



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 297/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 27 040.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 7. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 41 – vom 25. Juni 2002 aufgehoben, soweit der Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

DISCOVERY TIERE KANAL

ist vom Deutschen Patent- und Markenamt teilweise und zwar hinsichtlich der

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kommunikation, nämlich Dienstleistungen auf dem Gebiet der Radio-, Kabel- und Rundfunkausstrahlung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fernseh- und Rundfunkausstrahlung einschließlich Ausstrahlung über angeschlossene Sender; Übertragung von Unterhaltungsprogrammen und Bereitstellung des Zugriffs auf ein globales Computernetzwerk über Satellit; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Ausstrahlung von Fernsehprogrammen für Abonnenten; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenübertragung für Abonnenten; Dienstleistungen in Bezug auf die Vorbereitung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Produktion von Filmen, Videos, Rundfunkprogrammen und Live-Unterhaltungssendungen; Dienstleistungen im Zusammenhang

mit Kinounterhaltung, Fernsehunterhaltung, sowie im Zusammenhang mit Live-Unterhaltungsprogrammen und –Shows; Online-Computer-Dienste in Bezug auf Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltung, nämlich Bereitstellen und Übermitteln von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton; Liefern von Informationen, Unterhaltung und Sachinhalten über ein globales Computernetzwerk

wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke zurückgewiesen worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke erschöpfe sich darin, den Inhalt und Gegenstand der Dienstleistungen zu konkretisieren. Dass die Marke mit "Entdeckung Tiere Kanal" eine grammatisch unübliche Wortstellung habe, stehe dem nicht entgegen, da der Verkehr daran gewöhnt sei, Sachaussagen in kompakter Form durch Schlagwörter vermittelt zu bekommen. Dem Verständnis der Marke als Sachangabe stehe auch nicht entgegen, dass die angemeldete Wortfolge zweisprachig sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der der Marke vorangestellte Bestandteil "DISCOVERY" weise auf die Anmelderin hin und sei in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen keinesfalls unmittelbar dienstleistungsbeschreibend. Die Anmelderin sei unter ihrem Firmenschlagwort "DISCOVERY" der weltweit größte und bekannteste Anbieter von Non-Fiction-Unterhaltung und auch in Deutschland bekannt. Zum Nachweis hierfür hat die Anmelderin diverse Unterlagen eingereicht. Bereits die sprachlich sowie grammatikalisch ungewöhnliche zweisprachige Struktur der Anmeldemarke erfülle die geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft ist 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. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht 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 gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr. vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 – INDIVIDUELLE). Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier eines Werktitels) auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Bei einer aus mehreren Worten bestehenden Marke ist auf die Wortfolge in ihrer Gesamtheit abzustellen (BGH GRUR 2001, 162 – Rational Software Corporation).

Die noch gegenständlichen Dienstleistungen richten sich an breite inländische Verkehrskreise. Dienstleistungen dieser Art werden von Verbrauchern aus allen Schichten, Gruppen und Bereichen in Anspruch genommen. Selbst wenn man unterstellt, dass diese "DISCOVERY" mit "Entdeckung" übersetzen können, heißt

die Wortfolge "Entdeckung Tiere Kanal". Nur die Bestandteile "TIERE KANAL" werden als Sachangabe verstanden, nämlich als Benennung der Sparte des Fernseh- bzw Rundfunkkanals. Aufgrund des Bestandteils "DISCOVERY" weist die angemeldete Wortfolge zumindest eine gewisse Originalität auf, da es sich nicht um eine sprachregelgerechte Zusammensetzung der einzelnen Wörter handelt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die unübliche und phantasievolle zweisprachige Form (Englisch und Deutsch) der Marke. Liegt eine zumindest gewisse Originalität vor, so indiziert das die Schutzfähigkeit (vgl. BGH, BIPMZ 2000, 161 - Radio von hier). Tatsachen, die diese Indizwirkung widerlegen würden, konnten nicht festgestellt werden.

Abgesehen davon fehlt der Marke auch deshalb nicht jegliche Unterscheidungskraft, weil erhebliche Teile des Verkehrs in dem Bestandteil "DISCOVERY" einen Hinweis auf die Anmelderin sehen werden. Wie sich aus den der Beschwerdebeurteilung beigefügten Unterlagen ergibt, ist die in den USA ansässige Anmelderin D... Inc die weltweit größte Anbieterin von Dokumentarfilmen (aus den Bereichen Natur und Tiere, Gesundheit, Wissenschaft und Technik, Reisen und Abenteuer, Geschichte und Zeitgeschichte) und erreicht weltweit über ... Millionen Haushalte in 155 Ländern und 33 Sprachen. Die in München ansässige deutsche Tochtergesellschaft kooperiert unter dem Namen D1... GmbH in Deutschland mit dem ZDF und dem Pay-TV-Sender Premiere. Ende 2002 waren über Premiere in Deutschland ca 2 100 000 Haushalte erreichbar, von denen 90 % den Sender D2... kannten. Das Discovery-Fenster im ZDF hatte im Dezember 2002 über einen Dreijahreszeitraum hinweg einen Marktanteil von 13,1 % (= ... Millionen Zuschauer). Die Werbeaufwendungen für D2... in Deutschland betragen jährlich rund ... Euro. Aufgrund dieser Zahlen muss davon ausgegangen werden, dass erhebliche Teile des durch die Marke angesprochenen Verkehrs trotz der Markenbestandteile "TIERE KANAL" in "DISCOVERY TIERE KANAL" einen Hinweis auf die Anmelderin sehen.

2. Die Marke ist auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen dienen können. Eine Eignung zur Merkmalsbezeichnung kann in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen nicht festgestellt werden. Ausreichende Anhaltspunkte für eine zukünftige deskriptive Verwendung der Marke auf dem maßgeblichen Dienstleistungssektor liegen ebenfalls nicht vor. Auch bei der Prüfung des Freihalteinteresses ist zu beachten, dass die Wortfolge in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl. BGH BIPMZ 2001, 55, 56 – Rational Software Corporation). In der Gesamtheit, d.h. in der konkreten Folge der beanspruchten Wörter kann das Dienen zur Bezeichnung eines Merkmals nicht festgestellt werden. Die Markenstelle hat einen aktuell beschreibenden Gebrauch der Wortfolge "DISCOVERY TIERE KANAL" nicht belegt. Auch dem Senat war es nicht möglich, eine Verwendung der Wortfolge durch Wettbewerber im Sinne einer Merkmalsbezeichnung zu ermitteln.

Winkler

Viereck

Kruppa

Hu