



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 535/18

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 201 125.3**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Januar 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2018 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 11. Januar 2018 unter der Nummer 30 2018 201 125.3 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Handys; Informationstechnologische, audiovisuelle, multimediale und fotografische Geräte;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computerhardware; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Mobiltelefone; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Smartphones; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Smartwatches; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computerhardware; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Geräte zur Navigation; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf informationstechnische Geräte; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung;

Klasse 38: Beratungsdienste bezüglich Kommunikationsnetze; Beratungsdienste in Bezug auf die Telekommunikation; Beratungsdienste in Bezug auf Kommunikationsgeräte.

Mit Beschluss vom 10. April 2018 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen stelle eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, weil es lediglich die Information vermittele, dass es sich um den Vertrieb von chinesischen Handys und Leistungen rund um Mobiltelefone aus China handle. Auch die grafische Gestaltung könne die Schutzfähigkeit nicht begründen. Die Wiedergabe eines stilisierten Handys im Bildhintergrund unterstreiche vielmehr die Sachaussage des Wortelements.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Auf den entsprechenden gerichtlichen Hinweis vom 18. November 2019 nebst Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 10, Bl. 25 – 53 GA) hat sie ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis am 25. November 2019 beschränkt auf die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 10. April 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens  als Marke stehen für die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung, Marketing und Verkaufsförderung“ keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen 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 Angaben, 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 Wort-Bildzeichen



, weil es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „*Werbung, Marketing und Verkaufsförderung*“ aufweist, noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen herstellt.

aa) Die vorgenannten Dienste werden in erster Linie von Unternehmern und Angehörigen der unternehmerischen Führungsebene nachgefragt.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus dem Wortelement „CHINAHANDYS“ in blauen Großbuchstaben sowie aus einem weiteren Bildelement in Form eines stilisierten, schwarzen Handys am Zeichenanfang zusammen.

aaa) Trotz der Zusammenschreibung erkennt der angesprochene Verkehr auch bei flüchtiger Betrachtungsweise, dass sich der Wortbestandteil aus den beiden Begriffen „CHINA“ und „HANDYS“ zusammensetzt, zumal deren Anfangsbuchstaben „C“ und „H“ größtmäßig leicht hervorgehoben sind.

(1) Das erste Wortelement „CHINA“ bezeichnet einen Staat in Ostasien (vgl. [www.duden.de](http://www.duden.de)) und wird deshalb als geografische Angabe verstanden.

(2) Das ursprünglich aus dem Englischen stammende Adjektiv „handy“ ist zwar mit „zur Hand, handlich“ zu übersetzen, wird in Deutschland aber ausschließlich als Substantiv („Handy“) im Sinne von „kleines Mobiltelefon, das man bei sich trägt“ benutzt und ist im Sinne von „(handliches) schnurloses Funktelefon, Mobiltelefon“ umgangssprachlich allgemein üblich in die deutsche Sprache eingegangen und schon 1996 im Duden aufgeführt gewesen (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie, 21. Aufl., Stichwort: Handy, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis; BPatG 33 W (pat) 3/02 – handy.de: Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S. 663; 27 W (pat) 45/01 – Superhandy.de). Die Pluralform des deutschen Begriffs lautet „Handys“ und das Wort „Smartphone“ wird synonym verwendet ([www.duden.de](http://www.duden.de)).

bbb) In der Gesamtheit hat der angesprochene Verkehr den Wortbestandteil „CHINAHANDYS“ daher schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 11. Januar 2018, im Sinne von „kleine Mobilgeräte aus China“, „schnurlose Funktelefone aus China“, „chinesische Mobiltelefone“, „Smartphones aus China“ oder „chinesische Smartphones“ verstanden. Denn eine Internetrecherche (s. Anlagen 2 bis 10 zum gerichtlichen Hinweis) hat ergeben, dass das Wortelement des Anmeldezeichens sowohl in der angemeldeten Schreibweise als auch in zwei getrennten Wörtern mit und ohne Bindestrich schon vor dem Anmeldezeitpunkt in diesem Sinne verwendet worden ist:

- „Smartphones aus Asien – auch Chinahandys genannt, haben sich längst am Weltweiten Markt etabliert und verkaufen sich auf dem asiatischen Kontinent schon besser als Geräte großer Marken. ...“ (06.01.2017, <https://web.archive.org/web/20170106135956/http://chinahandys.de/#washandys>);
- „AndroidUnited wird Panda-Tech: Chinahandys, -Laptops und Co.“ (25.09.2017, <https://windowsunited.de/androidunited-wird-panda-tech-chinahandys-laptops-und-co/>);

- „Shops für Chinahandys – Gutscheine, Infos und Gutscheincodes – Es gibt inzwischen eine Vielzahl verschiedener Shops, in welchen Sie Chinahandys, Tablets, Zubehör und einiges mehr kaufen können. Diese haben ihren Sitz überwiegend in China und versenden überwiegend auch von da“ (20.09.2015, <https://web.archive.org/web/20150920005654/https://www.chinatechnik.com/shops/>);
- „Wo kann man Chinahandys verkaufen ? Nirgends !?“ (07.10.2014, <https://www.chinamobiles.org/threads/wo-kann-man-chinahandys-verkaufen-nirgends.41529/>);
- „China Handys im Test – Hier findet ihr Testberichte ... zu aktuellen Handys aus China. Wir testen alle China Handys eine Woche lang im Alltag. ...“ (21.11.2016, <https://web.archive.org/web/20161121074618/http://www.chinamobilemag.de/test/chinahandys.html>);
- „Top Ten der besten China Handys im Überblick“ (25.10.2016, <https://www.mobilegeeks.de/artikel/china-handys-bestenliste/>);
- „Geheimtipp China-Handy – Was man beim Schnäppchen-Kauf beachten muss“ (c't Ausgabe 2/2017, <https://www.heise.de/select/ct/2017/2/1483963230750111>);
- „China Handys – Oftmals verpönt und verspottet, als billige Fakes abgetan und mit Vorurteilen übersät“ (24.12.2017, <https://www.smsmich.de/Neue-Handys/china-handys.php>);
- „Viele sogenannte sogenannte „China-Handys“ – z. B. von Gearbest – bieten extrem viel Ausstattung für sehr wenig Geld, siehe auch unsere täglich aktualisierte Deal-Übersicht im Artikel Handys ohne Vertrag.“ (3.10.2017,

<https://web.archive.org/web/20171003042015/http://www.handyhase.de/lte-baender-china-handys-band-20/>).

Auch das Synonym „China-Smartphones“ wird in den vorstehenden Texten häufig benutzt.

cc) Im Bedeutungsgehalt „kleine Mobilgeräte aus China“, „schnurlose Funktelefone aus China“, „chinesische Mobiltelefone“, „Smartphones aus China“ oder „chinesische Smartphones“, der durch das schwarze Bildelement in Form eines stilisierten Handys noch illustriert wird, enthält das angemeldete Wort-/Bildzeichen



weder eine Sachaussage über die noch beanspruchten Dienstleistungen „*Werbung, Marketing und Verkaufsförderung*“ der Klasse 35, noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her.

aaa) Der markenrechtliche Dienstleistungsbegriff „Werbung“ umfasst wie seine Synonyme „Marketing“ und „Verkaufsförderung“ alle Beratungs-, Mitteilungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeunternehmen – in erster Linie Werbeagenturen – gegen Entgelt im Kundenauftrag für Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht werden (BPatG 26 W (pat) 538/19 – Doctor Party; 26 W (pat) 4/17 – Domnic/Dominic; 33 W (pat) 45/98 – INDIGO IMAGES, juris-Tz. 30; OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 277, 280, juris-Tz. 52; vgl. auch Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 der MarkenV, Erläuternde Anmerkung zur Klasse 35). Da es nicht den Branchengewohnheiten entspricht, Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt(sortiment) zu charakterisieren, weil die Festlegung auf einen bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Beschränkung bedeutet, hat eine Bezeichnung beschreibenden Charakter, wenn sie die Art des Mediums oder die Branche angibt, auf die die Werbedienstleistungen bezogen sind (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 24 – My World; BPatG 29 W (pat) 35/15 – Immer eine Frische voraus; 26 W (pat) 549/18 – Intermate; 26 W (pat) 527/18 – BITBUSINESS; 26 W (pat) 551/17 – BerlinFaces).

bbb) Die hier angesprochenen inländischen Verkehrskreise werden in dem Anmeldezeichen keinen beschreibenden Hinweis auf ein Werbemedium (Print-, TV- oder Onlinewerbung) oder auf die Branche erkennen, für die die Werbedienstleistungen bestimmt sein könnten.

Auch wenn Werbung in Bezug auf Handys aus China von Werbeagenturen gestaltet, in Medien platziert und somit in den Verkehr gebracht werden kann, ist eine Beschränkung des Angebots eines Werbedienstleisters auf eine bestimmte Kategorie von Mobiltelefonen wie Handys aus China unüblich. Mangels Wirtschaftlichkeit spezialisieren sich Werbeagenturen nicht auf Werbedienste für chinesische Mobiltelefone. Das Anmeldezeichen ist somit (noch) zu speziell, um eine ganze Branche zu bezeichnen.

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

Kortge

Kätker

von Hartz

prä