



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 44/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2016 210 661.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Golf in One**

ist am 12. April 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 25: Sportbekleidung [ausgenommen Golfhandschuhe];

Klasse 28: Artikel für den Golfsport;

Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Präsentation von Waren und Dienstleistungen; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Werbung für Dienstleistungen; Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites [online];

Klasse 41: Bereitstellen von Golfplätzen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen einer Golfanlage; Golfunterricht; Organisation von Golfturnieren; Unterhaltung in Form von Golfspielen; Vermietung von Einrichtungen zum Golfspielen; Vermietung von Golfzubehör

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 15. August 2016 und 13. März 2017, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil der angemeldeten Wortfolge als werbeanpreisender Sachhinweis jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Nicht zuletzt durch die Anlehnungen an die gebräuchlichen Ausdrücke „All-in-One“ und „Hole-in-One“ würden die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen die Gesamtbedeutung „Golf(sport) in einem“ beimessen und es in erster Linie als beschreibenden Hinweis darauf auffassen, dass damit gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen den Golfsport betreffen und mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllten oder aus einem Set bestünden bzw. dass ein größeres Sortiment entsprechender Waren/Dienstleistungen „unter einem Dach“ angeboten würde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. August 2016 und 13. März 2017 aufzuheben.

Der Beschwerdeführer trägt vor, dass sich das Angebot von „Golf in One“ gezielt an Golfer als Endkunden und nicht an das Fachpublikum richte. Diese Zielgruppe der golfinteressierten Verbraucher solle auf der geplanten Plattform nicht nur Waren und Dienstleistungen erwerben, sondern sich auch unmittelbar mit anderen Golfern austauschen, Wettspiele erfragen, Startzeiten, Urlaube, Training und Greenfee buchen können und vieles mehr. Von den hiernach angesprochenen Verkehrskreisen werde „Golf in One“ sicher auch im Sinne eines umfassenden Waren- und Dienstleistungsangebots aus dem Golfsport verstanden, denn unzweifelhaft habe „in One“ auch mehrere Bedeutungen wie „Alles in Einem“ und „auf Anhieb“. Die angemeldete Wortfolge sei aber in vielfacher Hinsicht mehrdeutig und fasse mehrere Wortbedeutungen zusammen. So würden diverse Produkte

unter einem Dach angeboten und zwar „in One“, also „auf Anhieb“, quasi mit einem Klick. Darüber hinaus verbinde der aktive Golfer mit dem Anmeldezeichen wegen des Anklangs an das von jedem Spieler angestrebte Ideal, dem „Hole in One“, mehr als nur die rein sprachliche Übersetzung der Wortbestandteile, da der Begriff „Hole in One“ in der Golfersprache eine besondere Bedeutung für außergewöhnliche Leistung darstelle. Dem angemeldeten Zeichen könne daher nicht die Schutzfähigkeit angesprochen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Golf in One“ steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt.

1. 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 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unter-

scheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 17 – Schokoladenstäbchen III). 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).

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; BGH GRUR 2014, 376 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, 270 Rn. 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. Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die 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. 12 – DüsseldorfCongress). 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 Rn. 32 – DOUBLEMINT).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH a. a. O. Rn. 17 – for you). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen (BGH a. a. O. Rn. 14 – Gute Laune Drops). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt allerdings deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rn. 23 – OUI).

2. Diesen vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge „Golf in One“ indes nicht. In Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise das Zeichen „Golf in One“ nur als sachlich-werbliche Angabe verstehen, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis.

- a) Bei der Beurteilung des Verständnisses des angemeldeten Zeichens ist hinsichtlich der hier konkret beanspruchten Werbedienstleistungen der Klasse 35 auf ein unternehmerisch tätiges (Fach)Publikum abzustellen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 41 und der übrigen Dienstleistungen der

Klasse 35 sowie der Waren der Klassen 25 und 28 ist neben den Fachkreisen in erster Linie das (Golf)interessierte allgemeine Publikum maßgeblich.

Soweit der Anmelder vorträgt, sein Waren- und Dienstleistungsangebot richte sich gezielt und vor allem an den Golfer als Endkunden und nicht an das (unternehmerische) Fachpublikum, verkennt er offensichtlich die markenrechtliche Bedeutung des Dienstleistungsbegriffs der „Werbung“. Dienstleistungen im markenrechtlichen Sinne sind entsprechend Art. 57 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union; ex-Art. 50 EG/Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft) nur solche Tätigkeiten, die Dritten in der Regel gegen Entgelt im wirtschaftlichen Verkehr angeboten werden und die eine selbständige wirtschaftliche Bedeutung besitzen (EuGH GRUR 2005, 764 Rn. 28, 30, 33 – Praktiker). Dafür genügt es nicht, diese Dienstleistungen für sich selbst bzw. für das eigene Unternehmen zu erbringen, sondern die hier konkret beanspruchten Werbedienstleistungen müssen für Dritte erbracht werden; Werbedienstleistungen werden aber in erster Linie von unternehmerisch Tätigen und nicht von Endverbrauchern beansprucht bzw. in Auftrag gegeben.

Die Frage nach den hier jeweils konkret angesprochenen Verkehrskreisen wirkt sich vorliegend aber ohnehin nicht entscheidungserheblich aus, denn sowohl der Fachverkehr wie auch der golfspielende bzw. -interessierte Endkunde wird das Anmeldezeichen aus den nachfolgend dargestellten Gründen ohne Weiteres in seiner Bedeutung „Golf(sport) in einem“ erfassen.

b) Die angemeldete Wortkombination setzt sich aus den englischen Wörtern „Golf“ und „in One“ zusammen.

„Golf“ bezeichnet auch im Deutschen ein „Rasenspiel mit Hartgummiball und Schlägern, bei dem es gilt, den Ball mit möglichst wenig Schlägen in die einzelnen Löcher zu spielen“ (vgl. DUDEN Online unter [www.duden.de](http://www.duden.de)).

Die Wortkombination „in One“ bedeutet u. a. „auf Anhieb, (integriert) in einem,“ (LEO Online-Wörterbuch unter [dict.leo.org](http://dict.leo.org); Online-Wörterbuch [dict.cc](http://dict.cc); vgl. Anlage 1 zum Senatshinweis vom 25.04.2018) und ist dem inländischen Verkehr aus den mittlerweile in die deutsche Sprache eingegangenen Begriffen „All in one“, „Two in one“ bzw. „All-in-one-Gerät“ bekannt (vgl. zu den Begriffen jeweils DUDEN Online).

Der Gesamtbegriff „Golf in One“ wird von den hier angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als „Golf(sport) in einem“ übersetzt und im Sinne eines werblichen Sachhinweises auf ein umfassendes Golf-Waren- und Dienstleistungsangebot, mithin als „Alles im Zusammenhang mit Golf“ verstanden werden; dies stellt der Anmelder letztlich auch nicht in Abrede. Angesichts der weiteren Bedeutung von „in one“ im Sinne von „auf Anhieb“ kommt dem Anmeldezeichen „Golf in One“ ferner der Aussagegehalt „Golf auf Anhieb“ zu. Dies führt jedoch nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit; vielmehr ist das Anmeldezeichen insoweit gleichsam doppelt beschreibend.

Auch das in dem Zeichen anklingende Wortspiel an „Hole in one“ führt entgegen der Auffassung des Anmelders ebenfalls nicht zur Eintragungsfähigkeit. Mit „Hole-in-one“ oder auch „Ass“ wird beim Golfspiel das erfolgreiche Spielen einer Bahn mit einem einzigen Schlag, also das „Einlochen“ mit dem Abschlag bezeichnet; dies geht auf die Grundbedeutung von „in one“ im Sinne von „auf Anhieb“ zurück. Angesichts der damit verbundenen positiven Aussage, nämlich „Ass“ bzw. „Volltreffer“ (Online-Wörterbuch [dict.cc](http://dict.cc); vgl. Anlage 2 zum Senatshinweis vom 25.04.2018) – der Anmelder selbst spricht von „außergewöhnlicher Leistung“ – wird gerade in der hier betroffenen Sportbranche im Zusammenhang mit Golfangeboten jeglicher Art vielfach mit einer derartigen Anspielung auf ein Hole-in-one geworben, so z. B. mit „Hole-in-One-Angeboten“ oder auch mit „w(h)ole in one“ (vgl. Verwendungsbeispiele in Anlage 3 zum Senatshinweis vom 25.04. 2018).



Das Anmeldezeichen kann daher sowohl als Sachhinweis auf ein umfassendes Golfangebot dienen oder im Sinne eines werblich schlagwortartigen Hinweises dahingehend verstanden werden, dass das Golf-Angebot auf Anhieb verfügbar ist und/oder als Volltreffer bzw. Ass beworben wird. In allen möglichen Bedeutungen ist das Zeichen in Bezug auf die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend bzw. steht in einem engen sachlich-beschreibenden Bezug.

Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt im Übrigen nicht voraus, dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen verbindet, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das Zeichen verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht ausreicht (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 28 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 24 – HOT).

c) Ausgehend hiervon wird „Golf in One“ – nicht zuletzt angesichts der Gewöhnung des golfinteressierten Publikums an derartige Wortspiele und Anpreisungen – in Bezug auf die Waren der Klasse 25 „*Sportbekleidung [ausgenommen Golfhandschuhe]*“ sowie der Waren der Klasse 28 „*Artikel für den Golfsport*“ ohne weiteres als werbeüblicher Hinweis darauf verstanden, dass es sich um Top-Komplettangebote betreffend Golfsportartikel oder -bekleidung handelt.

Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41 „*Bereitstellen von Golfplätzen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen einer Golfanlage; Golfunterricht; Organisation von Golfturnieren; Unterhaltung in Form von*

*Golfspielen; Vermietung von Einrichtungen zum Golfspielen; Vermietung von Golfzubehör*“ wird der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen als im Vordergrund stehende anpreisende Sachangabe auf ein spezielles „Golf-Package“ verstehen bzw. darauf, dass „Alles im Zusammenhang mit Golf, aus einer Hand und auf Anhieb“ angeboten wird.

In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 *„Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Präsentation von Waren und Dienstleistungen; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Werbung für Dienstleistungen; Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites [online]“* gibt das Anmeldezeichen „Golf in One“ nur einen Hinweis auf die Art und Produktausrichtung des Online-Mediums, in dem Werbeanzeigen geschaltet bzw. Waren- und Dienstleistungsangebote aus dem Bereich des Golfsports präsentiert, verkauft, gekauft oder in Anspruch genommen werden können (vgl. BGH, GRUR 2009, 949 – My World; BPatG, Beschluss vom 20.01.2015, 29 W (pat) 122/12 – akku-net).

Das Anmeldezeichen erschöpft sich nach alledem in einem sachlich-werblichen Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und ist somit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig ist.

### **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

Fi