



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 552/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 028 268.8**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

I.

Die Anmelderin hat am 5. Oktober 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung

**DISCOVER PREMIUM**

als Wortmarke für die folgenden Waren und Dienstleistungen in das Markenregister einzutragen:

„Klasse 9:

Aufgezeichnete Daten; informationstechnische und audiovisuelle Geräte; Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorrichtungen; Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Tauchausrüstung; Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, elektrische Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 09 enthalten; Kontaktlinsen, Brillen, Brillenetuis, Ferngläser, optische Lupen; Sonnenbrillen; Warndreiecke für Fahrzeuge; Warnlampen für Fahrzeuge [keine Teile von Fahrzeugen]; elektrische Batterien und deren Teile; elektrische Akkumulatoren und deren Teile, Brennstoffzellen und deren Teile, Sonnenbatterien; elektrische Batterien für Fahrzeuge; elektrische Akkumulatoren für Fahrzeuge; Ladegeräte für elektrische Batterien; Einbruchalarmgeräte, Feueralarmgeräte, Rauchalarmgeräte, Gaswarngeräte; Diebstahlalarmgeräte; Feuerlöschgeräte; Waa-

gen; Wasserwaagen; Zirkel [Messinstrumente]; Lineale [Messinstrumente], Säuremesser; Mengemesser; elektronische Steuergeräte und Strom-/Spannungsversorgungsgeräte für Fahrzeugscheinwerfer und Fahrzeugleuchten und deren jeweilige Teile, Leuchtdioden [LEDs], elektronische Leistungsregler; elektrische und elektronische Steuer- und Regelgeräte und -instrumente; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Spannungsregler für Fahrzeuge; Geschwindigkeitsanzeiger; Drehzahlmesser; Messgeräte und Messinstrumente; Rettungsvorrichtungen, nämlich Rettungsflöße, Rettungsleitern, Rettungsnetze, Rettungsplanen, Rettungsringe, Rettungsbojen, Rettungswesten; elektrische Sicherungen, elektrische Relais; Laser nicht für medizinische Zwecke, Laserpointer; Fernsteuerungsgeräte, Fernbedienungen; Antennen; Navigationsgeräte für Fahrzeuge; Mobiltelefone; Telefonapparate; Fernsehapparate; Bildtelefone; Radios; Kompass, Navigationsgeräte; Navigationsinstrumente; Telematikapparate; Telematikendgeräte; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und/oder Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bild, magnetische, elektronische und optische Aufzeichnungsträger, Schallplatten, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger, Tonträger, Musikautomaten [geldbetätigt], Compact-Disks [ROM, Festspeicher], Musikdateien zum Herunterladen, Kopfhörer, Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Leuchtschilder, CD-Player, DVD-Player, Videotelefone, Bildfunkgeräte; Projektionsgeräte, Fotoapparate; belichtete Filme; Filmkameras, Fotokopiergeräte, elektronische Übersetzungsgeräte (Computer), elektronische Taschenübersetzer; Magnetkarten, Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards), codierte Telefonkarten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Bank-, Geldautomaten; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, elektronische Terminkalender, Faxgeräte,

Monitore (Computerhardware und -programme), Computerperipheriegeräte, gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, insbesondere Datensammlungen in elektronischer Form, Computersoftware, Anwendungssoftware; Taschenrechner; elektronische Publikationen [herunterladbar]; herunterladbare Bilddateien; Crashtest-Dummys; Mikroskope; Elektrokabel; Steckdosen; elektrische Fernzündungsgeräte; radiologische Apparate für gewerbliche Zwecke; Schutzhelme; elektrische Schlösser; elektronische Steuerungen und elektronische Steuerungssysteme; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 12:

