



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 41/16

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
11. September 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2013 030 656.2**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2018 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 6. November 2014 und 22. September 2015 aufgehoben, soweit die Anmeldung hinsichtlich der Dienstleistungen Klasse 41 "Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitness-Kursen" zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
  
- II. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 3. Mai 2013 ist das Zeichen

## **FITNESS FIRST**

für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 25 und 28 und Dienstleistungen der Klasse 41 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, jeweils für Fitness-Sport;

Klasse 28: Gymnastik-, Turn- und Sportartikel für Fitness-Sport, soweit in Klasse 28 enthalten;

Klasse 41: Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitness-Kursen.

Mit Beschluss vom 6. November 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41 in der Besetzung mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens zurückgewiesen.

Die am 12. Dezember 2014 gegen den am 13. November 2014 zugestellten Erstbeschluss eingelegte Erinnerung wurde mit weiterem Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 22. September 2015 ebenfalls zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortfolge entbehre jeglicher Unterscheidungskraft. „FITNESS FIRST“ stelle ein sloganartiges Statement dar, dessen zentraler Begriff „FITNESS“ unmittelbar auf die Bestimmung bzw. den Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinweise und nicht für einen ganz bestimmten Anbieter stehe. Auch die Betonung dieses beschreibenden Begriffes durch den der Hervorhebung eines besonderen Ranges dienenden werbesprachlichen Zusatz „FIRST“ vermittele keinen individualisierenden Herkunftshinweis, sondern ergebe im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen des Fitnessbereichs eine rein produktbezogene Werbebotschaft. Mit der Aussage, dass Fitness zuerst komme, werde nur der besondere Stellenwert persönlicher Fitness hervorgehoben, was je nach Perspektive des angesprochenen Kunden als Anstoß oder Bestätigung einer Hinwendung zum Fitness-Sport und/oder als Produktversprechen im Sinne eines vorrangigen, an erster Stelle stehenden Anbieter-Engagements für die persönliche Fitness des Kunden wahrgenommen werde. Die werbende Anfügung des priorisierenden Wortes „first“ an eine produktrelevante Merkmalsangabe sei nicht ungewöhnlich. Die Erfassung des genannten Sinngehalts erfordere auch keinesfalls besonderen Interpretationsaufwand. Der Verkehr werde die Aussage „Fitness zuerst“ ohne eigentlichen Übersetzungs- und Sinnfindungsvorgang erfassen, zumal ihm neben dem ohnehin eingedeutschten Wort „Fitness“ auch das elementare englische Wort „first“ vertraut sei. Das Klang- und Schriftbild der Wortfolge sei nicht so ungewöhnlich, dass ihm herkunftshinwei-

sende Eigenart zukomme. Entgegen der Auffassung der Anmelderin sei klanglich zudem gar keine Doppelung des Buchstabens „i“ gegeben.

Eine andere Beurteilung ergebe sich des Weiteren nicht aus den von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen. Die originäre Unterscheidungskraft eines Zeichens sei unabhängig von Benutzungsfragen zu prüfen. Eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung eines Zeichens könne nur unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung von Relevanz sein.

Die von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen seien zwar zur Anfangsglaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung, nicht aber zum Nachweis derselben geeignet. Es fehle an einer stringenten Darstellung markenmäßiger (nicht firmenmäßiger) Benutzung der angemeldeten Wortmarke (nicht einer Wort-Bildmarke) durch die Anmelderin in Deutschland (nicht weltweit) mit konkretem Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen und einem nachvollziehbaren und hinreichenden Durchsetzungsgrad. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sei daher die Vorlage eines demoskopischen Gutachtens erforderlich, zumal die in Betracht kommende Dauer einer möglichen Marktpräsenz der Marke vergleichsweise kurz erscheine.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 22. Oktober 2015.

Dem angemeldeten Zeichen könne die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Die Wortfolge „FITNESS FIRST“ weise verschiedene Verständnis- und Interpretationsmöglichkeiten auf (nämlich „First“ im Sinne von „Dachfirst“ oder als Hinweis auf einen Betrieb mit einem Inhaber namens „First“; „Fitness First“ im Sinne von „das erste Fitnessstudio am Platz“ oder als Aufforderung, „gleich als Erstes“ Fitnesssport zu betreiben, bzw. als allgemeines Statement im Sinne von „Fitness geht vor“). Der Verbraucher werde im Hinblick auf diese verschiedenen Verständnismöglichkeiten zum Nachdenken angeregt, wenn ihm das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegne. Insbesondere bei den Waren der Klassen 25 und 28 komme hinzu, dass nicht klar sei, wie bei einem Bekleidungsstück oder einem Sportgerät „Fitness zuerst“ kom-

men könne. So seien Fitnessgeräte ja sowieso nur für den Fitnesssport einzusetzen. Das Zeichen sei somit für diese Waren nicht beschreibend. Bei den Waren der Klasse 25 bestünden mehrere naheliegende Möglichkeiten, das Zeichen so anzubringen, dass es herkunftshinweisend verstanden werde.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen sei die Wortfolge ebenfalls nicht beschreibend. Auch insoweit seien die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Insbesondere mache ein Verständnis dahingehend, dass Fitnessdienstleistungen an erster Stelle stünden, keinen Sinn, weil in Fitnessstudios in erster Linie eben Fitnessdienstleistungen angeboten würden.

Die Wortfolge sei einprägsam und prägnant insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Stilmittel, nämlich die doppelten Alliteration, das Homöoteleuton und das Homöoproponon. Diese Stilmittel seien anzunehmen im Hinblick auf die Doppelung des Anfangsbuchstabens „F“, der Verwendung des Buchstabens „i“ an zweiter Stelle in beiden Worten, der jeweiligen phonetischen Endung auf „s“ (das „t“ in „FIRST“ sei nicht hörbar) und die übereinstimmende Lautfolge. Die Wortfolge sei zudem originell, und zwar insbesondere bei dem Verständnis, dass „die Fitness zuerst komme“ aufgrund des Weglassens des im Deutschen üblichen Artikels sowie des Verbs. Auch ein enger beschreibender Bezug könne nicht angenommen werden. Die angegriffenen Beschlüsse hätten es schließlich versäumt, sich mit der Unterscheidungskraft in Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen auseinander zu setzen.

Des Weiteren verweist die Beschwerdeführerin auf Voreintragungen, insbesondere auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren 27 W (pat) 83/10 – speedfitness) und die Eintragung der Wortmarke „Fitness First“ im Vereinigten Königreich, aus der sich ergebe, dass die Wortfolge im Englischen nicht beschreibend sei.

Zudem sei das Zeichen jedenfalls Verkehrsdurchgesetzt gem. § 8 Abs. 3 MarkenG aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung. Die Wortkombination „FITNESS FIRST“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen, insbesondere den Nutzern von Fitnessstudio-Dienstleistungen, als Hinweis auf das Unternehmen der

Beschwerdeführerin bzw. deren deutscher Tochtergesellschaft F... GmbH verstanden.

F1... gehöre zu den größten und marktführenden Fitnessstudioketten auf dem deutschen Markt. Gemessen an den Umsatzzahlen sei sie seit ca. 10 Jahren die zweitgrößte Fitnesskette in Deutschland. Ihre Mitgliederzahlen lägen im Inland seit Jahren relativ konstant zwischen 245.000 und 270.000, hinzu kämen seit 2014 weitere ca. 100.000 Mitglieder bei der Tochtergesellschaft N..., die ihre Dienstleistungen unter „new moove by Fitness First“ erbringe. Bezogen auf die Mitgliederzahlen entspreche dies einem Marktanteil von 2,9 % bezogen auf den gesamten deutschen Fitnessmarkt (2016). Auf dem Markt der regionalen und überregionalen Fitnessstudio-Ketten liege der Marktanteil bezogen auf die Mitgliederzahlen bei ca. 6 % (durchgehend von 2009 bis 2015); gemessen an den Umsätzen dürfte der Marktanteil von F1... auf diesem Markt grob geschätzt sogar bei mindestens ... % liegen, und zwar durchgehend seit 2009.

Der Jahresumsatz der Beschwerdeführerin habe von 2010 bis 2015 jeweils insgesamt bei ca. ... Euro gelegen. Die Beschwerdeführerin generiere ihre Umsätze ganz überwiegend über die Mitgliedsbeiträge ihrer Kunden. Außerhalb des Niedrigpreissegments, das von M... und neuerdings auch von F2... und C... dominiert werde, sei F1... seit vielen Jahren der größte Fitnessanbieter in Deutschland (Deloitte-Studien Anlagen A 30, 30 a, 31). Im Übrigen würden auch die Nutzer anderer Fitnessstudios die Beschwerdeführerin kennen. Neben den Mitgliederzahlen und den Umsätzen seien des Weiteren u. a. die hohen Werbeaufwendungen der Beschwerdeführerin, diverse Kooperationen mit anderen Unternehmen oder Krankenkassen, die Presseberichterstattung sowie erhaltende Auszeichnungen zu berücksichtigen.

Im Zusammenhang mit den von den Fitnessstudios erbrachten Dienstleistungen werde das Zeichen intensiv markenmäßig benutzt, und zwar im Online- und ebenso im Offline-Bereich. Dabei sei in der firmenmäßigen Verwendung der Wortfolge „FITNESS FIRST“ beispielsweise auf der Außenseite des Gebäudes oder innerhalb eines Fitness-Studios zugleich eine markenmäßige Benutzung in Bezug auf die dort angebotenen Dienstleistungen zu sehen. Soweit die Worte „FITNESS

FIRST“ in verschiedenen graphischen Gestaltungen verwendet würden, bleibe jeweils der Wortbestandteil dominant und prägend, so dass insoweit eine Benutzung (auch) der Wortmarke „FITNESS FIRST“ anzunehmen sei. Zudem werde die Wortfolge „FITNESS FIRST“ teilweise ohne jegliche graphische Gestaltung verwendet, beispielsweise bei jeder mündlichen Wiedergabe der Marke im Kundengespräch, auch auf der Website der Beschwerdeführerin (Anlagenkonvolut A 20) oder auf Vertragsdokumenten (Mitgliedschaftsvertrag Anlage A 21). Ebenso werde in Berichten über die Beschwerdeführerin oftmals die Wortfolge „FITNESS FIRST“ als solche genannt. Die Verkehrsdurchsetzung des Wortzeichens „FITNESS FIRST“ werde ferner durch bereits durch Befragungen untermauert (vgl. „Market Tracking“-Befragungen, Anlage A 28; Bericht „TEST BILD – DIE BESTEN DER STADT“, Anlage A 29), auch wenn bisher die Einholung eines demoskopischen Gutachtens unterblieben sei.

Die Wortmarke „FITNESS FIRST“ werde sehr intensiv nicht nur im Inland, sondern auch in Europa sowie im nichteuropäischen Ausland benutzt. Die angesprochenen Verkehrskreise kämen mit der Marke daher auch im Ausland in Berührung. Im Inland finde man F1...-Filialen verstreut über das gesamte Bundesgebiet. Die Studios befänden sich in erster Linie in Städten und großen Ballungsräumen, und zwar an besonders ausgewählten und viel besuchten Standorten, und nicht in ländlichen Gebieten. In den Städten kämen auch all diejenigen, die im Einzugsbereich dieser Stadt wohnen oder diese als Tourist besuchen, mit der Marke in Berührung. Eine erhebliche Bedeutung komme der (bundesweiten) Präsenz der Anmelderin und der Marke „FITNESS FIRST“ in der Werbung und im Internet zu.

Die Bekanntheit der Wortmarke „FITNESS FIRST“ werde aufgrund intensiver Benutzung mehrere Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil „FITNESS FIRST“

gesteigert. In Deutschland werde sowohl das „blaue Logo“ 

als auch das „roto Logo“  intensiv parallel benutzt. In den jeweiligen graphischen Gestaltungen bleibe der Wortbestandteil „FITNESS FIRST“

dominant und prägend. Der Verkehr orientiere sich grundsätzlich an dem Wortbestandteil als „einfachster Kennzeichnungsart“ und erkenne – trotz der zahlreichen unterschiedlichen Gestaltungen – in dem übereinstimmenden Wortbestandteil den zentralen Markenkern der Kennzeichen „FITNESS FIRST“ der Unternehmensgruppe der Beschwerdeführerin. Zudem seien die branchenüblichen Gepflogenheiten zur Bildung von Kennzeichen in der Fitnessbranche relevant, in der sich eine Übung zur Bildung von Kennzeichen mit vergleichsweise schnörkellosem Design und beschreibenden Anklängen der Wortbestandteile erkennen lasse.

Die Beschwerdeführerin vertreibe in den Fitnessstudios selber und auch online über ihre Website die in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Waren wie Shirts, Tops, Hoodies, Shorts, Leggings, Dusch- und Handtücher, Trinkflaschen und Trainings-Handschuhe jeweils unter Einsatz der Wortmarke „FITNESS FIRST“. Da es sich um Ergänzungsprodukte für die Fitness-Dienstleistungen der Beschwerdeführerin handele, erstrecke sich die für den Kernbereich der Fitnessdienstleistungen erreichte Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke „FITNESS FIRST“ auch auf Produkte, die mit diesen Dienstleistungen im engen sachlichen Zusammenhang stünden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 6. November 2014 und vom 22. September 2015 aufzuheben.

Hilfsweise beantragt sie,

das Verfahren zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft und wurde gem. § 66 Abs. 2 MarkenG rechtzeitig eingelegt.

Sie bleibt jedoch in ihrem Hauptantrag ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat (s. u. Ziff. 1.).

Auf den Hilfsantrag war der angegriffene Beschluss insoweit aufzuheben, als die Anmeldung hinsichtlich der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist. Das Verfahren wird im Hinblick auf diese Dienstleistungen der Klasse 41 zum Zwecke der weiteren Prüfung des Vorbringens zur Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen gem. § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG. Im Übrigen war die Beschwerde auch im Hilfsantrag zurückzuweisen (s. u. Ziff. 2).

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „FITNESS FIRST“ steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-

Marke; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2017, 186, Rn. 32 – Stadtwerke Bremen; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).

Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 47). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

- b) Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verneinen.

Angesprochene Verkehrskreise der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 28 und 41 sind die allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere die Endverbraucher, die bei Erwerb der beanspruchten Waren der Klassen 25 und 28 bzw. bei Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Klasse 41 eine durchschnittliche, im höheren Preissegment gegebenenfalls auch leicht erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen werden. Demgegenüber kann nicht lediglich auf diejenigen Personen abgestellt werden, die bereits aktuell die beanspruchten Waren aus dem Bereich des Fitness-Sports erwerben oder die Dienstleistungen eines Fitnessstudios in Anspruch nehmen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 657). Vielmehr handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um solche, die potentiell von praktisch jedem inländischen Verbraucher in Anspruch genommen werden können, so dass auf die

gesamte Bevölkerung abzustellen ist (vgl. auch BGH, GRUR 2009, 411, Rn. 12 – STREETBALL zu den angesprochenen Verkehrskreisen der Waren „Sportschuhe und Sportbekleidung“); dies gilt auch in Bezug auf die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme allenfalls von Kindern oder schwerer erkrankten Personen.

Das angemeldete Zeichen setzt sich, wie bereits vom DPMA dargelegt, aus dem aus dem Englischen stammenden Bestandteil „FITNESS“ und dem zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wort „FIRST“ mit der Bedeutung „zuerst, erst, als erste(r, -s)“ (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 2000, S. 282) zusammen. Diese grundlegenden Worte der Welthandelssprache Englisch werden von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden (vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 516, 517 zu den Fremdsprachenkenntnissen des inländischen Durchschnittsverbrauchers), zumal sich das Element „FITNESS“ zwischenzeitlich auch in der deutschen Sprache mit der Bedeutung „gute körperliche Verfassung [aufgrund regelmäßigen Trainings]“ etabliert hat (vgl. Duden, Das Bedeutungswörterbuch, 4. Aufl. 2010, S. 380; vgl. auch Nachweis im Beanstandungsbescheid vom 24. Mai 2013) und das Element „FIRST“ ebenfalls in vielfältigen Kombinationen als Anglizismus im deutschen Sprachwortschatz Verwendung findet (z. B. in den geläufigen Wendungen „First Class“, „Ladies first“ oder „Safety first“).

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „FITNESS FIRST“ in ihrer Gesamtheit dahingehend verstehen, dass die „Fitness an erster Stelle“ stehe bzw. die „Fitness zuerst“ komme.

Die weiteren von der Beschwerdeführerin genannten Bedeutungsmöglichkeiten („First“ im Sinne von Dachfirst oder als Name des Inhabers eines Studios, „FITNESS FIRST“ als Hinweis auf das erste Fitnessstudio am Platz oder als Aufforderung, „gleich als Erstes“ Fitnesssport zu betreiben)

werden die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch die Mitglieder des Senats gehören, ihrem Verständnis demgegenüber nicht zugrunde legen; relevant ist lediglich der im Vordergrund stehende Sinngehalt (vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 165). Im Hinblick auf die bereits vom DPMA dargelegte häufige Verwendung des Werbeschlagworts „first“, insbesondere in Kombination mit einem weiteren Substantiv, sowie im Hinblick darauf, dass sich die angemeldete Wortfolge in eine Reihe ähnlich gebildeter und dem inländischen Verkehr bekannter Aussagen wie „Ladies first“ oder „Safety first“ einfügt, ist daher das zuvor dargelegte Verständnis der angemeldeten Wortfolge im Sinne von „Fitness zuerst“, „Fitness an erster Stelle“ zu Grunde zu legen.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „FITNESS FIRST“ in ihrer Gesamtheit dahingehend verstehen, dass die so bezeichneten Waren der Klassen 25 und 28 sowie Dienstleistungen der Klasse 41 der Fitness der angesprochenen Verkehrskreise dienen sollen, und dass diese Fitness der Verbraucher an erster Stelle stehe. Damit setzt sich die Wortfolge „FITNESS FIRST“ aus einem Sachhinweis auf Inhalt bzw. Bestimmungszweck der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen („FITNESS“) sowie dem werbenden Element „FIRST“ zusammen. Insgesamt handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen demnach um eine anpreisende Wortfolge mit beschreibendem Gehalt (vgl. auch den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Artikel aus der Zeitschrift „Textilwirtschaft“ mit der Überschrift „Fitness First“).

Die Wortfolge „FITNESS FIRST“ stellt somit einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren wie beispielsweise Bekleidungsstücken oder Sportartikeln für den Fitness-Sport oder zu den Dienstleistungen eines Fitnessstudios her, die jeweils dazu bestimmt sein können, der körperlichen Fitness zu dienen; zugleich handelt es sich um eine in der Werbung übliche anpreisende Wortfolge, die stets nur als solche und nicht als

Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. BGH, GRUR 2014, Rn. 29 – HOT; des Weiteren vgl. die im Beanstandungsbescheid vom 24. Mai 2013 und die im Erinnerungsbeschluss vom 22. September 2015 genannten vielfältigen Beispiele von Werbeslogans mit dem Bestandteil „first“ wie „Your business first“, „Dancemusic first“, „Cargo first“, „Quality first“, „Equity first“, „Science first“, „Education first“ – abrufbar jeweils unter [www.slogans.de](http://www.slogans.de)).

Diesem Verständnis der angemeldeten Wortfolge steht auch die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht entgegen, nach der insbesondere bei den Dienstleistungen der Klasse 41 ein Verständnis dahingehend, dass Fitnessdienstleistungen an erster Stelle stünden, keinen Sinn mache, weil in Fitnessstudios in erster Linie eben Fitnessdienstleistungen angeboten würden. Auch selbstverständliche oder beschreibende Angaben werden oftmals in der Werbung anpreisend hervorgehoben. Dies gilt ebenso für die Waren der Klassen 25 und 28 wie Fitnessgeräte oder Fitnessbekleidung.

In Bezug auf die Waren der Klasse 25 ist im Übrigen im Hinblick darauf, dass die Wortfolge einen anpreisenden Gehalt aufweist und ein werbeübliches Statement im Sinne von „(Bei mir steht) Fitness an erster Stelle“ darstellt, eine Verwendung des Zeichens als deutlich sichtbarer Schriftzug auf der Vorder- oder auch der Rückseite der Bekleidungsstücke wie T-Shirts bzw. als erkennbarer Schriftzug auf Kopfbedeckungen oder Schuhwaren und somit als Motiv als die wahrscheinlichste und zugleich praktisch bedeutsame Verwendungsform der Wortfolge anzusehen. Bei einer derartigen Gestaltung werden die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen lediglich als Gestaltungsmittel und nicht als Herkunftshinweis auffassen. Aber auch bei einer anderweitigen Verwendung werden sie sie aufgrund ihres Bedeutungsgehalts lediglich als anpreisende Wortfolge mit beschreibendem Bezug auffassen (s. o.), so dass es auf die Frage, welche Verwendungsformen eines Zeichens der markenrechtlichen Beurteilung der Schutzfähigkeit zugrunde zu legen sind, vorliegend offen bleiben kann (vgl. hierzu den Vorlagebeschluss des BGH, GRUR 2018, 932 – #darferdas?).

Des Weiteren sind die von der Beschwerdeführerin genannten Stilmittel wie beispielsweise die Alliteration, also der Beginn beider Wortelemente mit dem Buchstaben „F“, ebenfalls werbeüblich und vermögen einen Herkunftshinweis nicht zu begründen. Daher kann offen bleiben, inwieweit von der Beschwerdeführerin vorgetragene weitere phonetische Übereinstimmungen überhaupt anzunehmen wären.

Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ergibt sich schließlich nicht aus dem Verweis der Beschwerdeführerin auf Voreintragungen, insbesondere auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren 27 W (pat) 83/10 – speedfitness) und die Eintragung der Wortmarke „Fitness First“ im Vereinigten Königreich. Derartige Voreintragungen sind für die vorliegend zu treffende Entscheidung zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht bindend, da zum einen aus Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (EuGH, GRUR 2009, 667, Rn. 17 – Bild.T-online.de und ZVS [Schwabenpost]; EuGH, GRUR 2008, 229, Rn. 47–51 – BioID; BGH, GRUR 2012, 276, Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; BGH GRUR 2011, 230, Rn. 12 – SUPERgirl). Für die Frage, ob es sich um eine anpreisende und beschreibende Wortfolge handelt, die nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird, ist im Übrigen allein auf das Verständnis der inländischen angesprochenen Verkehrskreise abzustellen, auch wenn die Wortbestandteile aus der englischen Sprache stammen. In Bezug auf die – graphisch gestaltete – Marke „speedfitness“ sei zudem angemerkt, dass diese sich von dem Zeichen „FITNESS FIRST“ in Bezug auf die Wortbildung unterscheidet.

2. Die Beschwerde hat jedoch insoweit Erfolg, als die Sache auf den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin hin zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens hinsichtlich der Dienstleistungen Klasse 41 "Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitnesskursen" an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird. Auch wenn die vorgelegten Nachweise zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung durch den Senat nicht ausreichen, so hat die Beschwerdeführerin doch dargelegt und durch geeignete Unterlagen belegt, dass jedenfalls die Möglichkeit besteht – und auch einiges dafür spricht –, dass sich das Zeichen „FITNESS FIRST“ im Verkehr hinsichtlich dieser Dienstleistungen – nicht aber hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klassen 25 und 28 – durchgesetzt hat.
- a) Gem. § 8 Abs. 3 MarkenG ist eine Marke trotz Vorliegens von Schutzhindernissen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG einzutragen, wenn sie sich infolge der Benutzung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Die Frage, ob eine Marke sich in Folge ihrer Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen in Folge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 54 – Windsurfing Chiemsee; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 31 – Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen

von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; EuGH, GRUR 2014, 776, Rn. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 31 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 38 – ROCHER-Kugel).

Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen, die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (vgl. BGH, GRUR 2014, 483, Rn. 32 – test). Solche Schwierigkeiten sind insbesondere gegeben, wenn der Markenschutz für ein Zeichen beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Elementen benutzt worden ist. In einem solchen Fall lassen die Umstände, die – wie Umsätze, Marktanteile und Werbeaufwendungen – sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen können, regelmäßig nur darauf schließen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (vgl. BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 32 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 38 – ROCHER-Kugel).

Es ist Sache des Anmelders, die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung zunächst schlüssig darzulegen und sodann zu belegen. Vortrag und Nachweise müssen sich dabei auf konkrete Waren und Dienstleistungen beziehen. Aus dem zu belegenden Sachvortrag müssen sich die Form, der Umfang, der Zeitraum und das Gebiet der markenmäßigen Benutzung ergeben (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 713).

Sodann hat der Anmelder die behauptete Verkehrsdurchsetzung zu beweisen, soweit eventuelle amtliche Ermittlungen für einen entsprechenden Nachweis nicht ausreichen bzw. die Verkehrsdurchsetzung nicht amtsbekannt ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 710).

b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist von der ausreichenden Darlegung der Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen – nicht jedoch hinsichtlich der Waren der Klassen 25 und 28 (s. u. cc)) – auszugehen, so dass das Verfahren insoweit auf den Antrag der Beschwerdeführerin zur Durchführung einer Verkehrsbefragung an das DPMA zurückverwiesen wird (s. u. bb)). Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise sind die vorgetragenen Tatsachen und vorgelegten Unterlagen jedoch nicht als ausreichend anzusehen (s. u. aa)).

aa) Auch unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen ist weiterhin der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nicht geführt.

