



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 156/09

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
4. Mai 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 399 73 683.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Juni 2009 und vom 1. April 2003 aufgehoben, soweit der Wortmarke 399 79 683.2 / 39 „Lach- und Sachgeschichten“ die Eintragung auch für die Waren und Dienstleistungen: „Klasse 9: Datenbankprogramme, netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware); Klasse 41: Veranstaltung von Sportwettbewerben“ versagt worden ist.
2. Im Übrigen wird die Sache unter Aufhebung der in Ziffer 1 bezeichneten Beschlüsse zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes die für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9:

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; Maus-Matten; Brillen und Sonnenbrillen sowie Brillenetuis; Datenbankprogramme;

Computer-Software; netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware); Firmware;

Klasse 16:

Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Papierschmuck, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten und Einwickelpapier; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltsblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente, nicht-codierte Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten, nicht codierte Ausweise; Schreibwaren einschließlich Schreib- und Zeichengeräte, Büroartikel, nämlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter, Büro- und Heftklammern, Aufkleber (auch selbstklebende); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien (letztere auch selbstklebend und für Dekorationszwecke); Spielkarten und Kartenspiele;

Klasse 35:

Rundfunk- und Fernsehwerbung, einschließlich Kundenmarketing und Erstellung werbespezifischer EDV-Software;

Klasse 36:

Dienstleistungen im Bereich des Versicherungs- und Finanzwesens; Grundstücks- und Hausverwaltung; Veranstaltung von Lotterien; Vermögensverwaltung; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Leasing; Ausgabe von Kredit-, Telefon- und Geldkarten sowie von Kundenkarten im Scheckkartenformat mit Zahlungs- und/

oder Kreditkartenfunktion; Telebanking; Abwicklung der mittels Kundenkarten getätigten Zahlungen; Vermittlung von Krediten; Vermittlung von Versicherungen;

Klasse 38:

Verbreitung, Verteilung und Weiterleitungen 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;

Klasse 41:

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;

Klasse 42:

Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Datendienste im Rahmen des Betriebes von Datenbanken; Beherbergung, Verpflegung und Bewirtung von Gästen; Vermittlung von Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restaurants; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“

angemeldete Wortmarke 399 73 683.2 / 38

**Lach- und Sachgeschichten**

teilweise, nämlich für die Waren der Klasse 9 „bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; Spielprogramme für Computer; Bildschirmschonerprogramme, Datenbankprogramme, Computer-Software, netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware)“, für die in Klasse 16 angemeldeten Waren „Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Spielkarten und Kartenspiele“ sowie für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehe, denen jegliche Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Wortkombination „Lach- und Sachgeschichten“ bezeichne Geschichten mit sachlichem Inhalt, die zum Lachen seien, sei es, weil der Inhalt selbst lustig sei, sei es, weil die Geschichten lustig erzählt würden. „Lach- und Sachgeschichten“ könne auch darauf hinweisen, dass es sich sowohl um lustige als auch um sachliche Geschichten handele. Die sprachüblich gebildete Wortkombination werde, wie die Markenstelle unter Vorlage von Belegen näher ausgeführt hat, beschreibend verwendet. Sie sei geeignet darauf hinzuweisen, dass die angemeldeten Waren der Klasse 9 Lach- und Sachgeschichten zum Inhalt haben und die beanspruchten Dienstleistungen der Sendung, Verbreitung und Wiedergabe von Lach- und Sachgeschichten dienen könnten oder dazu benötigt würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Marke zeichne sich für die Waren „Klasse 9: Datenbankprogramme, netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware)“ und die Dienstleistung „Klasse 41: Veranstaltung von Sportwettbewerben“ dadurch aus, dass sie zwei Wortneuschöpfungen zu einer originellen und prägnanten Wortfolge verbinde, deren Bestandteile sich reimten. Die verbundenen Begriffe „Lachge-

schichten“ und „Sachgeschichten“ stünden zueinander in inhaltlichem Widerspruch, denn im Allgemeinen hätten unterhaltende Geschichten und solche, die sachliche Inhalte vermitteln, nichts miteinander zu tun. Ein Freihaltungsbedürfnis bestehe nicht. Für die übrigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren und Dienstleistungen begehrt die Anmelderin nunmehr eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Juni 2009 und vom 1. April 2003 im Umfang der Versagung aufzuheben.

Ergänzend wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und die Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes Az. 399 73 683.2 Bezug genommen. Die Anmelderin hat mit einer am 10. Februar 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Erklärung vom 9. Februar 2011 sowie zusätzlich im Beschwerdeverfahren am 1. April 2011 unter Vorlage eines von dem der Ersterklärung abweichenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis die Teilung der Anmeldung erklärt.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässig und hat in dem von ihr zuletzt geltend gemachten Umfang auch in der Sache Erfolg. Für die Waren „Klasse 9: Datenbankprogramme; netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware)“ und die Dienstleistung „Klasse 41: Veranstaltung von Sportwettbewerben“ waren die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke insoweit weder das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt, §§ 37 Nr. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch ein

Freihaltebedürfnis entgegensteht, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Hinsichtlich aller übrigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren und Dienstleistungen macht die Anmelderin mit erweitertem Vorbringen im Beschwerdeverfahren eine Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens geltend. Insoweit war die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses im Übrigen zum Zwecke der Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, §§ 8 Abs. 3, 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG.

1.

Die zunächst von der Markenmelderin am 9. Februar 2011 erklärte Teilung der Anmeldung war unzulässig, da das zur Teilanmeldung vorgelegte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch Waren und Dienstleistungen umfasste, die ursprünglich in der Stammanmeldung nicht enthalten waren. Insoweit lag folglich eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung vor, die auch im Rahmen einer Teilung der Anmeldung gemäß § 40 Abs. 1 MarkenG nicht zulässig ist, § 35 Abs. 3 S. 1 MarkenV. Angesichts ihrer Unzulässigkeit konnte die Teilungserklärung vom 9. Februar 2011 nicht rechtswirksam werden und insbesondere keine Bindungswirkung für die Anmelderin entfalten (vgl. Ströbele/Kirschneck, Markengesetz, 9. Aufl., § 40 Rn. 10).

2.

Ebenso verhält es sich mit der von der Markenmelderin am 1. April 2011 erklärten Teilung der Anmeldung. Diese Teilungserklärung war unzulässig, weil sie keine restlose Verteilung der Waren und Dienstleistungen ermöglichte, § 35 Abs. 3 S. 1 MarkenV (vgl. Ströbele/Kirschneck, a. a. O., § 40 Rn. 5). So enthält das zur Teilanmeldung vorgelegte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Klasse 36 die zur Benennung einer Dienstleistung ungeeignete Bezeichnung „Krediten“. Angesichts dessen kann dahinstehen, ob die Teilungserklärung vom 1. April 2011 auch deshalb keine Wirksamkeit entfalten konnte, weil das beigefügte Verzeichnis ohne weitere Erklärungen zu einer Beschränkung der Anmeldung gem. § 39 MarkenG einige - jedoch nicht alle - Waren und Dienstleistungen beinhaltet, für die bereits

die Markenstelle eine Eintragung des angemeldeten Zeichens für möglich hielt, und diese mit denjenigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren und Dienstleistungen kombiniert, für welche die Anmelderin gerade keinen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung anstrebt (vgl. den Wortlaut der §§ 40 Abs. 1 MarkenG, 35 Abs. 2 MarkenV; ergänzend BPatG, GRUR 2002, 263 - Avena, Ströbele/Kirschneck, a. a. O., § 40 Rn. 10, die eine Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren nur unter der Voraussetzung für zulässig erachtet, dass analog § 46 Abs. 2 S. 2 MarkenG sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die das Beschwerdeverfahren durchgeführt werden soll, in einer einzigen Teilmeldung zusammengefasst werden). Das von der Anmelderin zuletzt mit ihrer Beschwerde verfolgte Ziel, nämlich die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse verbunden mit der Möglichkeit, unter Wahrung der Priorität zu prüfen, ob sich die angemeldete Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat, vermag die Anmelderin indes auch ohne Teilung der Anmeldung zu erreichen.

3.

Für die von der Zurückweisung umfassten Waren „Klasse 9: Datenbankprogramme; netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware)“ und die Dienstleistung „Klasse 41: Veranstaltung von Sportwettbewerben“ fehlt der Wortkombination „Lach- und Sachgeschichten“ nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, also 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 (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns). Der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt), wird die angemeldete Wortkombination im Zusammenhang mit den genannten Waren der Klasse 9 und der bezeichneten Dienstleistung der Klasse 41 gerecht.



Bis zu ihrer Umbenennung im Jahre 1972 diente „Lach- und Sachgeschichten“ der heutigen Fernsehsendereihe „Die Sendung mit der Maus“ als Titel; seitdem wird das angemeldete Zeichen für diese Sendereihe als Untertitel verwendet. Derartige Werktitel sind grundsätzlich nicht nur titelschutzfähig i. S. d. § 5 Abs. 3 MarkenG, sondern auch i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG als Marke eintragbar (vgl. BGH GRUR 2001, 1043 - 1046, - Gute Zeiten-Schlechte Zeiten). Dies gilt auch für Untertitel (vgl. BGH GRUR 1990, 218 - 221 - Verschenktex-te I). Für die markenrechtliche Schutzfähigkeit solcher Werktitel im Bereich der Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs gelten in Parallele zur Schutzfähigkeit von Zeitungs- und Zeitschriftentiteln (BGH BIPMZ 1974, 348, 349 - St. Pauli-Nachrichten; BPatGE 28, 44, 48 - BUSINESS WEEK; BPatG GRUR 1996, 980 - Berliner Allgemeine) die allgemeinen Regeln (BGH BIPMZ 1988, 188 - Apropos Film). Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die bei der Prüfung der Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu beantworten (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt, m. w. N.) und für die Waren „Datenbankprogramme; netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware)“ sowie die Dienstleistung „Veranstaltung von Sportwettbewerben“ zu bejahen ist. Denn zur Bezeichnung dieser Waren und der Dienstleistung wird der angesprochene durchschnittliche Verbraucher „Lach- und Sachgeschichten“ weder als Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe, noch als reine Sachangabe verstehen. Die genannten Waren können zwar in irgendeinem entfernten Zusammenhang mit der Vermittlung von Fernsehinhalten durch so genannte Contentprovider stehen. Da sie aber auch auf vielfältige andere Art als Bestandteil von Speichermedien, Computern und Netzwerken zum Einsatz kommen, fehlt diesen Waren der enge sachliche beschreibende Bezug zu „Lach- und Sachgeschichten“ als einem möglichen Titel der gespeicherten Inhalte. Inwieweit „Lach- und Sachgeschichten“ einen Hinweis auf konkrete Eigenschaften eines Sportwettbewerbes enthalten oder diesem als Titel dienen könnte, ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Weil es sich bei der Bezeichnung „Lach- und Sachgeschichten“ nicht um eine Angabe handelt, die objektiv zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Eigenschaften der Waren „Datenbankprogramme; netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware)“ und der Dienstleistung „Veranstaltung von Sportwettbewerben“ dienen kann, besteht für diese Waren und diese Dienstleistung auch kein Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Da insoweit auch andere Schutzhindernisse nicht ersichtlich sind, war der Beschwerde der Anmelderin somit für die in Ziffer 1 des Tenors genannten Waren der Klasse 9 und für die dort bezeichnete Dienstleistung der Klasse 41 stattzugeben.

4.

Hinsichtlich der übrigen von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen, für die die Anmelderin nur noch eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung anstrebt, hat die Anmelderin mit erweitertem Vorbringen im Beschwerdeverfahren - anders als in dem BPatG GRUR 2009, 1063 - 1064 - Die Drachenjäger zugrunde liegenden Fall - in ausreichender Weise dargelegt, dass für diese eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens „Lach- und Sachgeschichten“ möglich sein könnte. Insbesondere das Ergebnis einer im Zeitraum vom 16. Juni - 27. Juli 2003 im Bundesland Nordrhein-Westfalen unter 2823 Personen über 14 Jahren durchgeführten Umfrage der GfK Enigma, die einen Bekanntheitsgrad von 73 % erbrachte, lässt es möglich erscheinen, dass ein neues, nunmehr von der Anmelderin angekündigtes demoskopisches Gutachten mit abweichender Fragestellung geeignet sein könnte, den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nicht nur für die Dienstleistungen der Klasse 41: „Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion“, sondern auch für die weiteren von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen zu erbringen. Um der Anmelderin Gelegenheit zu einem in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen von ihr allein noch angestrebten Nachweis zu geben, dass

sich „Lach- und Sachgeschichten“ gem. § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchgesetzt hat, war die Sache insoweit unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG. Dieses wird die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung unter Berücksichtigung des neuen Vorbringens zu prüfen haben.

Aus diesen Gründen war der Beschwerde schließlich stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Fa