Fahrzeuge und Beförderungsmittel; Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem Wasser oder auf Schienen sowie deren Teile; motorisierte Landfahrzeuge; Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge; Triebwerke für Landfahrzeuge; Fahrwerke für Fahrzeuge; Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen; Kupplungen für Landfahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Reifen (Pneus); Reifen für Fahrzeugräder; Felgen für Fahrzeugräder; Vollgummireifen für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Naben für Fahrzeugräder; Schläuche für Reifen; Flickzeug für Reifenschläuche, selbstklebende Flickgummis für die Reparatur von Reifenschläuchen, Spikes für Reifen, Schneeketten; Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Rückspiegel; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Alarmanlagen für Fahrzeuge, Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Zigarettenanzünder für Automobile; Kraftfahrzeuge; Automobile; Lastkraftwagen; Anhänger und Sattelauflieger für Fahrzeuge, Anhängerkupplungen für Fahrzeuge; Omnibusse; Motorräder; Mopeds; Fahrräder; Drahtseilfördergeräte und -anlagen; Karren, Einkaufswagen, Gepäckwagen; Luftfahrzeuge; Boote, Schiffe; Lokomotiven; Autobusse; Wohnwagen; Traktoren;

Zweiräder, Roller [Fahrzeuge]; Sessellifte, Seilbahnen; Rollstühle; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 38:

Telekommunikationsdienste; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten [Presseagenturen], Dienste von Presseagenturen, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen, E-Mail-Dienste, Vermietung von Telekommunikationsgeräten, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen, elektronische Übermittlung von Nachrichten; Auskünfte über Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Durchführung von Videokonferenzen; drahtlose Mobiltelefondienste; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation]; Satellitenübertragung; Telefondienste; Telefonvermittlung; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Telematikdienste; Kommunikationsdienste mittels Telematik; Datenversand und Übermittlung von Dokumenten durch Telematikdienste; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat die Anmeldung nach vorausgegangener Beanstandung vom 26. Oktober 2016 mit Beschluss vom 8. März 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen „DISCOVER PREMIUM“ stelle eine sprachregelgerechte Wortkombination dar, der das angesprochene inländische Publikum ohne Weiteres die Bedeutung „entdecke beste Qualität“ entnehme. Es erschöpfe sich damit in einer werbemäßigen Aufforderung, die gekennzeichneten hochwertigen Produkte oder Tätigkeiten zu nutzen. Das Zeichen weise damit einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren als auch Dienstleistungen auf und werde deswegen nicht als Mittel zur Unterscheidung ihrer betrieblichen Herkunft aufgefasst.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der Anmeldung stehe kein Schutzhindernis entgegen. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise dem gegenständlichen Zeichen die Aufforderung, beste Qualität zu entdecken, entnehmen sollten, lasse dies keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Beschaffenheit der von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen zu. Der Bedeutungsgehalt der Wortfolge „DISCOVER PREMIUM“ sei keineswegs eindeutig. Ferner habe das Deutsche Patent- und Markenamt seiner Prüfung einen zu strengen Beurteilungsmaßstab zugrunde gelegt. Die Beschlussbegründung lasse zudem differenzierte Ausführungen zum Bedeutungsgehalt des Zeichens in Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermissen. Im Übrigen setze das Amt sich in Widerspruch zu früheren Eintragungen.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 8. März 2017 aufzuheben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung daher zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186, Rdnr. 29 - Stadtwerke Bremen).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2013, 731, Rdnr. 22 - Kaleido; GRUR 2014, 1204, Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress; GRUR 2016, 934, Rdnr. 12, 23 - OUI; GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein

enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt dem Wortzeichen „DISCOVER PREMIUM“ in Verbindung mit allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es weist - insoweit abweichend zu den Ausführungen im angegriffenen Beschluss - nicht nur einen eng beschreibenden Bezug zu ihnen auf, sondern verfügt über einen im Vordergrund stehenden unmittelbar beschreibenden Begriffsgehalt.

Bei dem Zeichen „DISCOVER PREMIUM“ handelt es sich um eine üblich gebildete englischsprachige Wortfolge. Der Bestandteil „DISCOVER“ ist ein dem englischen Grundwortschatz zurechenbares Verb, das in Form eines Imperativs „entdecke“ bedeutet (vgl. Langenscheidt Grundwortschatz Englisch, 2000, Seite 64). Der Ausdruck enthält damit die Empfehlung oder Aufforderung, die Gelegenheit, auf bisher Unbekanntes zu stoßen, wahrzunehmen. Sie greift - in nahe liegender englischer Fassung - eine in der Produktwerbung gängige Formulierung auf (vgl. Anlagen zum Hinweis des Senats vom 10. April 2018: „Entdecke die Frische“ unter „<http://www.bad-harzburger.de/news/41-entdecke-die-frische.html>“; „Entdecke Qualität und die Unterschiede“ unter „<http://www.lebensmittel.de/...>“; „Entdecke das neue überraschende Sortiment“ unter „<https://www.orbea.com/int-de/...>“).

Das im Anmeldezeichen dem Imperativ „DISCOVER“ zugeordnete Objekt „PREMIUM“ hat hier als substantiviertes Adjektiv die Bedeutung „Erstklassiges“. Der Ausdruck kommt aus dem Englischen (vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch, 4. Auflage, Seite 1094). In der deutschen Sprache ist er bereits seit geraumer Zeit in unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsbereichen als Hinweis auf Spitzenqualität gebräuchlich und wird deshalb vom deutschen Publikum ohne Weiteres in diesem Sinn verstanden (vgl. BGH GRUR 2000, 727 - LORCH PREMIUM; BPatG, 28 W (pat) 308/04 - COOL PREMIUM; BPatG, 29 W (pat) 104/10 - PREMIUMPARK).

Dem Gesamtzeichen wird das angesprochene inländische Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen folglich sofort und eindeutig die Bedeutung „entdecke Premium“ oder - wie das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt hat - „entdecke beste Qualität“ entnehmen. Es handelt sich somit um eine Empfehlung oder Aufforderung, erstklassige Qualität kennenzulernen. Die Wortfolge erschöpft sich damit in einem werbeüblichen Hinweis auf eine herausragende Produktqualität (vgl. den ähnlichen gelagerten Fall BGH GRUR 1996, 770 - MEGA). Die Einkleidung in einen Slogan, für den die gleichen Grundsätze wie für andere Wortzeichen gelten (vgl. EuGH MarkenR 2011, 12, Rdnr. 52 - BEST BUY; BGH GRUR 2009, 778, Rdnr. 12 - Willkommen im Leben), ändert nach dem Verkehrsverständnis nichts am Vorliegen einer bloßen Beschaffenheitsangabe.

Das Anmeldezeichen stellt sich angesichts des allgemein verwendbaren Bedeutungsgehalts des Adjektivs „PREMIUM“, das - wie ausgeführt - entsprechend dem Wort „erstklassig“ die höchste Niveaustufe bezeichnet, in Verbindung mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen als bloße Sachangabe dar. Sämtliche in den Klassen 9 und 12 beanspruchten Waren können Premiumqualität aufweisen, insbesondere im Hinblick auf die Funktionalität eines Produkts oder auf die Beschaffenheit der verwendeten Materialien. Entsprechendes gilt für die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 38. Premiumqualität kann sich hier u. a. in der Schnelligkeit, Klarheit einer Datenverbindungs-, in der Ausgewogenheit einer Beratungs- oder in der Werthaltigkeit des Objekts einer Vermietungsdienstleistung äußern.

3. Daran ändert auch die Bezugnahme der Anmelderin auf Voreintragungen, insbesondere mit dem Wort „DISCOVER“, nichts. In rechtlicher Hinsicht entfalten selbst identische oder vergleichbare Marken im Register keine Bindungswirkung. Die Frage der Schutzzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessens-, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl.

EuGH GRUR 2009, 667, Rdnr. 18 - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093, Rdnr. 8 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche).

4. Die Beschwerde der Anmelderin war daher zurückzuweisen. Ob der Eintragung zudem auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, wofür Einiges spricht, kann demzufolge dahingestellt bleiben.

## **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä