



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 551/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. November 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 219 835

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wird nachgesucht für die international registrierte Marke IR 1 219 835



Das Warenverzeichnis lautet:

Klasse 28: Parlor games; board games; ring games; games.
(Gesellschaftsspiele; Brettspiele; Ringspiele; Spiele.)

Die Markenstelle für Klasse 28 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat der Marke mit Beschluss vom 9. Januar 2017 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Die aus den englischen Wörtern „Hobby“ und „World“ sprachüblich gebildete Bezeichnung werde von den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „Hobbywelt“ übersetzt und in erster Linie als gattungsmäßiger Hinweis auf ein umfassendes bzw. umfangreiches Warenangebot rund um Hobbys, also die gesamte Fülle der Freizeitbeschäf-

tigungen, insbesondere hier zum Thema Spiele, verstanden. In Bezug zu den beanspruchten Waren gebe der Wortbestandteil der IR-Marke nur einen beschreibenden Hinweis darauf, dass diese aus einem durch die Sachangabe „Hobbywelt“ bestimmten Sortiment stammten bzw. diesem Themenbereich zuzuordnen seien. Auch die grafische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit nicht zu begründen. Die Wortbestandteile seien in normaler und üblicher Schriftart gehalten und bei der Umrandung handle es sich um ein einfaches Gestaltungselement in Form von Sechsecken, das als alltägliche Gestaltung nicht schutzfähig sei und den Gedanken an einen betrieblichen Herkunftshinweis nicht aufkommen lasse.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 - Internationale Markenregistrierung - des DPMA vom 9. Januar 2017 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die international registrierte Marke die erforderliche Unterscheidungskraft besitze und auch kein Freihaltebedürfnis bestehe. Die Bezeichnung „HOBBY WORLD“, übersetzt als „Hobbywelt“, sei eine nicht im Duden aufgeführte Kunstwortkombination. Dem Wort „Hobby“ würden sehr viele verschiedene Bedeutungen zugeschrieben, so dass allein schon deshalb keine eindeutige Zuordnung bzw. Interpretation des Begriffs „Hobbywelt“ möglich sei und daher der Begriff nicht als beschreibend für die hier relevanten Waren angesehen werden könne. Jedenfalls handle es sich nicht um eine verständliche Sachangabe für Spiele, zumal auch der direkte Bezug zu diesen Waren fehle. Darüber hinaus erscheine das Zeichen auch hinsichtlich seiner grafischen Ausgestaltung als schutzfähig. Denn die wabenförmigen, in zwei Reihen gegeneinander versetzten und ineinander eingreifenden Sechsecke deuteten in keiner Weise beschreibend auf die genannten Waren hin; es handle sich um einprägsame, fantasievolle Kombinationen dieser Formen mit einem hohen Wiedererkennungswert.


Die Beschwerdeführerin ist zu der von ihr hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung - wie schriftsätzlich am 7. November 2018 angekündigt - nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässig. Sie hat in der Sache aber keinen Erfolg. Denn der IR-Marke ist der Schutz nach §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ zu versagen.



1. Die grafisch ausgestaltete IR-Marke  setzt sich zusammen aus den in weiß gehaltenen Wörtern „HOBBY“ und „WORLD“, wobei sich jeder Buchstabe einzeln in einem schwarzen Hexagon befindet. Das Wort-/Bildzeichen verfügt nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EURO-HYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O.

– Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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 GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).


Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH

GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

Besteht eine Marke - wie im vorliegenden Fall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops). Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es schließlich zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID).

b) Diesen vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft gemäß § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die IR-Marke  nicht. Denn das hier durch die Spiele der Klasse 28 angesprochene allgemeine Publikum wird das Zeichen nur als werbeüblich gestaltete Sachaussage, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

aa) Die Wortbestandteile des um Schutzerstreckung nachsuchenden Zeichens „HOBBY WORLD“ erschöpfen sich in einem sachlichen Hinweis auf ein umfangreiches Angebot an Hobbyprodukten.

„**Hobby**“ ist ein ursprünglich englisches Fremdwort, das in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist; es bedeutet „als Ausgleich zur täglichen Arbeit gewählte Beschäftigung, mit der jemand seine Freizeit ausfüllt und die er mit einem gewissen Eifer betreibt“ bzw. „Lieblingsbeschäftigung; Spezialgebiet; Steckenpferd; Liebhaberei“ (vgl. hierzu die der Anmelderin vorab mit Senatshinweis vom 24. April 2017 übersandten Anlagen: Duden online; Wort-

schatz Uni Leipzig). Soweit die Beschwerdeführerin auf die Vieldeutigkeit des Wortes „Hobby“ hinweist, so handelt es sich dabei jeweils nur um Facetten desselben Sinngehalts.

Der weitere Wortbestandteil „**World**“ ist der englische Begriff für „Welt“ und bedeutet (1) Erde, Lebensraum des Menschen; (2a) Gesamtheit der Menschen, (2b) (gehoben veraltend) größere Gruppe von Menschen, Lebewesen, die durch bestimmte Gemeinsamkeiten verbunden sind, besonders gesellschaftliche Schicht, Gruppe; (3) (gesamtes) Leben, Dasein, (gesamte) Verhältnisse [auf der Erde]; (4) in sich geschlossener [Lebens]bereich; Sphäre; (5a) Weltall, Universum, (5b) Stern-, Planetensystem.

In seiner Gesamtheit bedeutet der Begriff „Lebensbereich, in dem es um Freizeit- bzw. Lieblingsbeschäftigungen geht“. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Angabe „HOBBY WORLD“ bzw. „Hobbywelt“ als Hinweis auf ein umfangreiches Angebot sehen, das sich mit Dingen beschäftigt, die jemand in seiner Freizeit gerne macht, egal, ob es sich dabei um Sport, Spiele, Kochen, Bücher, Basteln o. Ä. handelt. Dies zum einen deshalb, weil der Begriff „World“ bzw. „Welt“ sich schon seit langem zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für eine virtuelle oder tatsächliche Vertriebsstätte entwickelt hat, in der ein umfangreiches Angebot an Waren und Dienstleistungen zu einem bestimmten Waren- bzw. Themenkreis erhältlich ist (vgl. hierzu die dem angegriffenen Beschluss sowie dem Senatshinweis vom 24. April 2017 beigefügten Anlagen, nämlich Auszüge aus PAVIS PROMA, Entscheidungen des BPatG zu „rheumaworld“; „Business-Travel-World“; „Computerworld“; „Media World“; „MOTORWORLD“; „SKIWORLD“; „TRAVELWORLD“, des EuG zu „eSMOKING WORLD“; „Greenworld“ und des EUIPO/HABM zu „Game WORLD“). In Verbindung mit einer in der Regel vorangestellten sachlich konkretisierenden branchen- bzw. warenbezogenen Angabe ist dann nichts anderes als das entsprechende umfangreiche Waren- oder Informationsangebot gemeint.

Wie zum anderen die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und auch die ergänzende Internetrecherche des Senats belegt (vgl. mit Senatshinweis vom 24. April 2017 übersandte Verwendungsbeispiele) wird der Begriff „Hobby World“ bzw. „Hobbywelt“ bereits als Sachangabe für Waren und Dienstleistungen verwendet, welche in Verbindung mit Hobbys welcher Art auch immer stehen.

Der Wortbestandteil der IR-Marke ist damit sprach- und werbeüblich gebildet und beschränkt sich auf eine rein sachbezogene Aussage ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt.


Die Tatsache, dass der Angabe „HOBBY WORLD“ an sich nicht zu entnehmen ist, um welches Hobby es sich genau handelt, steht der Annahme einer Sachangabe nicht entgegen (BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt). Zum einen konkretisiert sich die Bedeutung ohnehin in Bezug zu den hier in Rede stehenden Waren auf das Hobby „Spiele“; dass es sich bei Spielen, sei es Brettspielen, Gesellschaftsspielen, Kartenspielen etc., um das Hobby vieler Menschen bzw. eine beliebte Freizeitbeschäftigung handelt, dürfte die Beschwerdeführerin auch kaum bestreiten. Zum anderen kommt es nicht darauf an, ob der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren hat, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 569, Rn. 18 – HOT).

Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, die Angabe „Hobby WORLD“/„Hobbywelt“ habe keinen direkten Bezug zu den Waren der Klasse

28, verfängt nicht. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Bezeichnungen allgemeiner Vertriebsstätten in der Regel nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur unmittelbaren Beschreibung von dort hergestellten oder vertriebenen Waren geeignet sind (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 988, 989 – HOUSE OF BLUES), stellen sie gleichwohl für diese Waren in der Regel keine unterscheidungskräftigen Angaben im Sinne konkreter betrieblicher Herkunftshinweise dar. Denn die Unterscheidungskraft ist nicht nur solchen Angaben abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren einen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen. So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an einer (hinreichenden) Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die Ware selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 543 Rn. 44 – PRANAHAUS; BGH GRUR 2012, 1044, Rn. 15 – Neuschwanstein). Ein solcher enger beschreibender Bezug zwischen der Angabe einer Verkaufs- bzw. Angebotsstätte und bestimmten Waren ist jedenfalls dann gegeben, wenn es sich um die ohne weiteres verständliche Bezeichnung einer üblichen Verkaufsstätte handelt und die konkret beanspruchten Waren dort auch üblicherweise vertrieben werden (vgl. hierzu BGH GRUR 2012, 272, Rn. 14 - Rheinpark-Center Neuss; BPatG, Beschluss vom 12.10.2010, 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR; Beschluss vom 18.02.2010, 25 W (pat) 70/09 – CHOCOLATERIA; Beschluss vom 06.11.2004, 24 W (pat) 256/03 – tabakwelt; Beschluss vom 30.03.2004, 27 W (pat) 335/03 – Gardinenland; die Entscheidungen des BPatG sind über dessen Homepage abrufbar). So verhält es sich auch hier. Denn die hier beanspruchten Spieleprodukte gehören zum üblichen Sortiment eines Anbieters von Hobbybedarf.

Die Wortbestandteile weisen mithin einen beschreibenden Begriffsinhalt auf; dieser Begriffsinhalt erschließt sich den angesprochenen Verkehrskreisen sofort und ohne besonderen analytischen Aufwand.



bb) Das Zeichen  erhält auch durch seine grafische Ausgestaltung nicht die Funktion eines Unterscheidungsmittels. Anders als die Beschwerdeführerin meint, unterstützt die Grafik lediglich die beschreibende Aussage der Wortkombination.

Grundsätzlich kann einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke, unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente, als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 73, 74 – BioID/HABM [BioID]; BGH GRUR 2010, 640 f. - hey!; GRUR 2001, 1153 – antiKalk). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl. BGH WRP 2014, 573, Rn. 32 – HOT; GRUR 2014, 376, Rn. 18 – grill meister). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die grafische Ausgestaltung einer Wortmarke in einer naheliegenden Form umso weniger die erforderliche Unterscheidungskraft begründen kann, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug der Bezeichnung zu den beanspruchten Waren/Dienstleistungen erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK). Denn je unmittelbarer die Sachaussage hervortritt, umso mehr wird sie sich in den Augen des angesprochenen Verkehrs gegenüber der grafischen Gestaltung in den Vordergrund drängen. Die Unterscheidungskraft eines solchen Kombinationszeichens kann daher nur bejaht werden, wenn der Verkehr in der bildlichen Ausgestaltung oder in dem von ihr mitbestimmten Gesamteindruck der Marke eine betriebliche Herkunftskennzeichnung sieht. Dies ist hier aber nicht der Fall.

Die vorliegende Gestaltung zeigt zwei Reihen gegeneinander versetzte und in- einander greifende Sechsecke; in jedem Sechseck befindet sich ein Buchstabe der Angabe „HOBBY WORLD“. Bei einem Hexagon/Sechseck handelt es sich um eine übliche Form von Spielmaterial, das - wie die nachfolgenden beispielhaft herausgegriffenen Bilder von Spielen zeigen - insbesondere bei Brett- und Gesellschaftsspielen vielfach als Spielzubehör eingesetzt wird, wie z. B. bei Siedler von Catan, Handelsrouten, Trezo, Serendipity, Würfelspiel Hexagon, Larcele (Hölzernes Mathe-Zahlenpuzzle); zudem sind auch hexagonale Spielbretter weit verbreitet:



Die gewählte Gestaltung greift mithin eine übliche Spielform auf und konkretisiert und unterstreicht damit - anders als die Beschwerdeführerin meint - den sachlichen Bedeutungsgehalt der Angabe in Bezug zu den Spiele-Waren. Die

grafische Ausgestaltung reicht daher nicht, um einen über die sachliche Aussage „HOBBY WORLD“ hinausgehenden schutzfähigen Gesamteindruck zu bewirken.

Dem Verkehr erschließt sich aus dem Gesamtzeichen nach alledem nur eine im Vordergrund stehende Sachangabe, so dass dem Zeichen damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

2. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr