



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 97/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2009 032 412.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke

## **CLUBJOY**

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 28 und 41 beantragt.

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. August 2009 teilweise zurückgewiesen, nämlich für

- 9: Compact-Disk (ROM, Festspeicher, Compact-Disk (Ton, Bild), Datenträger, Filme, Tonträger, Videobänder;
- 41: Organisation und Veranstaltung von Fitnesskursen.

Mit Beschluss vom 27. April 2010, der Anmelderin am 5. Mai 2010 zugestellt, hat die Markenstelle die dagegen erhobene Erinnerung der Anmelderin zurückgewiesen.

Das ist damit begründet, die angesprochenen Verbraucher verstünden die Marke in ihrer Gesamtheit für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 als schlagwortartigen beschreibenden Sachhinweis auf den Inhalt und die Bestimmung der Waren und Dienstleistungen. Die Anmeldung setze sich in sprachüblicher Weise aus zwei Wörtern „Club“ (= Club, Klub, Verein, Treff) und „joy“ (= Freude, Vergnügen) des englischen Grundwortschatzes zusammen, die den angesprochenen Kreisen verständlich seien. Die Kombination werde ohne weiteres im Sinn von „Klubvergnügen“, „Klub-Freude“ oder „Klubspaß“ verstanden. Damit weise das Zeichen lediglich darauf hin, dass sich die versagten Waren

inhaltlich auf Spaß und Freude in einem (Fitness-)Klub bezögen bzw. dass die versagten Dienstleistungen in einem solchen Club angeboten und erbracht würden sowie Freude und Vergnügen vermittelten.

Zudem stelle „CLUBJOY“ eine unmittelbar beschreibende Angabe für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dar, da eine Tendenz erkennbar sei, dass (Fitness-)Clubs mit „Joy“ werbend aufträten (vgl. Internetauszüge, VA 30 f.).

Die beiden Wortelemente seien sprachüblich zusammengesetzt. Die zwar lexikalisch nicht nachweisbare, aber durchaus für jedermann verständliche Wortzusammensetzung stelle lediglich einen sachgerechten Hinweis auf Art, Thema und Erbringungsort der Waren und Dienstleistungen dar. Videobänder, CDs usw. würden in einem Club abgespielt, könnten dort zur Freude beitragen oder den Club vorstellen. Internetauszüge belegten, dass der Begriff „Club Joy“, sowie „Injoy Sports- & Wellnessclub“ bereits im genannten Sinn verwendet werde (VA 45 ff.).

Dagegen hat die Anmelderin am 31. Mai 2010 Beschwerde eingelegt. Sie vertritt die Auffassung, die Marke sei unterscheidungskräftig. Die Verbraucher sähen in ihr keinen unmittelbaren Sachhinweis. Sie würden „Clubjoy“ weder übersetzen noch über eine Verbindung zu den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nachdenken, sondern das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen, da es kurz, prägnant sowie nach Art einer Marke schlagwortartig gebildet sei. Einem Verständnis als Sachangabe stehe es entgegen, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit sowie in seinen möglichen Übersetzungen (Klub, Verein, Knüppel, Schläger, Schlagstock usw.) in keinem Zusammenhang mit Vermittlung von Spaß und Freude in einem Klub stehe. Weder in der deutschen noch in der englischen Sprache sei das Zeichen ein feststehender, eigenständiger Begriff. Auch sei die vom Amt vertretene Auffassung, das Publikum werde das Zeichen unmittelbar mit „Klubfreude“ übersetzen und darin eine sachbezogene Bedeutung sehen, nicht zutreffend. Es bedürfte dazu einer analytischen Betrachtung. Damit besitze das Zeichen das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft. Das stützten

auch die im Erinnerungsverfahren vorgelegten Internetauszüge (VA 45 ff.), da sie jeweils auf einen bestimmten Anbieter hinwiesen.

Auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe der Eintragung nicht entgegen, da das Zeichen zur Beschreibung der relevanten Waren und Dienstleistungen weder gebräuchlich noch erforderlich sei. Es sei auf die Gesamtheit des Zeichens abzustellen, wobei weder die konkrete Kombination noch deren deutsche Übersetzung „Clubvergnügen“ unmittelbare und direkte Angaben über Eigenschaften oder die Bestimmung des Produktes liefere.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde, aufzuheben und die Marke im beantragten Umfang einzutragen.

## II.

### 1)

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG entgegen.

### a)

Da die Anmelderin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

### b)

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es u. a., Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaf-

fenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428).

Die Wortkombination „CLUBJOY“ hat in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

Das englische Wort „CLUB“ ist längst in die deutsche Sprache eingegangen. Zwar weist das Wort auch weitere deutsche Bedeutungen, wie Knüppel, Prügel etc., auf. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liegt im Zusammenhang mit den versagten Waren und Dienstleistungen jedoch nicht vor. Die naheliegende Übersetzung dabei ist nämlich „Club“. Sie bezieht sich auf ein geselliges oder gesellschaftliches Zusammenkommen von Menschen. Für ein entsprechendes Verständnis sprechen auch die von der Markenstelle im Amtsverfahren ermittelten Internetausdrücke, die belegen, dass „Club“ ein gängiger Begriff im Bereich von Dienstleistungen der Klasse 41 ist. Auch im Bereich der Waren der Klasse 9 ist „Club“ ein in der o. g. Bedeutung verwendeter Begriff.

Datenträger, Compact-Disk (Ton, Bild), Tonträger, Videobänder etc. eignen sich zum Abspielen in einem Club und haben zudem häufig (Club-)Musik, wie sie in entsprechenden „Clubs“ gespielt wird, zum Inhalt.

Auch bei dem englischen Wort „joy“ handelt es sich um eine dem inländischen Publikum im Sinn von „Spaß, Freude, Vergnügen“ geläufige Bezeichnung. Sie beschreibt unmittelbar eine positive Auswirkung der mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

In ihrer Gesamtheit mag die Wortkombination „CLUBJOY“ zwar kein feststehender und eigenständiger Begriff der englischen Sprache sein, dennoch steht eine beschreibende Inhaltsaussage im Vordergrund. Der Maßstab bei der Beurteilung, ob ein Zeichen zur Beschreibung der fraglichen Waren und Dienstleistung dienen kann, muss sich am Verständnis des inländischen Publikums orientieren. Dieses ist daran gewöhnt, ständig neuen Begriffen zu begegnen, die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form und sprachüblichen Zusammensetzungen

übermitteln. Der Durchschnittsverbraucher nimmt solche ihm verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, 9. Aufl., § 8 Rn. 117 m. w. Nachw.). Nach allgemeinen Sprachregeln ergibt sich bei einer gedanklichen Übersetzung der aneinander gereihten Wörter „Club“ und „joy“ die Aussage „Clubvergnügen“, „Clubspaß“; das bedarf keines differenzierten Denkprozesses.

**c)**

Dem Zeichen fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Ausgehend hiervon besitzen Wörter keine markenrechtliche Unterscheidungskraft, wenn ihnen das angesprochene Publikum für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen. Dies trifft hier sowohl für die Wörter „Club“ und „joy“ zu als auch für deren Kombination, da „Clubspaß“ geläufigen Wörtern wie „Lese-spaß“, „Videospaß“, „Freizeit-spaß“ etc. entspricht.

**2)**

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

**3)**

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch von der Anmelderin aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich gekläarter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Fa