



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 21/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 024 678.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. April 2020 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden sowie der Richter Dr. von Hartz und Schödel

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2017 und vom 8. Juni 2018 werden insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 28: Turnartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Super Toy Club

ist am 30. August 2016 unter der Nummer 30 2016 024 678.9 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42 und 45.

Mit Beschluss vom 21. Februar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss

vom 8. Juni 2018 den angefochtenen Beschluss teilweise aufgehoben und die Erinnerung im Übrigen, nämlich hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 09: Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Datenträger; Computerprogramme;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Schriften [Veröffentlichungen]; Zeitschriften; Zeitungen;

Klasse 28: Spiele einschließlich elektronischer Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 38: Telekommunikation; Ausstrahlung und Übermittlung von Fernseh- und Rundfunksendungen sowie Übermittlung von Sendungen, Daten und Datensammlungen im Internet und anderen audiovisuellen Medien sowie zum Empfang auf stationären oder mobilen Endgeräten; Telekommunikationsdienstleistungen im Bereich Video on Demand [VOD]; interaktives Fernsehen, Pay-TV, sämtliche der vorstehenden Dienstleistungen erbracht unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Verbreitungswege, insbesondere terrestrische Verbreitung, Verbreitung über Kabel, Verbreitung über Satellit, DSL, digitale Verbreitung; Ausstrahlung von Teleshopping-Sendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Programmführer in Datennetzen; Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken im Internet;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Konzeption von Fernseh- und Rundfunksendungen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Dienstleistungen für die Gestaltung von Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;

Klasse 45: Computerlizenzierung; Computersoftwarelizenzierung; Erteilung von Lizenzen für Computersoftware; Lizenzierung von Computerspielen; Lizenzierung von Computersoftware; Lizenzierung von Computerprogrammen; Lizenzierung von Software; Vergabe von Lizenzen bezüglich des Kopierens von Kabelfernsehprogrammen; Vergabe von Lizenzen bezüglich des Kopierens ausgestrahlter Fernsehprogramme; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse soweit nicht in anderen Klassen enthalten, nämlich Vermietung von Bekleidung, Kostümverleih.

Zur Begründung der Teilzurückweisung der Erinnerung hat sie ausgeführt, dass das Anmeldezeichen für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nur als beschreibender und werblich anpreisender Sachhinweis aufgefasst werde. In ihrer Gesamtheit besage die aus geläufigen Wörtern zusammengesetzte Anmeldemarke „Super Toy Club“, dass es sich um eine Vereinigung von Menschen mit bestimmten gemeinsamen Interessen an besonders tollen Spielwaren handele. Daher sei das Zeichen dazu geeignet, die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen dahingehend zu beschreiben, dass diese speziell für eine solche Vereinigung von Menschen bestimmt seien, die sich für besondere Spielwaren interessierten und dass sie inhaltlich auf eine solche Vereinigung ausgerichtet seien, im Rahmen eines solchen Clubbetriebes angeboten würden und/oder die technischen Rahmenbedingungen hierfür darstellten.

Hierauf hat die Anmelderin mit Erklärung vom 11. Juli 2018, eingegangen am gleichen Tag, die Anmeldung geteilt und mit am 13. Juli 2016 eingegangenem Schriftsatz Beschwerde hinsichtlich des verbleibenden Teils der Anmeldung eingelegt. Mit dem verbleibenden Teil, d.h. der hier verfahrensgegenständlichen Stammanmeldung 30 2016 024 678.9, hat sie ihr Eintragungsbegehren in Bezug auf die von der Erinnerungsprüferin zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen im Wege der Beschwerde weiterverfolgt, während die übrigen Waren und Dienstleistungen von der – nicht verfahrensgegenständlichen – abgetrennten Teilanmeldung 30 2016 037 147.8 erfasst sind.

Auf den gerichtlichen Hinweis vom 21. Januar 2020 nebst Recherchebelegen (Bl. 28 – 61 GA) hat die Anmelderin mit Eingaben vom 24. März 2020 und 6. April 2020 mitgeteilt, dass sie ihre Beschwerde nur noch für folgende Waren und Dienstleistungen aufrechterhält:

Klasse 28: Turnartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung

und die Beschwerde im Übrigen zurücknimmt.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 21. Februar 2017 und vom 8. Juni 2018 insoweit aufzuheben, als darin die Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 28: Turnartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und - nach teilweiser Zurücknahme - begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Super Toy Club**“ als Marke stehen in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen insoweit weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu

gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 86 – Postkantor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache 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 (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Anga-

ben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen genügt das angemeldete Wortzeichen „Super Toy Club“, weil es für die noch beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 28: *„Turnartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“* und die Dienstleistungen der Klasse 41: *„Erziehung, Ausbildung“* weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen herstellt.

aa) Von den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen werden sowohl die Händler von Turn- und Sportartikeln sowie Erzieher, Ausbilder und Vermittler von Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen, wie auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher

(EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Chiemsee) angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den für Verkehrsteilnehmer mit Grundkenntnissen der englischen Sprache geläufigen Begriffen „Super“, „Toy“ und Club“ zusammen.

„Super“ drückt in Kombinationen mit Substantiven aus, dass jemand oder etwas als ausgezeichnet, hervorragend angesehen wird (vgl. www.duden.de; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. (2015)). Als Wort des englischen Grundwortschatzes hat es eine identische Bedeutung wie in der deutschen Sprache (vgl. Online-Übersetzungsdienst LEO – „super“).

„Toy“ ist zum einen der englische Begriff für Spielzeug, wobei es zum englischen Grundwortschatz zu zählen ist (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch (2000)), so dass seine Kenntnis vom Verkehr erwartet werden kann. Im Deutschen wird „Toy“ auch zur Bezeichnung eines Gegenstands zur sexuellen Stimulation verwendet (vgl. www.duden.de; Duden, Fremdwörterbuch, 8. Aufl. (2005)). In Zusammenhang mit den noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die keinen speziellen Bezug zu dieser Thematik erkennen lassen, steht allerdings der breitere Bedeutungsgehalt eines (allgemeinen) „Spielzeugs“ im ursprünglichen Sinne dieses Worts im Vordergrund.

„Club“ ist ein deutscher und gleichzeitig englischer Begriff, der im Deutschen auch als „Klub“ geschrieben werden kann (vgl. www.duden.de, Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., (2015)). Ein „Club“ bzw. „Klub“ bezeichnet in erster Linie eine Vereinigung von Menschen mit bestimmten gemeinsamen Interessen und Zielen (z.B. auf sportlichem, gesellschaftlichem, politischem oder kulturellen Gebiet), auch eine Clique oder das Haus bzw. den Raum, in dem die Mitglieder eines Klubs zusammenkommen, oder etwa ein Musiklokal (vgl. www.duden.de; Duden, Deutsches Universalwörterbuch).

Ein Klub (bzw. Club) kann umgangssprachlich auch erweiternd einen nicht organisierten Kreis von Personen bezeichnen, der lediglich nach bestimmten Eigenschaften definiert bzw. von anderen Personen abgegrenzt ist, z.B. „Klub der Reichen“, „Klub der Ehrenmänner“, „Klub der Unersättlichen“, „Klub der einsamen Herzen“. Allgemein bekannt ist auch die Redewendung „Willkommen im Club!“, die ebenfalls nicht auf eine organisierte bzw. geschlossene Personengruppe anspielt (vgl. verschiedene Internetauszüge mit Verwendungen der o.g. Zitate, Anlagenkonvolut 7 zum Senatshinweis vom 21. Januar 2020).

In ihrer Gesamtheit kann die angemeldete Wortfolge „Super Toy Club“ angesichts der Bedeutung und Reihenfolge ihrer Einzelbestandteile sowohl die Bedeutung eines Vereins bzw. einer Personenvereinigung oder -gruppe haben, der/die sich mit besonders ausgezeichneten Spielzeugen befasst, als auch die eines hervorragenden Vereins, der sich mit Spielzeugen befasst.

cc) In keiner dieser möglichen Bedeutungen enthält das angemeldete Wortzeichen „Super Toy Club“ eine Sachaussage über die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, es stellt auch keinen beschreibenden Bezug zu ihnen her.

aaa) In Bezug auf die Waren Turn- und Sportartikel würden zwar Wortfolgen wie „Sports Club“, „Exercise Club“, „Super Sports Club“ o.Ä. einen ohne weiteres nachvollziehbaren Sinn ergeben, nicht aber die angemeldete Bezeichnung „Super Toy Club“. Zum einen wird Turnen (engl.: „exercise, gymnastics, physical education“, vgl. Online-Übersetzungsdienst LEO, <https://dict.leo.org/>) und Sport (engl.: „sport, physical training, athletics“, vgl. LEO, a.a.O.) nicht mit Spielzeugen bzw. „Toys“ ausgeübt, selbst wenn die körperliche Ertüchtigung spielerisch erfolgt. Vielmehr werden hierfür Turn- und Sportgeräte, wie Trampolin, Barren, Reck, Bälle, Schläger usw. verwendet. „Toys“ bzw. Spielgeräte oder Spielsachen mögen unter dem Gesichtspunkt der Freizeitgestaltung und unter dem Aspekt von Spaß und Freude an bestimmten Betätigungen zwar Parallelen zu Turn- und Sportartikeln aufweisen, sie gehören letztlich aber in einen anderen Bereich der Freizeitbeschäftigung.

Zudem würden selbst Bezeichnungen wie „Super Sport Equipment Club“ oder „Super Sport Goods Club“ bzw. „Super Sportausrüstung Club“ oder „Super Sportartikel Club“ irritierend wirken, da ein Klub, der sich nach Sportausrüstung oder Sportartikeln benennt, anstatt - wie üblich - den Sport als solchen oder eine bestimmte Sportart zum Clubthema zu machen (z.B. „Sportverein“, „Segelclub“, „Golf Club“) zumindest ungewöhnlich wirken. Dies muss erst recht für die angemeldete Bezeichnung „Super Toy Club“ gelten, die sprachlich vom Bereich des Sports und damit auch von Turn- und Sportartikeln wegführt.

Der Verkehr müsste daher darüber nachdenken, in welcher Hinsicht das Anmeldezeichen Turn- und Sportgeräte nach irgendeinem ihrer Merkmale beschreiben könnte. Insbesondere erscheint es nicht naheliegend, dass diese Waren für einen Super Toy Club, also einen Verein, der sich mit besonders ausgezeichneten Spielzeugen befasst, oder einen hervorragenden Verein, der sich mit Spielzeugen befasst, besonders geeignet und hierfür bestimmt sind. Dies würde man zwar für Spielzeuge/Toys erwarten, aber eben nicht für Turn- und Sportgeräte. Hierfür „passt“ die angemeldete Marke nicht und führt allenfalls zu gedanklichen Schritten und unsicheren Schlussfolgerungen.

bbb) Ebenso stellt die angemeldete Marke für die Dienstleistungen der Klasse 41: „Erziehung, Ausbildung“ keine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Zwar können Spielwaren (Toys) bei der Kindererziehung eingesetzt werden, dieser Aspekt ergibt aber bei der angemeldeten Wortfolge, die einen Verein oder eine Personengruppe mit Bezug zu Spielzeug charakterisiert, keinen Sinn. Insbesondere wird der Einsatz von Spielzeug bei der Erziehung darin gerade nicht beschrieben. Es ist auch nicht ersichtlich, dass und in welcher Hinsicht ein Verein oder Club, der sich mit besonders ausgezeichneten Spielzeugen befasst, oder ein hervorragender Verein, der sich mit Spielzeugen befasst, entgeltlich für Dritte Erziehungs- oder Ausbildungsdienstleistungen erbringen könnte oder – umgekehrt – Abnehmer solcher für ihn oder seine Mitglieder bestimmten Erziehungs- oder Ausbildungsdienstleistungen sein könnte. Vereine oder Klubs mit Bezug zu Spielzeug mögen zwar über ihr

Themengebiet nach innen und nach außen informieren. Es erscheint jedoch abwegig, dass sie selbst entgeltliche Erziehungs- oder Ausbildungsleistungen erbringen oder nachfragen, die dann auch noch nach einem solchen Klub und nicht nach Art und Schwerpunkt der Dienstleistung (z.B. „Toy Education“) benannt werden. Es ist auch sonst nicht erkennbar, ob und in welcher sonstigen Hinsicht die angemeldete Wortfolge „Super Toy Club“ für Erziehungs- und Ausbildung eine beschreibende Angabe darstellen könnte.

2. Wegen der fehlenden Eignung des Anmeldezeichens zur unmittelbaren Beschreibung der noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

III.

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

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kätker

Dr. von Hartz

Schödel

prä