



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 511/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 047 374.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren der Klasse 9 „Geldzählautomaten; Geldwechselautomaten“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Sic Bo

ist am 18. Mai 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09:

geldbetätigte Automaten, wie Unterhaltungs- und Musikautomaten sowie Teile der vorgenannten Automaten; Geldautomaten; Geldzählautomaten; Geldwechselautomaten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate, einschließlich Münzschaftgeräte; Apparate zur Abrechnung von vorgenannten Automaten, auch in Verbindung mit Apparaten zur Datenfernübertragung, Datenaufzeichnung oder Datendruckern; Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile von vorgenannten Automaten; vorgenannte Geräte, Automaten, Maschinen und Apparate auch im vernetzten Betrieb; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Geräte und Apparate;

Klasse 28:

Spiele, einschließlich Glücks- und Videospiele; Sportgeräte; Sportartikel; geld- oder münzbetätigte Spiel- oder Sportautomaten [Maschinen]; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate auch im vernetzten Betrieb; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Wettautomaten [Maschinen]; Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile vor vorgenannten Automaten; Jackpotanlagen für einen oder mehrere der vorgenannten Automaten; Maschinen und Apparate auch im vernetzten Betrieb; Unterhaltungsautomaten und -geräte für Spielzwecke;

Klasse 41:

Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos; Veranstaltung und Durchführung von Spielen, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; Veranstaltung von Lotterien; Durchführung von Spielen im Internet; Online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Betrieb von Spielhallen; Betrieb von Spielcasinos; Dienstleistungen von Wettbüros [Unterhaltung].

Mit Beschluss vom 31. August 2015 hat die Markenstelle für Klasse 9 des DPMA die unter der Nummer 30 2014 047 374.7 geführte Anmeldung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Zur Begründung ihrer Entscheidung führt die Markenstelle aus, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine beschreibende Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele, der auch die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Sic Bo sei die Bezeichnung für ein bestimmtes und bekanntes Würfel-Glücksspiel mit drei Würfeln, das auch unter den Namen Chuck a Luck, Grand Hazard, Big and Small oder Birdcage bekannt sei. Insoweit sei in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Spiele-, Automaten- und Unterhaltungssektor von einem rein beschreibenden Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Hinweis auf eine bestimmte Art eines Spiels mit drei Würfeln auszugehen. Das angesprochene Publikum würde Sic Bo als den sachbezogenen Hinweis auf die Art, den Inhalt bzw. das Thema sowie eine mögliche Spielaktivität verstehen. Die Waren der Klassen 9 und 28 könnten in diesem

Zusammenhang die erforderliche Hard- bzw. Software für die Durchführung, die Bereitstellung bzw. das Angebot eines entsprechenden Spiels darstellen. Im Rahmen der Dienstleistungen der Klasse 41 könnte das Spiel Sic Bo angeboten oder durchgeführt werden und ohne weiteres auch mit thematisch bezogenen Gewinn- oder Lotteriespielen kombiniert werden. Die Verständnisfähigkeit selbst des breiten Publikums sei nicht zu gering zu veranschlagen, wobei zu beachten sei, dass sich die Waren und Dienstleistungen auch an den Einzel- oder Zwischenhandel sowie an eine jugendliche Zielgruppe richteten, die ein Interesse für fremdsprachige Beschreibungen aufbrächten, zumal der Kontakt mit Personen fremder Kulturkreise heute bereits in der Schule stattfände und auch der Tourismus zur Verbreitung von dort gängigen Spielbezeichnungen beitragen könne. Im Zusammenhang mit den so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen werde sich den Abnehmerkreisen die Bezeichnung daher als gängige Spielbezeichnung durchaus erschließen. Auch bestehe ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das Spiel „Sic Bo“ werde unter dieser Bezeichnung in Deutschland und auch über Internet-Casinos bereits angeboten. Aufgrund des beschreibenden Verständnisses müsse es insbesondere im freien Handel mit dem asiatischen Raum den Marktteilnehmern unbenommen bleiben, die Spielbezeichnung ohne Einschränkung von Monopolrechten Dritter frei verwenden zu können.

Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich nicht um eine beschreibende Angabe. Um zu einem beschreibenden Verständnis zu gelangen, habe die Markenstelle eine zergliedernde und analysierende Betrachtung vorgenommen. Eine solche interpretierende und analysierende Vorgehensweise fände bei den angesprochenen Verkehrskreisen, wenn ihnen das Zeichen als Kennzeichnungsmittel für Waren oder Dienstleistungen gegenübertrete, nicht statt. Ein bestimmter und damit eindeutiger, beschreibender Inhalt, der unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei, komme dem Zeichen nicht zu, weil es unterschiedliche Bezeichnungen für das besagte Würfelspiel gebe und die Angaben zum Spielverlauf verschwommen und zu wenig konkret seien. Angesichts der

Mehrdeutigkeit der Wortfolge Sic Bo bestehe Unterscheidungskraft. Dem Markenrecht sei die Schutzvoraussetzung einer weltweiten Neuheit fremd, so dass sich die Frage stellt, warum ein Spiel nicht die Bezeichnung tragen könne, die es bereits trage, sofern hiermit nicht in Rechte Dritter eingegriffen werde. Die Anmelderin verweist auf zahlreiche Eintragungen der Bezeichnung von Spielen, wie beispielsweise „Mensch ärgere dich nicht“ oder „Kniffel“.

Von dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien nur allgemein sprachübliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die der Anmeldung zugrunde liegende Waren oder Dienstleistungen umfasst. Mangels ausreichender Sprachenkenntnisse würde schon ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise ohnehin den Inhalt der angemeldeten Bezeichnung nicht erkennen, aber auch diejenigen Verkehrskreise - und auch die Fachkreise - denen ein fremdsprachiger Bedeutungsgehalt bekannt sei, würden aufgrund der konkreten Gestaltung als Kennzeichen in der Bezeichnung ein Phantasiewort sehen. Ein Bezug zu konkreten Waren oder Dienstleistungen fehle. Zudem seien mehrdeutige Bezeichnungen für Sachangaben nicht freihaltebedürftig.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des DPMA vom 31. August 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Sic Bo“ als Marke steht hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, nämlich der fehlenden Unterscheidungskraft, entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143,

1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen „Sic Bo“ für die angesprochenen allgemeinen Verbraucher und die gewerblichen Kreise als Abnehmer der Waren und Adressaten der Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar ausschließlich um eine Angabe, die geeignet ist, Merkmale der beanspruchten und zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, nämlich um den sachbezogenen Hinweis auf die Art, den Inhalt und das Thema der Spielaktivität.

Der Begriff „Sic Bo“ bezeichnet nachweisbar ein aus China stammendes Würfelspiel mit drei Würfeln, das seit 1950 in Spielhallen, europäischen Casinos und seit den 1990iger Jahren auch online gespielt werden kann (vgl. die mit dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 7. Dezember 2016 übersandten Anlagen 1 - 4). Insoweit eignet sich die Bezeichnung im Zusammenhang mit dem Großteil der beanspruchten Waren der Klasse 9, bei denen es sich um Automaten mit der Möglichkeit, das Glücksspiel Sic Bo zu spielen, handeln kann bzw. um Teile dieser Waren oder um deren Zubehör als sachbezogener Hinweis auf Art, Inhalt und das Thema der Spielaktivität. Sofern mit Blick auf die Automatenteile bzw. die Mechaniken für geldbetätigte Apparate bzw. Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile ein unmittelbarer beschreibender Zusammen-

hang nicht gesehen werden sollte, ist jedenfalls aber ein enger sachlicher Zusammenhang mit den Glückspielautomaten zu bejahen. Auch bei den mit Programmen oder Daten versehenen Datenträgern kann es sich um solche handeln, mit Hilfe derer Sic Bo bereitgestellt, aufgespielt und durchgeführt werden kann und damit um eine Inhalts- und Themenangabe.

Die in der Klasse 28 beanspruchten Waren können sich bestimmungsgemäß dazu eignen, damit das Würfelglücksspiel Sic Bo zu spielen. Dabei ist auch vorstellbar, dass es sich um Würfel in überdimensionierter Form und aus Kunststoff oder Schaumstoff handelt, die als Sportgeräte/-artikel angesehen werden. Auch insofern handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung lediglich um eine unmittelbar beschreibende Art, Bestimmungs- und Inhaltsangabe der Waren. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 41, bei denen es um die Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos; die Veranstaltung und Durchführung von Spielen, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; die Veranstaltung von Lotterien; die Durchführung von Spielen im Internet; Online angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; den Betrieb von Spielhallen; den Betrieb von Spielcasinos; Dienstleistungen von Wettbüros [Unterhaltung] geht, bezeichnet Sic Bo als Glücks- und Gewinnspielbezeichnung deren konkreten Spielgegenstand.

Ausgehend von dem recherchierten Material und den vorstehenden Überlegungen hierzu wird der angesprochene Verkehr angesichts des waren- und dienstleistungsbeschreibenden Bezugs der angemeldeten Bezeichnung darin nur einen Hinweis auf Art, Bestimmung, Inhalt und Thema des in dieser Form gekennzeichneten Produkts erkennen, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis.

Soweit in der Beschwerdebegründung ausgeführt wird, dass der Begriff mehrdeutig und sein Inhalt interpretationsbedürftig sei, kann dieser Ansicht angesichts der vorliegenden Rechercheergebnisse, die eine Gebräuchlichkeit der Bezeichnung für ein Würfel-Glücksspiel in Deutschland seit Jahren belegen, nicht gefolgt werden.

Auch führt der Umstand, dass es für das mit Sic Bo bezeichnete Würfelspiel mehrere andere Bezeichnungen gibt, nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit der Angabe. Bei produktbeschreibenden Angaben stellt dies auch keinen Umstand dar, der eine andere Beurteilung in Bezug auf die Schutzfähigkeit rechtfertigt, weil den Mitbewerbern alle beschreibenden Angaben monopolfrei zur freien Verfügung stehen müssen, auch solche, die weniger gebräuchlich sein mögen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 367 m. w. N.). Abgesehen davon, dass eine Mehrdeutigkeit nur dann gegeben ist, wenn die in Rede stehende Bezeichnung noch andere, gegebenenfalls auch nicht beschreibende Bedeutungen hat, spielen weitere alternative Bezeichnungsmöglichkeiten für die Frage der Unterscheidungskraft der konkret angemeldeten Bezeichnung keine Rolle.

Angesichts der weiten Verbreitung und Gebräuchlichkeit von Sic Bo als Spielebezeichnung kann der Hinweis der Anmelderin, wonach es sich bei Sic Bo um einen fremdsprachigen, nämlich aus der chinesischen Sprache stammenden Begriff handele, der im Inland nicht verstanden werde, nicht durchgreifen. Ebenso wenig verfängt der in die gleiche Richtung zielende Hinweis darauf, dass es im Markenrecht auf eine „Neuheit“ einer Bezeichnung nicht ankomme und insoweit der Umstand, dass ein aus China stammendes Würfelspiel gleicher Bezeichnung bekannt sei, die Zurückweisung nicht ausreichend begründen könne. Denn maßgebend ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei kommt es darauf an, wie die Bezeichnung von den maßgebenden inländischen Verkehrskreisen, also den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI) oder den am Handel beteiligten Kreise verstanden wird. Wenn die Bezeichnung für ein ursprünglich aus China stammendes und im Spielverlauf konkret umrissenes Glückswürfelspiel seit Jahren unter der gleichen Bezeichnung in Deutschland von verschiedenen Unternehmen verwendet wird, kann ein dementsprechendes Verständnis des deutschen Endverbrauchers der maßgeblichen Waren oder Dienstleistungen, dass es sich um ein (Würfel)Spiel eines bestimmten Inhalts handelt, in Deutschland nicht ernsthaft in Frage gestellt werden.

Vor diesem Hintergrund ist im Übrigen auch die Annahme gerechtfertigt, dass der Eintragung der beschreibenden Bezeichnung „Sic Bo“ für den Großteil der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Da bereits das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft in Bezug auf die mit dem vorliegenden Beschluss als schutzunfähig beurteilten Waren und Dienstleistungen gegeben ist, kann im Einzelnen dahinstehen für welche Waren und Dienstleistungen die angemeldete Bezeichnung eine unmittelbar produktbeschreibende Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt und bei welchen nur ein naheliegender, nur die Unterscheidungskraft ausschließender beschreibender Zusammenhang gegeben ist.

Nach alledem war die Beschwerde mit Ausnahme der Anmeldung für die Waren „Geldzählautomaten; Geldwechselautomaten“ zurückzuweisen.

Hinsichtlich der „Geldzähl- und Geldwechselautomaten“ ist ein sachbeschreibender Gehalt der Spielbezeichnung Sic Bo nicht erkennbar, da diese nicht in einem sachlichen Zusammenhang mit Glückspielen, Spielaktivitäten oder entsprechenden Spielautomaten stehen. Aus Sicht des Senats ist dabei nicht ausreichend, dass Glückspielautomaten möglicherweise Mechaniken oder eine Funktion zum Geldzählen oder -wechseln aufweisen. Im Zusammenhang mit diesen Waren bedarf es mehrerer Gedankenschritte, um zu einem sachlich beschreibenden Verständnis der Bezeichnung zu kommen. Insoweit war die Beschwerde deshalb erfolgreich.

Die Durchführung der mündlichen Verhandlung war nicht angezeigt und von der Anmelderin nicht beantragt worden, § 69 Nr. 3 bzw. Nr. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu