikmarktes und des ausgesprochen breiten Spektrums der diesbezüglich angebotenen Waren und Dienstleistungen vermittle das angemeldete Zeichen eine glatt beschreibende inhaltlich-thematische Aussage. Daran ändere auch das Element "Voll" nichts, da dieses in Verbindung mit einem Substantiv üblicherweise nur zum Ausdruck bringe, dass eine Person oder eine Sache den höchsten Stand erreicht habe. Hierbei komme es nicht darauf an, ob das Substantiv zu einem bestimmten Metier gehöre oder mit ihm Personen, Sachen bzw. Zustände bezeichnet würden. Demzufolge sei der Gesamtbegriff "Vollerotik" im Sinne von u. a. vollständiger, uneingeschränkter oder umfassender hochgradiger Erotik oder ein Höchstmaß an Erotik zu verstehen. Ihm komme damit die Funktion eines Synonyms für Pornografie zu. Schließlich könnten weder eine etwaige Mehrdeutigkeit noch die geltend gemachten Voreintragungen oder der Umstand, dass es sich um eine Wortneubildung handele, die Eintragbarkeit begründen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 26. Juni 2006 aufzuheben.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass die Bezeichnung "VOLLEROTIK" lexikalisch nicht nachweisbar und sprachregelwidrig gebildet sei. Demzufolge weise sie keinen deutlichen sowie unmissverständlichen Aussagegehalt auf und sei somit als mehrdeutig anzusehen. So könne der Bestandteil "VOLL" nicht nur in dem von der Markenstelle angenommenen, sondern u. a. auch im Sinn von "vollkommen", "perfekt" oder "üppig" verstanden werden. Demzufolge kämen dem Zeichen auch andere Bedeutungen wie "volle Erotik" oder "voll auf Erotik konzentriert" zu. Da das angemeldete Zeichen somit keine konkreten Vorstellungen vermitteln könne, könne es die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht beschreiben. Demzufolge sei es nicht mit den von der Markenstelle genannten Wortkombinationen wie "Volljurist" oder "Vollversagen" vergleichbar, bei denen es sich um die sprachübliche Kombination zweier beschreibender und verständlicher Angaben handle. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass das Wort "Voll" nicht in Verbindung mit Emotionen, Reizen, Motiven oder Vorstellungen verwendet werde. Der Zeichenbestandteil "Erotik" könne zudem die Bedeutung "sinnliche Liebe" oder "Sexualität" aufweisen, so dass weitere Interpretationsmöglichkeiten in Betracht kämen. Auch gebe es eine Vielzahl von eingetragenen Marken mit dem Wortbestandteil "EROTIK" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Begriffen. Schließlich bestehe aus den oben genannten Gründen an dem Zeichen kein Freihaltungsbedürfnis.

Die Rechercheunterlagen sind der Beschwerdeführerin vorab zur Stellungnahme zugeleitet worden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, jedoch nicht begründet.

Das angemeldete Zeichen besitzt nicht die notwendige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und unterliegt einem Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache 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 (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Von der Eintragung sind darüber hinaus solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLE-MINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unter-

nehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

1. Der Begriff "VOLLEROTIK" findet sich in Nachschlagewerken als Synonym für Pornografie oder für eine unzüchtige Darstellung (vgl. "OpenThesaurus" unter "<http://www.openthesaurus.de/overview.php?word=Vollerotik>"; "Ein anderes Wort für" unter "<http://ein.anderes-wort.de/fuer/Vollerotik>"). Auch im Verkehr wird es in diesem Sinne verwendet (vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriff "Vollerotik"):

- "Pornographie heißt nun Vollerotik ... . Vollerotik dagegen hat nicht nur eine schönere Klangfarbe als das Wort Pornographie, es hört sich auch sinnlicher und sehenswerter an." (vgl. Werdermann, Die Zulässigkeit von Vollerotik im Pay-TV, Seite 1, unter "[www.jura.uni-rostock.de/gersdorf/Seminar/Seminar\\_WS04\\_05/Werdermann.pdf](http://www.jura.uni-rostock.de/gersdorf/Seminar/Seminar_WS04_05/Werdermann.pdf)"),
- "Vollerotik über's Internet? Wo? ... Wenn du dich nicht zu sagen traust, dass du gerne Pornos sehen möchtest, ... ." (vgl. "Vollerotik über's Internet?" unter "<http://forum.digitalfernsehen.de/forum/show-thread.php?t=95972>"),
- "So wird der ordinäre Porno zum stilvollen Vollerotikprogramm." (vgl. "Vollerotik" unter "<http://gluehwein.junkies.ws/2006/05/28/vollerotik/>").

In der Bedeutung "Pornografie" taucht der Begriff "Vollerotik" gerade auch in Verbindung mit der Beschwerdeführerin auf:

- "Premiere will wieder mehr ‚Vollerotik‘ im Internet anbieten ... Inhalt des Internetangebots sollen Angebote mit pornografischen Inhalten - laut Premiere ‚Vollerotik‘ - sein. (vgl. "ShortNews" unter "<http://www.short-news.de/start.cfm?id=688844>"),

- "Premiere bald mit Porno ... Damit wird erstmals im deutschen Fernsehen legal und offiziell ein so genanntes ‚Vollerotik‘-Programm zu sehen sein." (vgl. "SPIEGEL ONLINE" unter "<http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,druck-278873,00.html>").

2. Das angemeldete Wort weist unter Zugrundelegung des Bedeutungsgehalts "Pornografie" einen engen beschreibenden Bezug zu allen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen auf oder stellt eine unmittelbar beschreibende Merkmalsangabe dar.

"Videofilme und Videokassetten; Computersoftware; Magnetaufzeichnungsträger, CDs; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen und Periodika" können Vollerotik, d. h. pornografische Handlungen, Abbildungen oder Texte zum Inhalt haben (vgl. BGH GRUR 2003, 342, Rdnr. 14 - Winnetou). Entsprechendes gilt für "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen" und für die Dienstleistungen "Ausbildung, Erziehung und Unterricht". Mit ihrer Hilfe lassen sich spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten in Form pornografischer Darstellungen vermitteln, so dass "Vollerotik" vom Verkehr lediglich als thematische Sachangabe verstanden wird. Darüber hinaus weist das angemeldete Zeichen nicht nur auf den Inhalt der Lehr- und Unterrichtsmittel bzw. den Gegenstand der eben genannten Dienstleistungen, sondern auch auf ihren Zweck hin. Insofern unterliegt es dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

"Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Peitschen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren" werden bei pornografischen Handlungen als Ausstattungs- und Ausschmückungselemente eingesetzt (vgl. "BLUE MOVIE" unter "[http://www.bluemovie.cc/blue/cms/de/service\\_fragen.jsp](http://www.bluemovie.cc/blue/cms/de/service_fragen.jsp)": "Monatlich starten ca. ... neue Vollerotik-Filme. Auf BLUE MOVIE EXTRA werden auch ausgefallene Phantasien wahr: ... Lack und Leder. ..."). Insoweit bringt das angemeldete Zeichen lediglich ihre



Zweckbestimmung zum Ausdruck, so dass es gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht als Marke eingetragen werden kann.

Mit Vollerotik wird des Weiteren das thematische Gebiet benannt, auf dem die beanspruchten "Spiele" stattfinden (vgl. "geemag.de" unter "forum.geemag.de/viewtopic.php?t=...": "Weiß jemand, ob es für die aktuellen Konsolen irgendwelche Porno-Spiele gibt, ...?"). Dies gilt auch für Spielzeug, das für pornografische Zwecke eingesetzt werden kann. Daher ist auch diesbezüglich die Schutzfähigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.

"Nachrichten- und Bildübermittlung mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Durchführung von Telefondiensten, Telekommunikation, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Teletext-Services, Telekommunikation mittels Computer-Terminals, soweit in Klasse 38 enthalten, Übertragung von Daten, Text, Ton und Bild; computergestützte Übertragung von Nachrichten, Bildern, Musik und Filmen, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Sendung von Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel- und Satellitenfunk sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; Übertragung und Sendung von Fernsehprogrammen mittels analoger oder digitaler Technik, sowie auch durch pay-per-view; digitale Übertragung von Daten einschließlich Sendesignalen im Multiplex-Verfahren; internetbezogene Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen eines Zuganges zu Texten, Graphiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen" dienen dazu, Daten, insbesondere Filme, Fotos oder Töne, mit pornografischem Inhalt zu übertragen bzw. zu verbreiten. Mit Hilfe dieser Dienstleistungen werden die entsprechenden Medien zur Verfügung gestellt. So kann der Kunde bei der Beschwerdeführerin den Vollerotikfilm seiner Wahl per Telefon, SMS oder Internet bestellen und mit Hilfe eines Digital-Rekorders sofort an seinem Fernsehgerät betrachten (vgl. "ONLINE FOCUS" vom 23. Juni 2005: "'Vollerotik' & Co. auf Abruf").

Andere Anbieter übertragen ihre Filme über das Internet. "Mit einem DSL-Anschluss und einem PC mit ausreichend großer Festplatte ausgerüstet, lässt sich das flexible Kinovergnügen so auch ohne Abo und TV genießen." (vgl. "ONLINE FOCUS", a. a. O.). Auf Grund des engen Bezugs zwischen Inhalt und Übermittlungsmedium wird der Verkehr das angemeldete Zeichen nicht als geeignet ansehen, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN). Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass sowohl das Wort als auch die Art der Übermittlung von Pornografie bei den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 27. April 2006, I ZB 97/05 - WM 2006). Daher fehlt dem Wort "VOLLEROTIK" insoweit jegliche Unterscheidungskraft.

Gleiches gilt für die "Dienstleistungen eines Internet-Providers (soweit in Klasse 38 enthalten)", die dafür vorgesehen sind, die Möglichkeit der Nutzung von pornografischen Internetseiten zu eröffnen. Hierbei kann es sich entweder um von der Beschwerdeführerin erstellte oder um fremde Seiten handeln, auf die mit Hilfe der Dienstleistungen zugegriffen wird.

Aus denselben Gründen fehlt dem angemeldeten Zeichen die Eignung, in Verbindung mit den Dienstleistungen "Herausgabe von Informationen über Veranstaltungen mittels schmalbandigen (insbesondere PC mit Modem) und breitbandigen (insbesondere TV-Anschluss) Online-Diensten; Veröffentlichung und Herausgabe von ergänzenden Printmedien (Kataloge); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet; Verlegung von Büchern und Zeitschriften; Buchverleih; Produktion, Veröffentlichung und Herausgabe von Videokassetten und -filmen, CDs und Magnetaufzeichnungsträgern, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Zeitschriften über Audio- und Videothemen; Filmproduktion; Vermietung von Filmen, Rundfunkaufzeichnungen" als Herkunftshinweis zu dienen (vgl. BGH, a. a. O. - Winnetou). Die notwendige Unterscheidungskraft kommt ihm insofern nicht zu.

Thematischer Gegenstand der Dienstleistungen "Unterhaltung; Darbietung von Schauspielen; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung" können auch pornografische Handlungen sein, die in visueller und/oder akustischer Form dargeboten werden. Dementsprechend handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine unmittelbar beschreibende Angabe.

Mit Hilfe des Betriebs einer Künstleragentur ist es möglich, Schauspieler für Vollerotikfilme zu gewinnen und an Produzenten zu vermitteln. Insofern weist das angemeldete Zeichen nur auf die Ausrichtung der Künstleragentur hin. Zur Unterscheidung der Herkunft der Dienstleistung ist es jedoch nicht geeignet.

Für die Dienstleistungen "sportliche und kulturelle Aktivitäten" ist das angemeldete Wort ebenfalls eine im Vordergrund stehende thematische Angabe zur besonderen Art der Aktivität im pornografischen Bereich. So kommt beispielsweise beim Schlammcatchen als eine Form des Ringkampfes, beim Oben-Ohne-Frauenboxen oder bei bestimmten Theateraufführungen der einseitigen Darstellung des Sexuellen eine wichtige Bedeutung zu. Zwischen Sport und Kultur einerseits und Erotik bzw. Pornografie andererseits kann es vielfältige Berührungspunkte geben, so dass der Begriff "Vollerotik" lediglich den besonderen Inhalt der eben genannten Aktivitäten deutlich macht und nicht die notwendige Unterscheidungskraft besitzt.

3. Auf Grund des feststehenden Sinngehalts des angemeldeten Zeichens kommt es abweichend von der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht darauf an, welche Bedeutungen die Kombination der Begriffe "Voll" und "Erotik" theoretisch noch haben können. Von einer unbekanntenen und unverständlichen Wortschöpfung ist folglich nicht auszugehen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass mit der Wortkombination "Vollerotik" noch weitere Interpretationsmöglichkeiten wie uneingeschränkte oder vollkommene Erotik verbunden sein können. Eine Schutz begründende Mehrdeutigkeit ergibt sich da-

raus jedoch nicht, da es für die Verneinung der Unterscheidungskraft und das Bestehen eines Freihaltungsbedürfnisses ausreicht, wenn die Verkehrsteilnehmer dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude; EuGH GRUR 2004, 680, Rdnr. 38 - BIOMILD).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt es auch nicht auf die Neuheit des angemeldeten Zeichens an. Zum einen ist das Wort bereits seit längerer Zeit im Verkehr zu finden und kann nicht als neu angesehen werden. Zum anderen reicht der Umstand, dass es sich bei einem Zeichen um eine Wortschöpfung handelt, nicht aus, um ihm die notwendige Unterscheidungskraft zukommen zu lassen (vgl. EuGH, a. a. O., 1029 f., Rdnr. 37 bis 47 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 578 - LOKMAUS).

4. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen sind mit vorliegendem Zeichen nicht vergleichbar. Keine von ihnen enthält die beiden Bestandteile "Voll" und "Erotik" gemeinsam, sondern - oft in Kombination mit einem anderen Wort - allenfalls den letztgenannten. Darüber hinaus sind die Marken teilweise für andere Waren und/oder Dienstleistungen geschützt.

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

Grabrucker

Richterin Dr. Mittenberger-Huber  
ist an ein anderes Gericht abge-  
ordnet und kann daher nicht unter-  
schreiben.

Dr. Kortbein

Grabrucker

Hu