



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 146/01

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 300 43 430.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Oktober 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 5. April 2001 wird aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Wortmarke

### **family matters**

soll für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38 und 42 in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 5. April 2001 wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Poster; Druckereierzeugnisse jeglicher Art, Fotografien, gedruckte Veröffentlichungen, Zeitschriften, Bücher, Magazine, Kataloge, Leitfäden, Nachrichtenblätter, gedruckte Programme;

Klasse 35:

Werbung, insbesondere im Internet sowie Marktforschung;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere on- und off-line-Dienste, nämlich insbesondere Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, insbesondere über Musik, Kunst und Kultur unter Verknüpfung verschiedener Medien; Sammlung und Übermittlung von Daten, Internet-Dienstleistungen, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art, insbesondere zu den Themenbereichen Film, Fernsehen, Unterhaltung, Musik, Werbung; E-Mail-Datendienste (Übermittlung von elektronischer Post); Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere zu den Themen Fernsehen, Film, Unterhaltung, Musik; Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern im Zusammenhang mit Film- und Fernseh- und Videoproduktionen, insbesondere die Verbindung von Ton- bzw. Bildtonaufnahmen bzw. – sendungen sowie Online-Dienste, nämlich Betrieb von Internet-Suchmaschinen (soweit in Klasse 38 enthalten);

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 42 enthalten); Erstellen, Aktualisieren, Vernetzen und Installieren von Computer-Software, insbesondere für Internet-Suchmaschinen; Design von Computersoftware; Multimediaanwendungen, nämlich Konzeptionierung, Entwicklung, Gestaltung und Programmierung von Software, Erstellung von CD-ROMs und Online-Produktionen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise erfassten die sprachübliche Verbindung der beiden englischsprachigen Bestandteile ohne weiteres im Sinne von „Familienangelegenheiten/Familiensache“. Mit dieser Bedeutung werde die Bezeichnung auch beschreibend verwendet. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthalte das Zeichen daher lediglich einen Hinweis auf deren inhaltlichen Schwerpunkt bzw auf die mit diesen Dienstleistungen angesprochene Zielgruppe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen das Verzeichnis eingeschränkt hat auf

Klasse 35:

Werbung, insbesondere im Internet sowie Marktforschung;

Klasse 38:

E-Mail-Datendienste (Übermittlung von elektronischer Post);

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 42 enthalten); Erstellen, Aktualisieren, Vernetzen und Installieren von Computer-Software, insbesondere für Internet-Suchmaschinen; Design von Computer-Software; Multimediaanwendungen, insbesondere Konzeptionierung, Entwicklung und Programmierung von Software, Erstellung von CD-ROMs und Online-Produktionen.

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass das Zeichen die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibe, weil lediglich für die technischen und kreativen Dienstleistungen einer Werbeagentur und nicht für den Inhalt der Werbung Schutz beansprucht werde. Auch bei E-Mail-Datendiensten handele es sich um ausschließlich technische Übertragungsdienste, die nicht nach dem Inhalt der übermittelten Daten bezeichnet würden. Entsprechendes gelte für die technischen Computerdienstleistungen. Zum Nachweis der Bezeichnungsgewohnheiten im Bereich der Werbung und der Marktforschung hat die Anmelderin umfangreiches Recherchematerial vorgelegt (vgl Anlage BI 93 ff der Akte). Der Senat hat der Anmelderin ebenfalls Rechercheunterlagen übersandt, wie aus der Anlage BI 23 ff der Akte ersichtlich (vgl BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03 – turkey & corn).

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auch in vollem Umfang begründet. Für die nunmehr noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ist die angemeldete Marke weder auf Grund fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können. Nach dieser Vorschrift ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die Benutzung des angemeldeten Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Denn auch in diesem Fall ist die Voraussetzung erfüllt, dass die in dem Zeichen enthaltene Aussage als Sachangabe dienen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE – mwN). Nach Auffassung des Senats stellt das angemeldete Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen jedoch keine in diesem Sinne unmittelbar beschreibende Angabe dar.

1.1. Die angemeldete Marke ist regelgerecht aus den beiden englischsprachigen Bestandteilen „family“ und „matters“ zusammengesetzt. Der Begriff „family“ entspricht dem deutschen Wort „Familie“ und wird in dieser Bedeutung vor allem in der Umgangs- und Werbesprache in Wortbildungen wie zB „Familycard, Family-

Dog, family-freundlich, family film, family man, family values“ verwendet, um einen Familienbezug zum Ausdruck zu bringen (vgl Krämer, Modern Talking auf deutsch, 2000; <http://wortschatz.uni-leipzig.de>). Auch der Begriff „matters“ im Sinne von „Angelegenheiten“ ist im Deutschen in Wortbildungen wie „business matters, financial matters, practical matters“ gebräuchlich (vgl <http://dict.leo.org>; <http://wortschatz.uni-leipzig.de>). Darüber hinaus kennt der Verkehr „matters“ mit der Bedeutung von „zählt“ als Bestandteil des häufig verwendeten Slogans „Size matters – Größe zählt“ (vgl <http://wortschatz.uni-leipzig.de>). In der Gesamtheit bedeutet die angemeldete Marke daher soviel wie „Familienangelegenheiten“ oder „Familie zählt“ und ist dem angesprochenen inländischen Publikum mit dieser Bedeutung auch ohne weiteres verständlich.

1.2. Wie von der Markenstelle bereits ausgeführt, wird das angemeldete Zeichen als Buchtitel, als Titel einer Fernsehserie und in der englischen Bezeichnung der Europäischen Beobachtungsstelle für Familienangelegenheiten „European Observatory on Family Matters“ verwendet. Bei den genannten Verwendungen enthält „family matters“ jeweils einen Sachhinweis auf familienbezogene Inhalte. Für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen ist hingegen eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „family matters“ nicht zu ermitteln.

1.3. Anhand der von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen und der vom Senat durchgeführten Recherche lässt sich nicht feststellen, dass derartige inhaltsbeschreibende Angaben auch zur Bezeichnung der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistung „Werbung, insbesondere im Internet sowie Marktforschung“ üblich sind. Einerseits werden Werbedienstleistungen häufig unter reinen Fantasiebezeichnungen wie zB „Junges Blut, strawberryfrogs, querspringer, Tomatenfisch“ angeboten (vgl [www.werbeagentur.de/branchenbuch/agenturen](http://www.werbeagentur.de/branchenbuch/agenturen)). Sofern andererseits erläuternde Zusätze verwendet werden, handelt es sich dabei regelmäßig um Hinweise auf einen bestimmten Kundenkreis, wie zB „Die Mittelstandsagentur; Werbung für Handwerk, Mittelstand und Existenzgründer; Werbung für Kleinbetriebe; Werbeberatung für Medienhäuser und Verlage“ oder eine bestimmte Spe-

zialisierung, wie zB „Full-Service für Ihre Internetpräsenz; Agentur für audiovisuelle Medien; Agentur für Markenkommunikation und Design; Spezialist für Produktion, Verpackung und Display; Content Management mit System; Außenwerbung vom Profi; Logoerstellung, Imagebroschüren, Visitenkarten, Geschäftspapiere; Verkaufsförderung; Agentur für politische Kommunikation; Agentur für Socialmarketing, Kommunikation und Fundraising; Spezialagentur für Visualisierung, digitale Rekonstruktion; Neukundenbeschaffung & Direktverkauf; Marketing und Kommunikation für erklärungsbedürftige Produkte“ (vgl [www.werbeagentur.de](http://www.werbeagentur.de) aaO). Daraus ergibt sich für den Senat die Schlussfolgerung, dass die Spezialisierung auf bestimmte Modalitäten der Dienstleistungserbringung bzw Besonderheiten der verschiedenen Werbemedien für das angesprochene Publikum ein bedeutsames Merkmal ist, wohingegen der thematische Inhalt der Werbung nicht zum Tragen kommt (vgl auch 27 W (pat) 158/02 - DVD). Dies erscheint bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise auch ohne weiteres nachvollziehbar. Werbedienstleistungen sind ihrer Art nach unabhängig von den vermittelten Inhalten, da die Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet die geschäftlichen Möglichkeiten einer Werbeagentur unnötig einschränken würde. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass konkurrierende Hersteller und Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen nicht von derselben Werbeagentur bewerben lassen möchten. Sind inhaltbezogene Angaben demnach zur Bezeichnung von Werbedienstleistungen unüblich, kann das angemeldete Zeichen insoweit auch keinen klaren Aussagegehalt für diese aufweisen. Für die Annahme, der Verkehr erkenne in der Bezeichnung „family matters“ einen Hinweis auf Werbung, die sich inhaltlich mit familienbezogenen Themen und Produkten befasst, bedarf es jedenfalls einer analytischen Betrachtungsweise, die der angesprochene durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittskunde eines Werbedienstleisters regelmäßig nicht vornimmt (vgl EuGH GRUR Int 1998, 795 - Gut Springenheide; BGH GRUR 2002, 812 - FRÜHSTÜCKSDRINK II).

1.4. Für die Dienstleistung der Marktforschung gilt Gleiches. Zwar finden sich auch in diesem Bereich zahlreiche Belege dafür, dass eine Differenzierung nach Art der

Marktforschung bzw nach den befragten Zielgruppen üblich ist, zB „Marktforschung für die Bereiche Consumer und Business to Business; Assessments für Einsteiger und Etablierte; Verbraucherbefragung, Konsumentenverhalten; Der Spezialist für Kinder- und Jugendforschung; Marktforschung und Innovationsberatung für mittelständische Unternehmen; Kundenbefragungen, Mitarbeiterbefragungen, Bürgerbefragungen; Experten für die internationale Markt- und Bedarfsforschung in den Bereichen Dienstleistung, Technologie und Investitionsgüter“ (vgl <http://directory.google.com/Top/World/Deutsch/Wirtschaft/Dienstleistungen>). Der Begriff „family matters“ bzw der entsprechende deutsche Ausdruck „Familienangelegenheiten“ bezeichnet aber keine Zielgruppe, sondern lediglich ein auf die Zielgruppe der Familie bezogenes Thema. Derartige thematische Angaben sind aber aus den oben ausgeführten Gründen im Bereich der Marktforschung offensichtlich ebenso wenig üblich wie im Bereich der Werbung, so dass die Bezeichnung zur unmittelbaren Beschreibung dieser Dienstleistung nicht geeignet erscheint.

1.5. Hinsichtlich der Dienstleistung „E-Mail-Datendienste (Übermittlung von elektronischer Post)“ ist ein sachlicher Zusammenhang zwischen der elektronischen Übermittlung von Daten einerseits und der inhaltsbeschreibenden Angabe „family matters“ ebenfalls nicht erkennbar. Ein solcher Zusammenhang wäre nur dann anzunehmen, wenn in der Vorstellung der maßgeblichen Verkehrskreise zwischen E-Mail-Datendiensten und den mittels dieser Dienste übersandten Nachrichten ein so enger Zusammenhang bestünde, dass der Verkehr einen für die Nachrichten beschreibenden Aussagegehalt zugleich auch auf die zugehörige Übermittlungsdienstleistung beziehen würde (vgl dazu für den Medienbereich BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; GRUR 2003, 342 - Winnetou).

Für eine solche Annahme sieht der Senat aber keine hinreichenden Anhaltspunkte. Das Wesen eines E-Mail-Datendienstes besteht in der elektronischen Übermittlung von Nachrichten, die andere verfasst haben. Typische Merkmale, mit denen E-Mail-Datendienste beworben werden, sind daher die Zahl der verfügbaren Adressen, die Speicherkapazität der Mailbox, der Virenschutz usw. (vgl zB

<http://www58.gmx.net>). Als inhaltsbezogene Angabe ist „family matters“ zur Beschreibung derartiger Dienste nicht geeignet, weil sie keine klare Aussage zur Art, Bestimmung oder sonstiger Merkmale von E-Mail-Datendiensten enthält. Auch soweit thematische Angaben zur Adressierung von E-Mails üblich sind, gilt nichts anderes (vgl. zB [extranews@wrp.de](mailto:extranews@wrp.de); [w@p](mailto:w@p)). Denn ebenso wie bei postalischen Anschriften geht der Verkehr in der Regel nicht davon aus, dass der Adressat der E-Mail zugleich auch Betreiber des zugehörigen E-Mail-Dienstes ist.

1.6. Für die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 42 enthalten); Erstellen, Aktualisieren, Vernetzen und Installieren von Computer-Software, insbesondere für Internet-Suchmaschinen; Design von Computer-Software; Multimediaanwendungen, insbesondere Konzeptionierung, Entwicklung und Programmierung von Software, Erstellung von CD-ROMs und Online-Produktionen“ fehlt es ebenfalls an einer Eigenschafts- oder Bestimmungsangabe, die zur Beschreibung dieser Dienstleistungen dienen könnte. Zwar sind bei Datenverarbeitungsprogrammen inhaltsbeschreibende Angaben häufig. So findet sich der Begriff „Familiensoftware“ als Hinweis auf familienbezogene Software, zB [www.klett-verlag.de](http://www.klett-verlag.de) - „Die Giga-Maus 2002. Der Preis ... soll für Eltern eine Orientierungshilfe und Empfehlung für kreativitätsfördernde PC-Games, Familiensoftware, Lernprogramme und Online-Angebote sein“; [www.pearl.de](http://www.pearl.de) - „Highlights aus den Rubriken: Brettspiele, Unterhaltungs- und Familiensoftware“. Auch im Bereich der Software für Suchmaschinen sind Bezeichnungen mit zumindest beschreibendem Anklang gebräuchlich, zB „BoltSearch, Freefind, Isearch, Atomz Search (vgl. [www.suchmaschinen-software.de](http://www.suchmaschinen-software.de)). Aber der Senat konnte nicht feststellen, dass auch die zugehörigen Dienstleistungen der Softwareerstellung, des Softwaredesigns und das Aktualisieren, Vernetzen und Installieren von Software üblicherweise nach der Software benannt werden, die sie zum Gegenstand haben. Soweit beschreibende Angaben verwendet werden, handelt es sich entweder um Hinweise auf den Einsatzbereich, zB „Lösungen für branchenübergreifendes Wissensmanagement; Software und Consulting für Knowledge Management, IT-Controlling und eBusiness; Lösungen

für sprachgesteuerte Zugänge zu Services per Telefon; Softwarelösungen für die Bereiche Warenwirtschaft, Rechnungswesen und Personalwirtschaft; Softwarelösungen für die Bereiche Helpdesk, Call Center, Support und CRM; Erstellung von Individualsoftware und Internetdienstleistungen; Lösungsanbieter für mobile Anwendungen; Plattformübergreifende Unternehmenslösungen im Groupwarebereich; Erstellung von Front-Office-Lösungen und Programmen zum Wissensmanagement; Software-Entwicklungen rund um eBusiness-Lösungen“ oder um Branchenangaben, zB „Dienstleistungen und Lösungen aus dem Bereich Bankgewerbe; Softwarelösungen für den Travel- und Transportmarkt; EDV-Lösungen für den Mittelstand; Branchenlösungen für Personaldienstleister und Zeitarbeitsfirmen; Software nach Maß für Handwerk, Handel, Industrie und Internet“ (vgl. <http://directory.google.com/Top/World/Deutsch/Computer/Software>). Wie bereits oben für die Dienstleistungen der Werbung und Marktforschung ausgeführt, gilt demnach auch im Bereich der Softwareerstellung, dass die Beschränkung auf einen bestimmten Programminhalt wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, weil das Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen seiner Art nach unabhängig ist vom Inhalt der zu verarbeitenden Daten. Mit diesen Bezeichnungsgewohnheiten ist das angesprochene Fachpublikum vertraut. Zwischen den Dienstleistungen der Softwareerstellung, des Softwaredesigns sowie des Aktualisierens, Vernetzens und Installierens von Software und der fertigen Software als dem Gegenstand dieser Dienstleistung besteht daher – anders als im Medienbereich (vgl. BGH aaO – Winnetou) in der Vorstellung des angesprochenen Verkehrs kein so enger Zusammenhang, dass eine Bezeichnung, die für die Ware „Software“ beschreibend ist gleichzeitig auch zur Beschreibung der zugehörigen Dienstleistungen dienen kann.

2. Da die angemeldete Marke für die beanspruchten Dienstleistungen weder eine eindeutige Sachangabe noch eine werblich anpreisende Aussage enthält, kann ihr

auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden.

Grabrucker

Richterin Pagenberg ist in  
Urlaub und kann deshalb  
nicht unterzeichnen

Fink

Grabrucker

Cl