



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 7/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 018 183.6**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig sowie des Richters Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 29. November 2018 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für nachfolgende Dienstleistungen der Klasse 41 zurückgewiesen worden ist:

Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Sport-Unterhaltung; Sport-Unterricht; sportliche Aktivitäten; Freizeitaktivitäten; Veranstaltung von Sportwettkämpfen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Wortfolge

### **GO FLY OR GO HOME**

ist am 25. Juli 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 41: Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen; Betrieb von Trampolinhallen; Sport-Unterhaltung; Sport-Unterricht; sportliche Aktivitäten; Freizeitaktivitäten; Veranstaltung

von Sportwettkämpfen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 43: Vorübergehende Beherbergung von Gästen;

Dienstleistungen von Tierpensionen; Vermietung von Möbeln, Haushaltswäsche und Tafelzubehör; Verpflegung von Gästen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 19. September 2018 – mit Beschluss vom 29. November 2018 für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke;

Klasse 41: Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Sport-Unterhaltung; Sport-Unterricht; sportliche Aktivitäten; Freizeitaktivitäten; Veranstaltung von Sportwettkämpfen.

Für die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen, so das Deutsche Patent- und Markenamt, fehle dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der aus englischen Begriffen gebildeten Wortfolge „GO FLY OR GO HOME“ könne ohne Weiteres die Aussage „Geh fliegen oder geh nach Hause“ entnommen

werden. Entsprechend sloganartig gebildete (englischsprachige) Satzkonstruktionen, die den Verkehr aufforderten, etwas Bestimmtes zu tun oder es sein zu lassen, seien häufig anzutreffen, was Recherchen belegten. Damit beschreibe das Anmeldezeichen in werbeüblicher Weise den Inhalt und den Zweck der von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen der Klasse 41, da sie sich mit dem Thema „Fliegen“ befassen könnten. In Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren der Klasse 25 werde das Anmeldezeichen als reiner Sinnspruch aufgefasst. Bei Kopfbedeckungen und Bekleidungsstücken sei der Verkehr ausweislich weiterer Recherchen nämlich daran gewöhnt, derartige Sprüche als Statement, Bekenntnis oder Botschaft an die Umwelt wahrzunehmen. Da diese Waren durch entsprechende Beschriftungen zunehmend auch als Kommunikationsmittel nach außen genutzt würden, sei die wahrscheinlichste Verwendungsform die großflächige und zentrierte Abbildung des Zeichens auf der jeweiligen Ware. Der angesprochene Verkehr werde in dem Anmeldezeichen folglich keinen Hinweis auf die Herkunft der von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen. Ferner bestehe an ihm in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil es diesbezüglich als Inhalts- und Zweckangabe dienen kann.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vom 21. Dezember 2018.

Auf den Hinweis des Senats vom 27. Januar 2020 hat die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde mit Schreiben vom 19. Februar 2020 zurückgenommen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Waren der Klasse 25 richtet.

Weiterhin hat sie die zuvor mit Schriftsatz vom 15. November 2019 (hilfsweise) erklärte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses des Anmeldezeichens zurückgenommen.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 29. November 2018 aufzuheben, soweit die Markenmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 41

„Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Sport-Unterhaltung; Sport-Unterricht; sportliche Aktivitäten; Freizeitaktivitäten; Veranstaltung von Sportwettkämpfen“

zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat – soweit über sie noch zu entscheiden war – in der Sache Erfolg. Für die nunmehr allein noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41

„Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Sport-Unterhaltung; Sport-Unterricht; sportliche Aktivitäten; Freizeitaktivitäten; Veranstaltung von Sportwettkämpfen“

scheitert die Eintragung des Anmeldezeichens weder an dem Fehlen der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch an dem Bestehen eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Bei der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG handelt es sich um die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans, zu denen die gegenständliche Bezeichnung „GO FLY OR GO HOME“ gehört, sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 914 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 – My World; BGH GRUR 2009, 778 – Willkommen im Leben). Es ist daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs-

und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie vom Verkehr nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Zeichen. Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von dem Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735 – Test it).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

a) Die englischsprachige Wortfolge „GO FLY OR GO HOME“ setzt sich aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammen und hat im Deutschen die Bedeutung „Geh fliegen oder geh nach Hause“. Die angesprochenen Durchschnittsverbraucher und Fachleute aus den Bereichen „Bildung“, „Erziehung“, „Unterhaltung“, „Sport“ und „Freizeit“ werden das Anmeldezeichen auf Grund der weit verbreiteten Englischkenntnisse unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise in vorgenanntem Sinne auffassen.

b) Vom Deutschen Patent- und Markenamt wird die Zurückweisung der Anmeldung für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 damit begründet, das Anmeldezeichen beschreibe lediglich auf werbeübliche Weise deren Inhalt und Zweck. Diese Annahme ist nicht nachvollziehbar.

Bei Dienstleistungen, die einen universellen und kaum abgrenzbaren Einsatzbereich haben, ist eine differenzierte Betrachtung der Unterscheidungskraft angezeigt. Von einem diese ausschließenden beschreibenden Charakter ist nur in Fällen auszugehen, in denen ein Begriff oder eine Wortfolge tatsächlich als themen- oder inhaltsbezogene Bezeichnung verwendet werden kann. Soweit dagegen Dienstleistungen branchenüblich nicht nach inhaltsbeschreibenden Angaben benannt werden, kann mit dieser Begründung nicht ohne weiteres die Unterscheidungskraft verneint werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 116).

(1) Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe. Der Slogan „GO FLY OR GO HOME“ benennt keine Merkmale der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen „Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Sport-Unterhaltung; Sport-Unterricht; sportliche Aktivitäten; Freizeitaktivitäten; Veranstaltung von Sportwettkämpfen“.

Zum einen ist nicht ohne Weiteres erkennbar, welche Sachaussage die angemeldete Wortfolge konkret vermittelt. Der Aufforderung „Geh fliegen oder geh nach Hause“ lässt sich zunächst entnehmen, dass sich der Adressat dem Fliegen widmen soll. Die weitere Botschaft des Anmeldezeichens ist, sich nach Hause zurück zu ziehen bzw. es sein zu lassen, wenn dem Angesprochenen der Mut zum Fliegen fehlt. Im übertragenen Sinn lässt es sich auch als Appell verstehen, sich entschlossen dem Fliegen zu widmen. Damit kann die Wortfolge „GO FLY OR GO HOME“ verschiedene Bedeutungen aufweisen, die sich nicht nur auf das Thema „Fliegen“, sondern auch auf das Thema „Mut“ beziehen. Eine unmittelbar beschreibende Sachaussage erfordert jedoch einen – vorliegend zu verneinenden – sofort und klar verständlichen Hinweis auf bestimmte Merkmale der gegenständlichen Dienstleistungen.

Zum anderen kommt dem Anmeldezeichen auch dann nicht die Funktion einer unmittelbar beschreibenden Angabe zu, wenn es im Sinne von „Mut zum Fliegen“

interpretiert wird. Bei den hierzu betrachtenden Dienstleistungen der Klasse 41 handelt es sich in der Sache um erzieherische, unterhaltende oder sportliche Tätigkeiten für Dritte. Sie werden vor allem durch die Angabe der ihren Gegenstand ausmachenden Branche beschrieben (vgl. BGH GRUR 2009, 949 – My World; BPatG, Beschluss vom 27. November 2013, 29 W (pat) 523/12 – myJobs). Der Senat konnte jedoch nicht ermitteln, dass im Bereich der hier zu betrachtenden Dienstleistungen eine Branche existiert, die sich nicht nur mit dem Fliegen, sondern auch mit seinen psychologischen Grundlagen beschäftigt. Damit kommt der Slogan „GO FLY OR GO HOME“ nicht als plausible Branchenbezeichnung in Betracht.

(2) Auch benennt das Anmeldezeichen aus eben genannten Gründen keine Umstände, die einen engen beschreibenden Bezug zu den besagten Dienstleistungen der Klasse 41 aufweisen (vgl. hierzu BGH GRUR 2017, 186 – Stadtwerke Bremen). Angesichts des auslegungsbedürftigen Sinngehalts der Wortfolge „GO FLY OR GO HOME“ kann ihm auch keine nur mittelbar beschreibende Bedeutung entnommen werden.

(3) Es kann zudem nicht davon ausgegangen werden, dass das Anmeldezeichen in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefasst wird. Der Slogan „GO FLY OR GO HOME“ ist weder eine Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art (anders als beispielsweise „Mut machen“, vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 23. Januar 2019, 27 W (pat) 561/16) noch eine festgefügte Wendung, die Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden hat. Ebenso wird er in Verbindung mit den besagten Dienstleistungen der Klasse 41 auch nicht lediglich als provokantes Statement verstanden.

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass an dem Anmeldezeichen im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

Fi