(1) Vorliegend hat die Beschwerdeführerin sowohl im Verfahren vor dem DPMA als auch im Beschwerdeverfahren eine Vielzahl von Unterlagen vorgelegt und insbesondere nicht unerhebliche Mitgliederzahlen, Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen vorgetragen und belegt.

Zumindest teilweise ist in den vorgelegten Unterlagen eine markenmäßige (und nicht nur firmenmäßige) Benutzung der Wortfolge „FITNESS FIRST“ bzw. dieser Wortfolge in einer graphischen Gestaltung zu sehen (s. u. bb)).

Die genannten Mitgliederzahlen und Umsatzzahlen sowie die auf diesen beruhenden Marktanteile vermögen jedoch – auch unter Berücksichtigung der weiteren Umstände – eine Durchsetzung des angemeldeten Zeichens im Verkehr nicht zu belegen. So ist bereits nicht konkret nachgewiesen – beispielsweise durch die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung –, mit welchen konkreten Waren und Dienstleistungen diese Umsatzzahlen erzielt wurden und inwieweit diese Umsatz- und auch die Mitgliederzahlen auf einer markenmäßigen Benutzung des angemeldeten Zeichens beruhen.

(2) Selbst wenn der Abschluss sämtlicher Mitgliedsverträge und die Erzielung sämtlicher Umsätze auf einer markenmäßigen Benutzung der angemeldeten Wortmarke für Dienstleistungen der Klasse 41 „Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitness-Kursen“ beruhen sollten, so sind die erreichten Zahlen für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung für sich genommen nicht ausreichend. Dabei sind die absoluten Mitgliederzahlen und der insoweit erreichte Marktanteil für die Frage der Bekanntheit und der Zuordnung des angemeldeten Zeichens zur Beschwerdeführerin von größerer Aussagekraft als der – von der Beschwerdeführerin lediglich geschätzte – Marktanteil bezogen auf die erzielten Umsätze, da die Mitgliederzahlen in Bezug auf die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen in höherem Maße Rückschlüsse auf die „Verbreitung“ des Zeichens im angesprochenen Verkehr erlauben als die Umsatzzahlen.

Der erreichte Marktanteil von 2,9 % bezogen auf die Mitgliedschaften in Fitnessstudios ist zu gering, um aus diesem auf eine Verkehrsdurchsetzung schließen zu können. Dies gilt ganz abgesehen davon, dass speziell für die Dienstleistung „Durchführung von Fitness-Kursen“ der Marktanteil möglicherweise noch geringer ist, wenn auch die von Sportvereinen, Volkshochschulen oder gegebenenfalls Physiotherapeuten angebotenen Fitness-Kurse mitberücksichtigt werden. Das Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes ist zwar nach der Rechtsprechung für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung nicht zu fordern, allerdings muss ein „erheblicher Teil“ der beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen zumindest auch einen Herkunftshinweis erblicken (EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 52 – Windsurfing Chiemsee; BGH, GRUR 2015, 581, Rn. 42 – Langenscheidt-Gelb). Dementsprechend ist die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung anhand eines Meinungsforschungsgutachtens im Regelfall nicht unterhalb von 50 % anzusetzen, sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen (BGH, GRUR 2015, 581, Rn. 42 – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2014, 483 – test; BGH, GRUR 2010,

138, Rn. 41 – ROCHER-Kugel). Auch bei einer Prüfung der Verkehrsdurchsetzung aufgrund sämtlicher relevanter Umstände ohne Einholung eines demoskopischen Gutachtens müssten diese Umstände den Rückschluss darauf zulassen, dass ein „erheblicher Teil“ der beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen zumindest auch einen Herkunftshinweis sieht (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 33/15 – Supra-Comfort, abrufbar unter PAVIS PROMA). Daher kann eine Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich einer konkreten Ware oder Dienstleistung nur unter besonderen Voraussetzungen im Einzelfall hinreichend zuverlässig bejaht werden, ohne dass mittels einer demoskopischen Befragung ein Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % ermittelt worden ist (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 685).

Derartige besondere Voraussetzungen können vorliegend nicht bejaht werden. Der erreichte Marktanteil bezogen auf die Mitgliedschaften in Fitnessstudios von knapp 3 % lässt nicht auf eine Bekanntheit und Zuordnung der Marke zum Unternehmen der Beschwerdeführerin einen solchen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise schließen.

Dabei ist der Begriff der „beteiligten Verkehrskreise“ in § 8 Abs. 3 MarkenG ebenso auszulegen wie im Rahmen der Prüfung der Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 MarkenG, deren Überwindung § 8 Abs. 3 MarkenG ermöglicht (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 655). Dementsprechend ist vorliegend auf sämtliche Endverbraucher abzustellen, da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sich potentiell an alle Verbraucher richten und nicht nur an derzeitige Nutzer von Fitnessstudio-Dienstleistungen oder gar der Dienstleistungen von regionalen oder überregionalen Fitnessstudio-Ketten (s. o. Ziff. 1. b)).

Absolute Mitgliederzahlen von 245.000 bis 270.000 lassen jedoch ebenso wenig wie ein prozentualer Marktanteil von 2,9 % für sich genommen auf den erforderlichen Durchsetzungsgrad der Marke bei der angesprochenen (jugendlichen und erwachsenen) Gesamtbevölkerung in Deutschland schließen. Ebenso ist daher die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin zu

den größten Fitness-Ketten in Deutschland gehört, nicht ausreichend, zumal der Markt sehr zersplittert ist.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den hohen Umsatzzahlen der Beschwerdeführerin sowie den weiteren von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Umständen wie der Tatsache, dass auch Nicht-Mitglieder mit der Bezeichnung Fitness-First in deutschen Städten und sogar im Ausland (vgl. BGH, GRUR 2017, 75 – Wunderbaum II) in Berührung kommen können, aus den vorgetragenen Werbeaufwendungen, den Kooperationen mit Unternehmen und Krankenkassen, den Presseberichten und Auszeichnungen oder den (gestützten) Befragungen, die nicht die Anforderungen an ein demoskopisches Gutachten erfüllen. All diese Umstände erlauben – auch in ihrer Gesamtschau – keinen Rückschluss auf einen ausreichend hohen Durchsetzungsgrad der angemeldeten Bezeichnung. Dies gilt unabhängig davon, inwieweit diese Umstände eine markenmäßige Benutzung des angemeldeten Zeichens belegen, bereits deswegen, weil die vorgetragenen Umstände auch in ihrer Gesamtschau nicht ausreichen, um auf eine Durchsetzung bei einem ausreichend großen Teil der angesprochenen Verkehrskreise schließen zu lassen. Bereits aus diesem Grunde ist der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Bezeichnung bislang als nicht geführt anzusehen.

Soweit die Beschwerdeführerin auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts verweist, in denen der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung ohne Einholung eines demoskopischen Gutachtens als geführt angesehen wurde (BPatG, GRUR 2009, 167 – Farbmarke Sonnengelb; BPatG 29 W (pat) 524/1, GRUR-Prax 2013, 39 – LandLust; s. daneben auch BPatG GRUR 2008, 428 – Farbmarke Rot (für Loseblattsammlungen)), so sind diese für den vorliegenden Fall nicht von entscheidender Bedeutung. Die Prüfung, ob eine Verkehrsdurchsetzung ohne Vorlage eines demoskopischen Gutachtens festgestellt werden kann, bedarf jeweils einer Gesamt abwägung aller Umstände des Einzelfalles. Diese Umstände weichen

naturgemäß jeweils voneinander ab; so war beispielsweise im Verfahren 29 W (pat) 524/11 eine „unangefochtene Marktführerschaft im Segment Wohn- und Gartenzeitschriften“ nachgewiesen worden. Ohne Einholung eines demoskopischen Gutachtens kann eine Verkehrsdurchsetzung – wie ausgeführt – hinsichtlich einer konkreten Ware oder Dienstleistung nur unter besonderen Voraussetzungen im Einzelfall hinreichend zuverlässig bejaht werden (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 685).

(3) Darüber hinaus hält der Senat für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im vorliegenden Fall die Einholung eines demoskopischen Gutachtens auf der derzeitigen Tatsachengrundlage bereits deswegen für erforderlich, weil die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben die Bezeichnung „FITNESS FIRST“ nicht nur als Wortbezeichnung, sondern in verschiedenen graphischen Gestaltungen verwendet, und insgesamt nur ein kleiner Teil der vorgelegten Unterlagen eine markenmäßige Benutzung der Wortkombination „FITNESS FIRST“ ohne graphische Gestaltung zeigt, während ein Großteil der Unterlagen, aus denen sich nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich eine markenmäßige Benutzung für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitness-Kursen“ ergibt, eine graphisch gestaltete Version dieser Wortfolge enthält (insbesondere das oben abgebildete „blaue Logo“ oder die Worte „FITNESS FIRST“ in der dem „blauen Logo“ entsprechender etwas geschwungener Druckschrift in verschiedenen farblichen Gestaltungen, beispielsweise in weißer Schrift auf blauem Hintergrund, vgl. u. a. Anlagenkonvolut A 47). Soweit die Beschwerdeführerin dargelegt hat, dass teilweise auch das Wortzeichen isoliert verwendet wird, so kann auf Grundlage der eingereichten Unterlagen nicht beurteilt werden, inwieweit die Umsätze oder auch die Mitgliederzahlen auf der Verwendung einer reinen Wortmarke oder von graphisch gestalteten Wort-/Bildmarken beruhen.

Zwar kann eine Marke auch infolge ihrer Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder i. V. m. anderen Marken Unterscheidungskraft erlangen (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 – VISAGE; v. Gamm in: Büscher/Dittmer/Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014; § 8 Rn. 103). Umständen, wie beispielsweise Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz sowie den Werbeaufwendungen eines Markeninhabers kann jedoch kein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils einer graphisch gestalteten Marke zukommen, wenn sich diese auf die graphisch gestaltete Marke beziehen, da sich hieraus nicht entnehmen lässt, dass sich der isolierte Wortbestandteil im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 2007, 1066, Rn. 37 – Kinderzeit; Schneider in: BeckOK Markenrecht, 14. Edition, Stand: 01.07.2018, § 8 Rn. 1016).

Im vorliegenden Fall liegen nach Ansicht des Senats im Hinblick auf die – teilweise bzw. sogar weitgehend gegebene – Verwendung der angemeldeten Bezeichnung in graphischer Gestaltung besondere Schwierigkeiten vor, aufgrund derer eine Verkehrsdurchsetzung nur auf der Grundlage eines demoskopischen Gutachtens nachgewiesen werden kann (vgl. BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 32 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 39 – ROCHER-Kugel).

bb) Der durch umfangreiche Unterlagen belegte Vortrag der Beschwerdeführerin lässt es jedoch als möglich erscheinen, dass sich das angemeldete Zeichen im Verkehr für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen zugunsten der Beschwerdeführerin durchgesetzt hat und damit das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft überwunden sein könnte.

Der Vortrag der Beschwerdeführerin ist hierfür als ausreichend anzusehen. Die Beschwerdeführerin hat insbesondere eine markenmäßige Benutzung des angemeldeten Zeichens für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Betrieb von Fitnessclubs, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Durchführung von Fitness-Kursen“ vorgetragen und belegt.

Auch wenn die Verwendung der Bezeichnung „FITNESS FIRST“ in den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen, beispielsweise den Presseartikeln, oftmals keine markenmäßige Benutzung darstellt, so finden sich doch auch markenmäßige Benutzungen der reinen Wortfolge „FITNESS FIRST“ ohne graphische Gestaltung (vgl. die im Anlagenkonvolut A 20 enthaltene Angebote der „Fitness First Expertentipps“ oder des „Fitness First FitnessCheck“). Daneben hat die Beschwerdeführerin umfangreiche Verwendungen der Bezeichnung „FITNESS FIRST“ in den oben abgebildeten graphischen Gestaltungen bzw. in einer graphischen Gestaltung in Form einer geschwungenen Schrift in verschiedenen Farbgestaltungen, insbesondere einer weißen Schrift auf blauem Grund, vorgelegt, bei denen es sich zum Teil ebenfalls um markenmäßige und nicht nur um firmenmäßige Benutzungen durch die Beschwerdeführerin handelt, beispielsweise bei der Verwendung des Logos auf und in Fitnessstudios (zur Benutzung von Dienstleistungsmarken s. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 26 Rn. 51 ff.; BGH, GRUR 2016, 1167, Rn. 44 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2008, 616, Rn. 13 – Akzenta).

Auch wenn die zuvor genannten Unterlagen und Zahlen, beispielsweise Mitglieder- und Umsatzzahlen, für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nicht als ausreichend anzusehen sind, so lassen sie mit der erforderlichen Sicherheit zumindest auf die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 schließen.

Der Beschwerdeführerin ist dementsprechend die Gelegenheit zu geben, durch Durchführung einer Verkehrsbefragung den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung zu führen mit der Folge, dass die Marke dann – gegebenenfalls mit entsprechend verschobenem Zeitrang (§ 37 Abs. 2 MarkenG) – für die beanspruchten Dienstleistungen zur Eintragung gelangen könnte.

Der Senat macht, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, von der Möglichkeit Gebrauch, das Verfahren zur Durchführung einer Verkehrsbefragung gem. § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG an das DPMA zurückzuverweisen.

cc) In Bezug auf die in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Waren fehlt es demgegenüber bereits an einer schlüssigen Darlegung der Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung, so dass die Beschwerde in Bezug auf diese Waren insgesamt, also auch im Hilfsantrag, zurückzuweisen war.

Die Beschwerdeführerin hat lediglich vorgetragen, Waren aus diesen Klassen wie beispielsweise Shirts, Tops, Hoodies, Shorts, Leggings, Dusch- und Handtücher, Trinkflaschen und Trainings-Handschuhe jeweils unter Einsatz der Wortmarke „FITNESS FIRST“ in ihren Studios sowie online zu vertreiben, und insoweit auf das Anlagenkonvolut K 50 verwiesen. Aus diesem ergibt sich lediglich vereinzelt eine markenmäßige Benutzung des Zeichens „FITNESS FIRST“, vor allem aber fehlen in Bezug auf die genannten Waren jegliche Angaben zu Umsatzzahlen, Marktanteilen, Dauer und Intensität der Nutzung des Zeichens. Für die schlüssige Darlegung der Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung ist der bloße Hinweis auf ein „Ergänzungsverhältnis“ zu den von der Beschwerdeführerin angebotenen Fitness-Dienstleistungen nicht ausreichend. Die Darlegung hat vielmehr konkret in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 713). Allenfalls bei einem besonders engen sachlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang von Waren bzw. Dienstleistungen kann die Annahme gerechtfertigt sein, dass die für eine Ware bzw. Dienstleistung festgestellte Verkehrsdurchsetzung auch für die andere Ware bzw. Dienstleistung gilt (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 636). Ein derart enger sachlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen und den in den Klassen 25 und 28 angemeldeten Waren ist jedoch nicht anzunehmen, da die beanspruchten Waren wie Fitnesskleidung und Fitnessgeräte etc. üblicherweise am Markt weitgehend

unabhängig von den Dienstleistungen eines Fitnessstudios angeboten werden. Allein das Angebot solcher Waren durch die Beschwerdeführerin in ihren Fitnessstudios im konkreten Fall ist zur Begründung eines solchen engen Zusammenhangs zwischen den beanspruchten Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits nicht ausreichend.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Fa