



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 56/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2011 013 895.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent-und Markenamts vom 6. März 2012 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die am 5. März 2011 angemeldete farbige (blau, schwarz) Wort/Bildmarke



The logo consists of the word "fairplay." in a sans-serif font. "fair" is in blue, "play." is in black, and the period is a blue dot. Below it, the tagline "Live values. Create values." is written in blue.

hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent-und Markenamts mit Beschluss vom 6. März 2012 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16: Druckerzeugnisse; Fotografien;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handle es sich um eine beschreibende Angabe, die auch als solche verstanden und daher nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werde. Die angemeldete Marke werde das Publikum dahingehend verstehen, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handle, die mit einem an ehrlichem fairen Verhalten orientierten Wertesystem zu tun hätten. Die Wortkombination stamme zwar aus der englischen Sprache, sei jedoch sprachüblich aus dem inzwischen in die deutsche Sprache eingegangenen Wort „fairplay“, das nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch allgemein verwendet werde, und aus den unmittelbar verständlichen Wörtern „Live values. Create values.“ zusammengesetzt. Dabei seien die Wörter „Live“ und „Create“ den entsprechenden deutschen Wörtern „Lebe“ und „kreiere“ sehr ähnlich. Die Wortzusammensetzung werde daher von den ebenfalls angesprochenen breiten Verkehrskreisen ohne weiteres auch ohne tiefergehende Englischkenntnisse verstanden. Alle in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen könnten mit einem auf einem fairen Verhalten beruhenden Wertesystem zu tun haben, nämlich Druckereierzeugnisse dieses Thema behandeln, Werbung, Geschäftsführung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten nach einem an fairen Maßstäben orientierten Wertesystem durchgeführt werden usw. Bei Telekommunikation könne man an entsprechende Internetseiten denken, die entweder ein Wertesystem der Fairness förderten oder die dies nicht täten und bei denen in bestimmten rechtlichen Fällen über Sanktionen nachgedacht werde. Was alles mit einem solchen fairen Wertesystem zu tun haben könnte, müsse nicht genau definiert werden, da dies naturgemäß sehr weit gefächert sein könne. Der Begriff könne bewusst weit gefaßt sein, um ein möglichst breites Feld abzudecken. Eine gewisse Unschärfe des angemeldeten Markenbegriffs führe noch nicht zu seiner Schutzfähigkeit.

Auch die graphische Gestaltung verleihe der angemeldeten Marke keine Schutzfähigkeit. Es handle sich lediglich um die Verwendung einer alltäglichen Schriftart in blau und schwarz, die mit Punkten versehen sei und Untereinanderschreibung. Dies sei in der Werbung als Stilmittel durchaus gebräuchlich. Die Markenstelle verweist hierzu auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Anmeldungen von Bildmarken, bei denen die graphische Gestaltung nicht zu einer Eintragungsfähigkeit geführt habe.

Das die vergleichbaren Begriffe „fairplay Statt Rosen Krieg“, „Fairplay beim Berufsstart“ benutzt würden und der Ausdruck „Fair Play“ überhaupt auch in anderen Bereichen Verwendung finde sowie „create value“ bzw. „Create Values“ bereits mehrfach im genannten Sinne und nicht nur von der Anmelderin gebraucht würden, sei aus den dem Beschluss als Anlagen beigefügten Internetauszügen ersichtlich. Der angemeldete Markenbegriff weise daher nicht zwingend auf die Anmelderin hin. Das angesprochene Publikum werde auch nicht davon ausgehen, dass nur ein bestimmtes Unternehmen Waren zum Thema faire Wertmaßstäbe und Dienstleistungen, die unter diesem Aspekt erbracht würden, anbiete.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, als die Eintragung versagt wurde, und die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Sie hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig. Auch wenn der Verbraucher die einzelnen Bestandteile in ihrer unterschiedlichen deutschen Entsprechung verstehen möge, so werde ihn die Kombination der Begriffe zum Nachdenken anregen. So könne sich „Werte leben. Werte schaffen.“ auf das Individuum beziehen, im Sinne einer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung, aber auch auf die „Werte“ als solche, nämlich auf deren Wandelbarkeit.

Auch der Begriff „Werte“ könne unterschiedlich aufgegriffen werden, zum einen als materielles Äquivalent eines Gegenstandes oder einer Lebensleistung, zum anderen als Gesamtheit der positiven Eigenschaften einer Sache, Person, mithin ihrer (ideellen) Bedeutung.

Die Bezeichnung „fairplay. Live values. Create values.“ beschreibe keine Funktion oder sonstige Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Da sich die Wort-/Bildmarke auf unterschiedlichste Art und Weise interpretieren lasse, könne diese weder für die Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse; Photographien“ noch für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten“ beschreibend sein.

In Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 38 „Telekommunikation“ sei die angemeldete Wort-/Bildmarke in den Verkehrsgewohnheiten der fraglichen Branchen keinesfalls eine Sachaussage, da jeglicher Bezug zu einem moralischen Wertesystem fehle. Die Schlussfolgerung der Markenstelle, dass unter der angemeldeten Marke Telekommunikationsdienstleistungen angeboten würden, welche ein „Wertesystem der Fairness fördern“ oder eine Plattform biete, um über „Sanktionen bei Verstößen“ nachzudenken, bedürfe mehrerer gedanklicher Zwischenschritte. Durch die Notwendigkeit der Kognition ermangle es der Marke an einer konkreten Sachangabe hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung. Damit verfüge die Marke über ausreichende Unterscheidungskraft.

Dies gelte auch für die Werbung in Klasse 35 sowie die Geschäftsführung. Insbesondere bezüglich der Dienstleistung „Werbung“ sei eine beschreibende Natur der Marke zu verneinen. Der markenrechtliche Dienstleistungsbegriff „Werbung“ umfasse sämtliche Beratungs-, Mitteilungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeunternehmen gegen Entgelt im Kundenauftrag für Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht würden. Somit müsste, um die Marke als Beschreibung zu begreifen, die „Werbetätigkeit“ an sich „fair“ sein.

Es bleibe vielmehr der Einbildungskraft und Phantasie des Betrachters überlassen, was es mit derartig gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen auf sich habe. Es bedürfe weiterer intellektueller Schritte und der Ergänzung durch zusätzliche beschreibende Angaben, um zu einem Sinngehalt zu gelangen.

Selbst wenn man jedoch unterstellen möge, dass es den Wortelementen der Marke an Unterscheidungskraft mangle, so würde dieser Mangel durch die zusätzliche graphische Ausgestaltung der Wort-/Bildmarke behoben, da dieser die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke begründe. Von einer nicht ins Gewicht fallenden, nichtssagenden farblichen und graphischen Gestaltung sei bei der vorliegenden Markenmeldung nicht auszugehen, da diese auffällig bildlich gestaltet sei. Die Wortbestandteile wiesen nicht nur Unterschiede auf in der Farbgebung und der Linienstärke, sondern auch in der Groß- und Kleinschreibung sowie in der Interpunktion. Durch die farbliche Gestaltung werde eine Einheit geschaffen zwischen dem Bestandteil „fair“ und dem Bestandteil „Live values. Create values“. Hierdurch werde die semantische Redundanz deutlich, da „fair“ i.S.v. „ehrlichem und anständigem Verhalten“ im Zusammenhang stehe mit „moralischen Vorstellungen“.

Die Interpunktion sei in der dargestellten Form ungewöhnlich und kaum verbreitet. Insbesondere der Punkt nach dem Wortelement „fairplay“ sei in syntaktischer Hinsicht systemwidrig, da ein „Punkt“ als Satzzeichen am Ende eines Aussagesatzes stehe, welcher jedoch in der Regel nicht aus einem einzigen Wort bestehen könne.

Bei der Groß- und Kleinschreibung handle es sich um ein stilistisches Mittel, welches die Komplexität der Wort-/Bildmarke noch unterstreiche. Obwohl der Markenbestandteil „fairplay“ in Kleinbuchstaben wiedergegeben sei, sei dieser größer als der Markenbestandteil, der in Groß- und Kleinbuchstaben abgebildet sei. Dem „Kleingeschriebenen“ komme somit eine „größere“ Bedeutung zu als dem „Großgeschriebenen“.

Die Komplexität der Gestaltung sei ein Indiz für die Schutzfähigkeit, denn je höher diese ausfalle, umso eher werde das Publikum geneigt sein, in der graphischen Wiedergabe der Gesamtmarke nicht nur den Inhalt der Wortbestandteile wahrzunehmen, sondern sie als Herkunftshinweis aufzufassen. Eine solche Komplexität liege vorliegend darin, dass die Wortbestandteile unterschiedlich fett und farbig geschrieben seien sowie in der Interpunktion und der Groß- und Kleinschreibung. Die konkrete Zusammenstellung dieser Gestaltungsmittel begründe eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

Die angemeldete Marke entbehrt in ihrer Gesamtheit nicht jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskünftig im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum andern 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 oder Dienstleistungen abzustellen ist.

Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich nicht um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache oder einer Fremdsprache, der stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BIPMZ 2004, 30 - Cityservice). Bei Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen kombiniert sind, hat sich die Prüfung der Schutzfähigkeit darauf zu erstrecken, ob die Marke in ihrer Gesamtheit den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH BIPMZ 2001, 397 - antiKALK).

Ausgehend von diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Die von den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise werden zwar ohne weiteres in der Lage sein, die aus zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wortbestandteile mit „regelgemäßes Verhalten. Werte leben. Werte schaffen.“ zu übersetzen. Der Senat hat abweichend von der Auffassung der Markenstelle jedoch bereits Bedenken, ob diesem nicht so eindeutig beschreibenden Begriffsinhalt der Wortbestandteile die erforderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen fehlt. Einen im Vordergrund des Verständnisses stehenden beschreibenden Begriffsinhalt oder eine Werbeaussage allgemeiner Art vermag der Senat der Wortfolge nämlich nicht eindeutig zu entnehmen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Markenstelle ermittelten Internetbelegen, die nur eine Verwendung von einzelnen Wortbestandteilen durch Dritte, aber nicht eine Verwendung der Wortfolge in ihrer Gesamtheit belegen.

Letzlich kann die Frage, ob die angemeldeten Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind, jedoch dahingestellt bleiben, da die Marke aufgrund

ihrer graphischen Ausgestaltung unterscheidungskräftig ist. An die Graphik sind vorliegend keine besonders hohe Anforderungen zu stellen, da die zu überwindende Kennzeichnungsschwäche aller Wortbestandteile in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht so ausgeprägt ist (BPatG GRUR 1996, 410 – Color COLLECTION). Unter Berücksichtigung sämtlicher konkreter Merkmale der in farbiger Gestaltung beanspruchten Marke ist dieser nicht jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen. Die konkrete Farbgebung in unterschiedlichen Blaufarben und in Schwarz, die teilweise in einer fetten Schrift gehaltenen Buchstaben, die drei den Wortbestandteilen nachgestellten Punkten sowie die Groß- und Kleinschreibung wirken hinreichend eigentümlich, um sich den angesprochenen Verbrauchern als betriebliches Unterscheidungs mittel einzuprägen.

Zwar mögen die Gestaltungsmittel je für sich genommen werbeüblich sein. Dies gilt jedoch nicht für die graphischen Gestaltungen in ihrer Gesamtheit, die der Senat für ausreichend komplex hält.

Die konkrete graphische Gestaltung ist auch nicht freihaltungsbedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, da die Bewertung der graphischen Ausgestaltung durch die Markenstelle nicht willkürlich erscheint.

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu