



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 534/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 101 113.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Dezember 2020 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Zeichen

LIVEDAB

ist am 27. Januar 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 40:

Druckarbeiten und fotografische sowie kinematografische Entwicklung; Bildbearbeitung [Fotografien];

Klasse 42:

Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Entwicklung von Bildbearbeitungssoftware; Entwurf von Bildbearbeitungssoftware; Design und Entwicklung von Bildbearbeitungssoftware.

Mit Beschluss vom 23. Dezember 2020 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 17. März 2020 die Anmeldung für alle Dienstleistungen gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen, weil der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und es sich um eine unmittelbar beschreibende Angabe handle (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zur Begründung wird ausgeführt, die Bezeichnung „LIVEDAB“ setze sich aus zwei dem angesprochenen Verkehr bekannten Bestandteilen zusammen. „Live“ bedeute im vorliegenden Zusammenhang „Direktsendung, Direktübertragung“ bzw. „ohne Schnitt, ohne Zeitversetzung“. Die zweite Worthälfte „DAB“ stehe für „Digital Audio Broadcasting“ und bezeichne einen digitalen Übertragungsstandard für den terrestrischen Empfang von Digitalradio. In seiner Gesamtheit vermittele das angemeldete Zeichen die Aussage „digitaler Radiodienst live“ und werde bereits für die Bewerbung von Digitalradiogeräten verwendet. Da die beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere die „Entwicklung von Bildbearbeitungssoftware“, die „Hosting-Dienste“ sowie die „Bildbearbeitung“ geeignet und bestimmt sein könnten, eine Livebildübertragung bzw. einen direkten Bildempfang ohne zeitlichen Versatz digital zu ermöglichen, benenne das Zeichen deren Zweck und Bestimmung. In diesem Sinne sei es auch ohne Weiteres verständlich, da der Verkehr daran gewöhnt sei, in der Werbung und im Handel ständig mit neuen Wortbildungen konfrontiert zu werden. Angesichts der rein sachbezogenen Bedeutung werde das Zeichen vom angesprochenen Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden und sei zudem als beschreibende Angabe freihaltebedürftig.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, dass für die Frage der markenrechtlichen Schutzfähigkeit auf das Zeichen in seiner Gesamtheit abzustellen sei. Nicht relevant sei daher, ob der Verkehr die Einzelelemente „LIVE“ und „DAB“ kenne. Der Gesamteindruck der in Rede stehenden Wortkombination, die weder Eingang in die deutsche Sprache gefunden

habe, noch lexikalisch nachweisbar sei, gehe über die bloße Zusammenfügung beschreibender Einzelelemente hinaus. Insbesondere vermittele sie keinen Sachbezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Sie befassten sich insbesondere mit der Bearbeitung von Bildern, also visueller Inhalte, nicht hingegen mit Digital Audio Broadcasting, das, wie der Bestandteil „Audio“ deutlich mache, ausschließlich die akustische Übertragung von Tönen betreffe. Da das Zeichen aber weder für Audiogeräte und/oder Radioempfänger noch für die Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen oder für Radiounterhaltungsdienste angemeldet worden sei, gehe die Argumentation der Markenstelle, die ausschließlich darauf abstelle, dass es sich um eine beschreibende Angabe im Bereich Digitalradio handele, fehl. Auch wenn das Zeichen in diesem Zusammenhang möglicherweise beschreibend verstanden werden könne, gelte das nicht für die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen, zu denen das Zeichen keinerlei Sachbezug aufweise. Im Übrigen habe sich die Markenstelle auch nicht ausreichend mit den einzelnen Dienstleistungen auseinandergesetzt. Da das Zeichen in seiner Gesamtheit keine konkreten Sachinformationen zu den beanspruchten Tätigkeiten vermittele, könne ihm weder die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden, noch sei es als beschreibende Angabe freihaltebedürftig.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Dezember 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des Wortzeichens „LIVEDAB“ für die Dienstleistungen der Klassen 40 und 42 stehen keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt ihm weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 – TOOOR! GRUR 2010, 825, Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, aber einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweisen (vgl. BGH, a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „LIVEDAB“ nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a) Wie Markenstelle zutreffend festgestellt hat, setzt sich das als Marke angemeldete Kompositum „LIVEDAB“ ohne weiteres erkennbar aus dem englischen Wort „live“ und dem Akronym „DAB“ zusammen. „Live“, zu Deutsch „leben, lebendig“, wird auch im Inland zur Bezeichnung von direkt, d. h. in Echtzeit und vor Ort aufgenommenen sowie von dort unmittelbar übertragenen Fernseh- oder Rundfunksendungen gebraucht (vgl. „Duden Universalwörterbuch – Munzinger Online“ als Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 17. März 2020; BPatG 27 W (pat) 46/09 – LIVE!SPEAKER; 27 W (pat) 538/11 – heimat LIVE; 25 W (pat) 42/05 – KOMMUNAL LIVE; 30 W (pat) 265/03 – MARKEN LIVE; 26 W (pat) 135/02 – studio live). Das Akronym „DAB“ weist verschiedene lexikalische Bedeutungen auf. In Verbindung mit den angemeldeten technischen Dienstleistungen ist es in erster Linie als die Abkürzung für die auch von der Markenstelle zugrunde gelegte Wortfolge „Digital Audio Broadcasting“ zu

verstehen. Mit ihr wird ein digitaler Übertragungsstandard für den terrestrischen Empfang von Digitalradio bezeichnet (vgl. „https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting“ als Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 17. März 2020).

b) In seiner maßgeblichen Gesamtheit kann dem Anmeldezeichen allenfalls nach mehreren Gedankenschritten der von der Markenstelle angenommene Sinngehalt „Livesendungen, die über DAB ausgestrahlt werden“ beigemessen werden. Selbst in diesem Fall vermittelt es keine ausreichend naheliegende Sachaussage über die beanspruchten Dienstleistungen.

Die von der Markenstelle beigebrachten Fundstellen zeigen zwar schlagwortartige Verwendungen der Bestandteile „LIVE“ und „DAB“ in Verbindung mit Kfz- Infotainmentsystemen („Live DAB Funktionalität“ bzw. „Live- DAB- Übertragungen“) und Aufnahmen eines Discjockeys („Live DAB Stream“). Der Senat konnte zudem im Wege einer ergänzenden Recherche den Gebrauch beider Begriffe sowohl im Zusammenhang mit Radiogeräten als auch Radioprogrammen feststellen. Allerdings wurden keine Fundstellen ermittelt, in denen die Elemente „LIVE“ und „DAB“ – unabhängig von ihrer Groß- oder Kleinschreibung – zusammengeschrieben wiedergegeben werden. Vielmehr stehen sie als eigenständige Wörter nebeneinander, gelegentlich sind sie per Bindestrich verbunden. In allen Fällen werden sie durch weitere vor- oder nachgestellte Angaben ergänzt. So finden sich Ausdrücke wie „HiFi live DAB / FM / AM radio, tuner“, „LIVE DAB TALK“, „BR24 Live - DAB“, „Live DAB Reggae“ oder „Live-DAB-Radio“. Der Bestandteil „Live“ bezieht sich dabei auf die Art des dargebotenen Programms (Livesendung, Liveübertragung) oder die Inhalte (sog. Live-Dienste, d. h. Echtzeitinformationen über Verkehrslage, Wetter etc.), während das Kürzel „DAB“ den Standard angibt, der für die Übertragung dieser Inhalte oder von den erwähnten Geräten verwendet wird. Damit betreffen die beschreibenden Bedeutungen der Zeichenkomponenten unterschiedliche Themenkreise, die nicht

miteinander in Verbindung stehen und deshalb auch nicht sinnhaft aufeinander bezogen sind. Der Standard „DAB“ selbst ist ebenso unabhängig von der Art des darüber verbreiteten Programms (live oder aufgezeichnet) wie Livesendungen von der Art ihrer Übertragung (analog oder digital). Damit ist ein Hinweis auf die Möglichkeit der Verbreitung eines Liveprogramms über DAB, der gerade durch die gegenständliche Zusammenschreibung der beiden Elemente „LIVE“ und „DAB“ besonders nahegelegt ist, wenig aussagekräftig. Vor allem ihre Verbindung ohne Zwischenraum erscheint ausreichend ungewöhnlich und vermittelt keine klare allgemein verständliche Sachaussage, was ausweislich weiterer Internetrecherchen auch daran deutlich wird, dass sie ausschließlich von der Anmelderin verwendet wird. Durch die Kombination zweier Begrifflichkeiten, die nicht zusammengehörende Sachaussagen vermitteln, geht die vorliegend relevante Gesamtmarke über die bloße Zusammenfügung beschreibender Einzelbestandteile hinaus, so dass ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8, Rn. 247).

c) So weisen die beanspruchten Dienstleistungen

Klasse 40:

Druckarbeiten und fotografische sowie kinematografische Entwicklung;

Klasse 42:

Hosting-Dienste

bereits von Hause aus keinen ohne Weiteres erkennbaren Sachbezug zu dem Übertragungsstandard „DAB“ und/oder „Livesendungen“ auf.

Wie sich bereits aus den dem Beanstandungsbescheid vom 17. März 2020 beigefügten Auszügen aus der Online-Enzyklopädie Wikipedia ergibt, werden im Rahmen von DAB nicht nur Tonsignale, sondern auch Zusatzinformationen in Form

von Texten oder Bildern übermittelt (vgl. Stichwort „MOT SlideShow“ unter „https://de.wikipedia.org/wiki/MOT_SlideShow“). Dadurch können begleitend zu den akustischen Inhalten auf dem Display von Radiogeräten etwa Programmhinweise, aktuelle Nachrichten, Senderlogos, Angaben zu Musiktiteln und -interpreten sowie Album-Covers angezeigt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass diese Texte und Bilder mit Hilfe der weiteren Dienstleistungen

Klasse 40:

Bildbearbeitung [Fotografien];

Klasse 42:

Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software;
Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software;
Entwicklung von Bildbearbeitungssoftware; Entwurf von
Bildbearbeitungssoftware; Design und Entwicklung von
Bildbearbeitungssoftware

entsprechend bearbeitet und aufbereitet werden. Da es sich jedoch lediglich um einen die Tonübertragung ergänzenden Service handelt, erscheint eine spezifische Ausrichtung der besagten Dienstleistungen auf die Erstellung von Texten oder Bildern für die Übertragung per DAB oder den Betrieb eines DAB-Radiosenders wenig wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass sie unter Zugrundelegung der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung der angemeldeten Marke für mit Hilfe von DAB verbreitete Livesendungen bestimmt sein müssten, was sachlich noch weniger nachvollziehbar erscheint.

Damit lässt sich nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass dem Kompositum „LIVEDAB“ im Bereich der in Rede stehenden, vornehmlich auf Bildbearbeitung ausgerichteten Dienstleistungen eine sinnvolle Bedeutung zukommt, die vom angesprochenen Verkehr ohne weitere Analyse verstanden wird.

2. Hiervon ausgehend ist das Gegenstand der Erörterung bildende Zeichen nicht zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen geeignet, so dass auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vorliegt.

Zwar kommt es für die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses nicht darauf an, dass die Kombination „LIVEDAB“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Beschreibung verwendet wird. Denn das besagte Schutzhindernis setzt lediglich voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen „dienen kann“. Mithin ist darauf abzustellen, ob sie objektiv als Hinweis auf die Art, Beschaffenheit, Bestimmung o. ä. geeignet ist. Insofern ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt (vgl. für geografische Herkunftsangaben: EuGH GRUR 1999, 723, Rn.31 bis 34 – Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden). Angesichts der gegenwärtigen Recherchelage gibt es jedoch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte, die eine solche Entwicklung im Zusammenhang mit den vorliegend betroffenen Dienstleistungen nahelegen könnten, so dass ein Allgemeininteresse an der Freihaltung des angemeldeten Zeichens nicht feststellbar ist.

Kortbein

Fehlhammer

Staats