



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 54/98

Verkündet am:
1. März 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 395 20 076.8

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

REICH UND SCHOEN

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3

- a) Zur Unterscheidungskraft und zum Freihaltebedürfnis der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen Fernsehunterhaltung, Rundfunk-, Fernseh- und Videofilmproduktion sowie Film- und Videoverleih, Betrieb von Tonstudios und Veröffentlichung und Vermietung von Büchern.
- b) Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG müssen für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, auf die sich die Anmeldung bezieht.

BGH, Beschl. v. 1. März 2001 - I ZB 54/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Mai 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 16. Mai 1995 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge

"REICH UND SCHOEN"

für die Dienstleistungen

"Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videofilmproduktion; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Der Eintragung der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" stehe ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nachweisbar sei ihre Verwendung in verschiedenen Zusammenhängen auch für die Zeit vor dem Start der gleichnamigen Fernsehserie. Ein gegenwärtiger beschreibender Gebrauch durch Wettbewerber der Anmelderin für die in Rede stehenden Dienstleistungen oder für andere Produktionen sei jedoch nicht festzustellen. Es sei aber ein "zukünftiges Freihaltebedürfnis" anzuerkennen. Denn die Wortfolge biete sich als beschreibende Angabe für die einschlägigen Dienstleistungen unmittelbar und in naheliegender Weise an. Sie stelle verkürzt und schlagwortartig eine Sachaussage inhaltlicher Art dar. Die Wortfolge beschreibe unmittelbar, erschöpfend und ohne Notwendigkeit weiterer Schlußfolgerungen den Inhalt von Werken und auf solche Werke bezogene Dienstleistungen dahin, daß sie sich mit den Reichen und Schönen beschäftigten. Zugleich preise die Wortfolge die Werke und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen werblich als besonders interessant an.

Der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" fehle für Waren und Dienstleistungen, die ein Werk zum Gegenstand hätten, das Reichtum und Schönheit behandle, jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wenn an einer beschreibenden Angabe ein Freihaltebedürfnis bestehe, sei an die Prüfung der Unterscheidungskraft ein strenger Maßstab anzulegen, dem die angemeldete Marke nicht gerecht werde. Eine verständliche inhaltsbeschreibende Wortfolge ohne phantasievolle Originalität könne sich als Werkmittel eignen, werde vom Verkehr aber nicht als Kennzeichnung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aufgefaßt.

Die für die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" bestehenden Eintragungshindernisse seien nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3

MarkenG überwunden. Die hierzu erforderlichen Bekanntheitswerte erreichte die gleichnamige Fernsehserie auch nicht annähernd.

III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg.

Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" vom Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ausgegangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, daß die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h., daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist. Denn Werktitel können unter der Geltung des Markengesetzes nicht generell vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die bei der Prüfung zu beantworten ist, ob die angemeldete Marke (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist (vgl. im einzelnen BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.).

2. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" fehle für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, kann nicht zugestimmt werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs mittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt werden. Ist ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, besteht kein Grund, erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen. Liegen dagegen die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, läßt es schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG nicht zu, von erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209 - Test it., m.w.N.).

b) Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern".

Die angemeldete Marke ist kurz und prägnant. Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts weist sie keine beschreibende Aussage über die vorstehend angeführten Dienstleistungen auf. Nach der Lebenserfahrung werden die inländischen Verkehrskreise in der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die eingangs genannten Dienstleistungen sehen. Denn der Verkehr wird, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend geltend macht, nicht annehmen, derartig gekennzeichnete Dienstleistungen bezögen sich ausschließlich auf Werke, die sich mit Reichen und Schönen beschäftigten. Für eine solche thematische Beschränkung der hier in Frage stehenden Dienstleistungen (Film- oder Videoverleih, Betrieb eines Tonstudios, Veröffentlichung oder Vermietung von Büchern) hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen und ist auch sonst nichts ersichtlich.

Dagegen fehlt der Wortfolge "REICH UND SCHOEN", wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, jegliche Unterscheidungskraft für

die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion". Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Wortfolge für diese Dienstleistungen auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränkt, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind. Den titelartig zusammengefaßten Aussageinhalt wird der Verkehr wegen der Nähe der Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Fernseh-, Film- und Videofilmproduktion" zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen, für die die Eintragung erfolgen soll.

3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand, soweit die Anmeldung der Marke "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" erfolgt ist.

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung der Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 =

WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.).

b) Das Bundespatentgericht hat hierzu festgestellt, die Wortfolge beschreibe die mit ihr gekennzeichneten Werke, die sich mit Reichen und Schönen beschäftigten, und die mit ihrer Herstellung und Verwertung verbundenen Dienstleistungen unmittelbar und erschöpfend. Dem kann für die angeführten Dienstleistungen (Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern) nicht zugestimmt werden. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung wird der Verkehr in der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" keine im Vordergrund stehende Sachaussage über den Inhalt der Werke sehen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, sondern von einer vom Werkinhalt losgelösten Kennzeichnung ausgehen (vgl. hierzu Abschn. III 2 b), die sich nicht in einer werblichen Anpreisung erschöpft (vgl. BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.). Weitergehende Feststellungen, die ein zukünftiges Freihaltebedürfnis begründen könnten, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

4. Das Bundespatentgericht hat eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke infolge einer Benutzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht festgestellt. Es ist davon ausgegangen, daß, gemessen an der Zahl aller potentiellen Fernsehteilnehmer, Video- und Buchkonsumenten, die Bekanntheit der Marke den von der Anmelderin angegebenen Marktanteil von 22 % für die Fernsehsendereihe deutlich unterschreiten wird.

Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist für die Feststellung des Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Jedoch

kann, sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen, die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 30.11.1989 - I ZB 20/88, GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 431; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 197 ff.). Daß dieser Durchsetzungsgrad in den hier maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreisen erreicht wird, wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Auch die Anzahl der von der Rechtsbeschwerde mit 2.000 angegebenen Serienbeiträge läßt nicht den Schluß zu, mehr als 50 % der beteiligten Verkehrskreise sei die Wortfolge bekannt. Hinzu kommt, daß die Verkehrsdurchsetzung gerade für die Dienstleistungen nachgewiesen werden muß, auf die sich die Eintragung bezieht (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 424; Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn. 185; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 137).

IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert