



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 57/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 56 660.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 16. Dezember 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2008 und vom 30. Mai 2008 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

"Klasse 38 Kommunikation, Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen;

Klasse 41 Zusammenstellung von Fernsehprogrammen, Dienstleistungen eines Fernsehreporters"

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 307 56 660.9

LADIESFIRST.TV

ist für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 16 Papier, Pappe, Karton und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Druckereierzeugnisse; Bücher, Bro-

schüren und Werbeflyer; Fotografien; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;

Klasse 38 Kommunikation, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen;

Klasse 41 Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Durchführung von Live-Veranstaltungen, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Seminaren und sportlichen Wettkämpfen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Dienstleistungen eines Fernsehreporters"

am 29. August 2007 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 7. Januar 2008 teilweise zurückgewiesen und zwar für

"Klasse 38 Kommunikation; Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen;

Klasse 41 Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen; Dienstleistungen eines Fernsehreporters".

Die hiergegen gerichtete Erinnerung ist durch Beschluss vom 30. Mai 2008 zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist ausgeführt worden, die angemeldete Marke entbehre jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Verkehr werde die angemeldete Marke in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen als rein beschreibende Inhaltsangabe verstehen, nämlich als Hinweis darauf, dass diese aus TV-Sendungen bzw. TV-Programmen bestünden oder im Hinblick auf die "Dienstleistungen eines Fotoreporters" der Vorbereitung von TV-Sendungen und TV-Programmen dienten, die sich exklusiv und vorrangig mit dem Thema "Frauen" beschäftigten. Die programmatische Ausgestaltung der TV-Sendungen werde durch die Angabe "LADIESFIRST.TV" klar definiert. Eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit stehe der Annahme des beschreibenden Charakters nicht im Wege. Bei der in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistung "Kommunikation" handele es sich um Telekommunikation, die der Verbreitung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen diene, weshalb auch insoweit ein beschreibender Bezug vorliege. In der Entscheidung "REICH UND SCHÖN" habe der BGH für die auch vorliegend beanspruchten Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen" eine Unterscheidungskraft verneint (vgl. GRUR 2001, 1042), da sich die Wortfolge auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke; deshalb sei vorliegend auch eine Beanstandung der Dienstleistungen "Filmproduktion; Zusammenstellung von Rundfunkprogrammen" möglich gewesen, die aber wegen des Verbots der reformatio in peius unterbleibe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin und Beschwerdeführerin. Sie vertritt die Auffassung, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei ein großzügiger Maßstab anzulegen. Es liege eine sprachunübliche, -regelwidrige Verbindung von zwei Begriffen mit einem Punkt vor, der üblicher Weise Sätze trennen würde. Zwar handele es sich bei der Angabe "Ladies first" um eine in Deutschland nicht unübliche Redewendung, wonach Frauen der Vortritt gelassen werden solle. Daraus sei aber nicht darauf zu schließen, dass diese als werbeüblicher Hinweis auf "Angebote exklusiv für Frauen"

Verwendung finde. Aus den von der Markenstelle vorgelegten Beispielen ergebe sich nicht durchgängig der Sinngehalt "exklusiv für Frauen". Die beanspruchten Fernsehprogramme richteten sich zudem nicht ausschließlich an Frauen, sondern könnten auch für Männer von Interesse sein. Dem Begriff "Ladies First" komme nicht nur eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit zu, sondern es liege eine insoweit unspezifische und unklare Aussage vor (vgl. BPatG 32 W (pat) 88/06 - hessen inspiriert). Im Hinblick auf die Dienstleistung "Fernsehunterhaltung" werde aufgrund des Bestandteils "TV" der Zeichenteil "LADIESFIRST" nicht mehr als reine Höflichkeitsfloskel aufgefasst. Auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei aufgrund des unspezifischen Aussagegehalts nicht gegeben. Die Markenstelle habe die angemeldete Bezeichnung - außer in Bezug auf die Beschwerdeführerin - im Internet nicht auffinden können. Ergänzend hierzu verweist die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung "Advoscout" des BPatG (33 W (pat) 41/06) sowie auf zwei Eintragungen "LADIESFIRST" u. a. für die Dienstleistung "Unterhaltung" (Registernummern 30108471 und 30156463).

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

II.

Die zulässige Beschwerde ist überwiegend begründet. Die angemeldete Marke weist für die von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesenen Dienstleistungen bis auf "Fernsehunterhaltung" die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf und ist auch nicht Freihaltebedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung besitzt eine Marke dann, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen stammend zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, wenn diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1149 - BRAVO). Kann demnach einer Marke ein für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen 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 (vgl. BGH a. a. O. - Cityservice; BGH GRUR 1999, 1089 - YES). Darüber hinaus besitzen nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und des BGH keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 35, 37 - BuchPartner). Für die Schutzzfähigkeit zusammengesetzter Ausdrücke ist maßgeblich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung sachbezogener Elemente hinausgeht und der damit entstandenen Gesamtaussage die Eignung zur be-

trieblichen Herkunftskennzeichnung zukommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR Int 2005, 1012, 1014 - BioID; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

- 1.1. In ihrer Gesamtheit ist das angemeldete Zeichen nicht lexikalisch nachweisbar. Die Wortfolge "Ladiesfirst" (Ladies first) bedeutet "Frauen (Damen) zuerst!" (vgl. Der Anglizismen-Index, 1. Aufl., Januar 2008, S. 140), d. h. Vortritt für Frauen (Damen) ist als absolut gängige Höflichkeitsfloskel breitesten deutschen Verkehrskreisen geläufig. Dies gilt auch für "TV" als Abkürzung von "television" für Fernsehen.
- 1.2. Hinsichtlich der Dienstleistung "Fernsehunterhaltung" entbehrt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wie sich aus den nachfolgenden Fundstellen ergibt, sind Kurse für gutes Benehmen auch Gegenstand von Fernseh(unterhaltungs)sendungen, vgl. z. B. unter

<http://satundkabel.magnus.de/programm/artikel/kesslers-knigge-comedian...>:
"Der Berliner Privatsender Sat.1 erteilt unter der Regie von Comedian K... ab dem 19. Juni humorvollen Benimmunterricht";

<http://openpr.de>; "... Benimmkurse liegen im Trend. Deshalb hat auch das freizeitMagazin des Bayerischen Fernsehens zum Thema "Manieren" mit der Expertin für moderne Umgangsformen ... E... einen Beitrag gedreht und dabei viele wichtige Themen humorvoll in Szene gesetzt. ...Ihre Kompetenz macht sie zur regelmäßig gefragten Gesprächspartnerin ... sowie zum beliebten Gast in diversen TV-Sendungen. Als Expertin für moderne Umgangsformen ist sie immer wieder mit festem Sendeplatz im deutschen Fernsehen präsent."

Da es sich bei der Wortfolge "LADIESFIRST" (Ladies first) um eine auch im Rahmen von Benimm-Kursen häufig auftretende Höflichkeitsfloskel handelt, besteht ein enger Sachzusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen "LADIESFIRST.TV" und Benimmkursen, die Gegenstand der Dienstleistung "Fernsehunterhaltung" sein können, vgl. hierzu z. B. unter

[http://www.mdr.de/...](http://www.mdr.de/): "Klarer Fall für unsere Benimm-Expertin M...: Ladies first!";

[http://www.t-online-business.de/knigge-im-job-nicht-automatisch-ladies-first-/
/...](http://www.t-online-business.de/knigge-im-job-nicht-automatisch-ladies-first-/):

"Nicht automatisch "Ladies first". Auch in Etikette-Fragen gilt: Frauen sind gleichberechtigt. Das heißt, sie werden nicht nach dem traditionellen Muster "Damen zuerst" behandelt, sondern genau wie Männer auch".

Das angesprochene Publikum wird dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die Dienstleistung "Fernsehunterhaltung" daher nicht die Eigenschaft einer betrieblichen Herkunftshinweises beimessen, zumal der der Höflichkeitsfloskel "LADIESFIRST" angefügte Zeichenteil "TV" glatt beschreibender Natur ist. Die Untergliederung durch einen Punkt als gebräuchliches grafisches Element lässt den Charakter der beschreibenden Sachaussage unberührt. Der Punkt verdeutlicht allenfalls, dass der Begriff aus einer Aneinanderreihung zweier Bestandteile besteht (vgl. BPatG 29 W (pat) 159/01 - info.portal; 30 W (pat) 35/09 - vital.expertise).

Soweit die Beschwerdeführerin auf zwei Voreintragungen "Ladies first" aus den Jahren 2001 und 2004 hinweist, die u. a. für "Unterhaltung" Schutz genießen, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Berücksichtigung eines engen Sachzusammenhangs, wie er vorliegend zwischen der Dienstleistung "Fernsehunterhaltung" und dem angemeldeten Zeichen "LADIESFIRST.TV" bejaht worden ist, in der Rechtsprechung des EuGH und des BGH erst im

Zuge von Entscheidungen wie "BIOMILD" (vgl. GRUR 2004, 680), "Postkantor" (vgl. GRUR 2004, 667) sowie "FUSSBALL WM 2006" (vgl. GRUR 2006, 850) und damit nach dem Eintragungszeitpunkt der genannten Voreintragungen verfestigt hat.

- 1.3. In Bezug auf die übrigen beanspruchten Dienstleistungen "Klasse 38 Kommunikation; Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen; Klasse 41 Zusammenstellung von Fernsehprogrammen; Dienstleistungen eines Fernsehreporters" kommt der Wortfolge "LADIES-FIRST" indes kein beschreibender Aussagegehalt zu, der so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass er für das Publikum unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken als Sachaussage i. S. der Bedeutung, die die Markenstelle zugrunde gelegt hat, erkennbar ist.

Bezogen auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 "Zusammenstellung von Fernsehprogrammen; Dienstleistungen eines Fernsehreporters" erschließt sich eine Thementausage nur mittelbar, da die allgemeinen Verkehrskreise aus der bloßen Höflichkeitsfloskel bzw. Benimm-Regel, die gebietet, einer Frau bzw. Dame rein tatsächlich den Vortritt z. B. beim Zusammentreffen mit einem Mann an einer Tür oder in einer Warteschlange zu gewähren, nicht ohne weiteres einen Vorrang von speziellen "Frauenthemen" hinsichtlich der in Rede stehenden Dienstleistungen ableiten wird. Dies erfordert vielmehr gedankliche, analytische Zwischenschritte. Der Assoziation einer als Höflichkeitsfloskel geläufigen Redewendung als Thementausage ist in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 insoweit eine gewisse Originalität nicht abzusprechen, weshalb ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt und auch ein enger Bezug in Form eines notwendigen funktionellen Zusammenhangs zu den Dienstleistungen "Zusammenstellung von Fernsehprogrammen, Dienstleistungen eines Fernsehreporters", der zum Verlust der Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis führen würde, entfällt (vgl. BPatG 29 W (pat) 43/04 - print24; BPatG GRUR 2007, 58 -

BuchPartner). Wie sich zudem aus den Senatsrecherchen ergibt, wird die Wortfolge "LADIESFIRST.TV" für die entsprechenden Dienstleistungen nur in Verbindung mit der Beschwerdeführerin im Sinne eines Herkunftshinweises verwendet.

Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 38 "Kommunikation; Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen" entbehrt die angemeldete Marke ebenfalls nicht des notwendigen Mindestmaßes an Unterscheidungskraft. Die Dienstleistung "Kommunikation" ist durch die Zuordnung zur Klasse 38 als rein technische Dienstleistung zu verstehen, die alle Formen der Nachrichtenübertragung mit Anlagen der Informationstechnik umfasst und demnach nicht durch die Art und den Inhalt der übertragenen Nachrichten bestimmt wird (vgl. BPatG 27 W (pat) 59/09 - Lingua TV). Gleiches gilt im Hinblick auf die Dienstleistungen "Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen". Auch bei diesen handelt es sich um solche, die der technischen Infrastruktur dienen, was wiederum dazu führt, dass nicht Art und Inhalt der Fernsehsendungen das Wesen dieser Dienstleistungen bestimmt (vgl. BPatG 27 W (pat) 93/09 - Copernikus).

- 1.4. Der Begriffskombination "LADIESFIRST.TV" fehlt auch nicht deshalb die erforderliche Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Dienstleistungen "Kommunikation; Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen; Dienstleistungen eines Fernsehreporters", weil sie diesbezüglich eine allgemeine Werbebotschaft enthält (vgl. BGH GRUR 2009, 949 - My World). Der Senat hat insoweit keine entsprechenden Feststellungen treffen können.
- 1.5. Ebenso handelt es sich bei dem beanspruchten Zeichen nicht um ein Wort als solches. Geläufigen alltäglichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache fehlt im Allgemeininteresse die notwendige

Unterscheidungskraft, wenn sie der Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als solches und nicht als Unterscheidungs- mittel versteht (vgl. BGH a. a. O. - My World; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2007, 1071, 1072 . Kinder II). Gegen die Annahme, das angemeldete Zeichen werde ausschließlich als alltägliches Wort der deut- schen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache aufgefasst, spricht der Umstand, dass der Aussagegehalt von "LADIESFIRST.TV" in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen "Kommunikation; Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet-Fernsehsendungen; Zusammenstel- lung von Fernsehprogrammen; Dienstleistungen eines Fernsehreporters" nicht auf Anhieb erfasst wird und die Wortfolge für diese Dienstleistungen nicht gebräuchlich ist.

2. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen zur Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bietet sich das angemeldete Zeichen auch nicht als Merkmalsangabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesenen Dienstleistungen "Kommunikation; Ausstrahlung von Fernsehsendungen so- wie von Internet-Fernsehsendungen; Zusammenstellung von Fernsehpro- grammen; Dienstleistungen eines Fernsehreporters" an. Es liegen zudem keine Anhaltspunkte dafür vor, die vernünftiger Weise erwarten lassen, dass in Zukunft Mitbewerber das beanspruchte Zeichen als Sachhinweis im Zu- sammenhang mit diesen Dienstleistungen benötigen. Mangels eines ein- deutig beschreibenden Aussagegehalts im Hinblick auf die Dienstleistungen "Kommunikation; Ausstrahlung von Fernsehsendungen sowie von Internet- Fernsehsendungen; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen; Dienst-

leistungen eines Fernsehreporters" ist für die Wortkombination "LADIES-FIRST.TV" in ihrer Gesamtheit nämlich kein Interesse und keine Notwendigkeit der Mitbewerber an dem Einsatz der Höflichkeitsfloskel in Kombination mit der beschreibenden Abkürzung "TV" erkennbar.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu