



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 2/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 431 511

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. August 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Uhlmann und Berner beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die in den USA basisregistrierte und am 19. September 2018 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter der Nummer 1 431 511 international registrierte Wortmarke

HIPLET

sucht für die folgenden Dienstleistungen

„Klasse 41: Entertainment services, namely, performance and creation of dance choreography“

um Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach.

Mit Beschlüssen vom 19. Oktober 2020 und vom 18. August 2022, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 41 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen Freihaltebedürftigkeit verweigert (§§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ).

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die schutzsuchende Marke für die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

sei. Die einschlägigen inländischen Verkehrskreise seien Tanzinteressierte, vornehmlich Tänzer/-innen und Schüler/-innen. Gemäß den im Erstprüferbeschluss zitierten und den im Erinnerungsbeschluss genannten Anlagen, die Letzterem jedoch nicht beigelegt wurden, sei **HIPLET** zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung im Jahr 2018 als Bezeichnung eines Tanzstils, der die Tanzformen Ballett und HipHop vereine, verwendet worden. Die maßgeblichen Verkehrskreise hätten **HIPLET** zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung auch als Tanzstil aufgefasst. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen verstünde der Verkehr, dass diese ihrer Art und Bestimmung nach auf die Ausführung dieser Tanzform gerichtet seien. Soweit sich die IR-Markeninhaberin darauf berufe, dass sie Schöpferin des in Frage stehenden Begriffes sei, könne dies nicht die Schutzfähigkeit der schutzsuchenden Marke begründen, da die bloße Erfindung eines Begriffs keinen absoluten markenrechtlichen Rechtsschutz gewähre. Ein Recht auf Schutzgewährung der international registrierten Marke könne auch nicht durch die von der IR-Markeninhaberin zitierten Voreintragungen abgeleitet werden, da diese keine Bindungswirkung entfalteteten.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der IR-Marke 1 431 511 mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Auffassung, dass dieser zu Unrecht der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden sei. Sie macht geltend, dass das Zeichen **HIPLET** die beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibe. Zu den einschlägigen Verkehrskreisen könnten zwar auch Tanzinteressierte, wie etwa Tänzer/-innen sowie Schüler/-innen gehören. Auch wenn diese in gewissem Maße mit einer internationalen Tanzwelt vertraut seien, seien lediglich die Verkehrskreise in Deutschland relevant. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass diesen sämtliche weltweit irgendwo praktizierten Tänze oder Tanzangebote bekannt seien. Diese Verkehrskreise hätten daher das Zeichen **HIPLET** zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Anmeldung nicht als beschreibende Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung eines ganz allgemeinen Tanzstils, der die Tanzformen Ballett und Hip-Hop vereine, verstanden. Im Übrigen werde bestritten, dass zum Zeitpunkt der interna-

tionalen Registrierung im Jahr 2018 auch in deutschsprachigen Medien die Bedeutung des Wortes **HIPLET** bereits mindestens Tanzinteressierten bekannt gemacht worden sei. Das in Frage stehende Zeichen sei per se nicht zur Merkmalsbeschreibung der beanspruchten Dienstleistungen geeignet, da es sich um ein neues, von der Beschwerdeführerin geschaffenes Kunstwort handele. Die IR-Markeninhaberin habe das in Frage stehende Zeichen sowie die entsprechende Tanzrichtung erschaffen und entwickelt. Der Tanzstil stehe auch nach den von der Markenstelle zitierten Fundstellen in engem Zusammenhang mit der IR-Markeninhaberin. Mit der Schutzrechtserstreckung auf Deutschland werde ein Schutz des Zeichens **HIPLET** vor (weiteren) Nachahmern bezweckt.

Die im Erinnerungsbeschluss der Markenstelle genannten Anlagen seien mit dem Beschluss nicht übermittelt worden. Soweit für die Beschwerdeführerin mangels Übersendung der Anlagen ersichtlich, nähmen diese darauf Bezug, dass das in Frage stehende Zeichen sowie der zugehörige Tanz von ihr erfunden und entwickelt worden seien. Es handele sich daher um keine beschreibende, sondern eine markenmäßige Verwendung des Zeichens. **HIPLET** sei im Rahmen der internationalen Markenmeldung auch in Australien, Spanien, Großbritannien und Russland für sie als Marke eingetragen worden. Es werde zudem auf den markenrechtlich umfassend geschützten Tanzstil „ZUMBA ®“ der Zumba Fitness LLC aus den USA verwiesen, bei dem insbesondere tanzinteressierten Kreisen wohl bekannt sei, dass es sich um einen markenrechtlich geschützten Tanz und keinen generellen Tanzstil handele.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Oktober 2020 und 18. August 2022 aufzuheben.

Der Senat hat die IR-Markeninhaberin mit Schreiben vom 5. Juni 2023 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen(konvolute) 1 bis 3 darauf hingewiesen, dass ihre Beschwerde voraussichtlich keinen Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Markenstelle hat der Beschwerdeführerin im Erinnerungsverfahren die Recherchebelege nicht übermittelt, auch nicht im Rahmen der Zustellung des im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschlusses vom 18. August 2022. Zwar leidet das Verfahren vor dem DPMA daher an einem Mangel, da der Beschwerdeführerin das gebotene rechtliche Gehör nicht gewährt wurde. Dennoch besteht vor dem Hintergrund der gebotenen Prozessökonomie kein Anlass, den angefochtenen Beschluss deswegen gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen. Die Anlagen zum Beschluss der Markenstelle vom 18. August 2022 wurden der Beschwerdeführerin mit dem gerichtlichen Hinweis vom 5. Juni 2023 im Anlagenkonvolut 1 übermittelt. Die Beschwerdeführerin hatte daher im Beschwerdeverfahren noch die Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen, so dass dieser Verfahrensmangel geheilt ist.

2. Der Schutzerstreckung der international registrierten Marke **HIPLET** auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht für die Dienstleistungen der Klasse 41 „*Entertainment services, namely, performance and creation of dance choreography*“ das absolute Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Ihr ist daher von der Markenstelle der Schutz in Deutschland gem. §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 ^{quinquies} B PVÜ zu Recht verweigert worden.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 408). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004 Rn. 56 – Postkantoor). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla). Hierbei muss der Formulierung „und/oder“ entnommen werden, dass auch das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 443).

b) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die international registrierte Marke **HIPLET** schon zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer internationalen Registrierung im September 2018 geeignet gewesen, Art und Beschaffenheit der beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben, so dass ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

aa) Bei den beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 41 „*Entertainment services, namely, performance and creation of dance choreography*“ handelt es sich aufgrund der Formulierung „namely“ um die beiden Dienstleistungen „*performance*

of dance choreography“ und „creation of dance choreography“. Die erste Dienstleistung *„performance of dance choreography“ (Aufführung von Tanzchoreografien)* richtet sich an inländische tanzinteressierte Endverbraucher. Die weitere Dienstleistung *„creation of dance choreography“ (Schaffung von Tanzchoreografien)* wird in erster Linie von einem inländischen Fachpublikum in Form von Theatern, Tanzakademien oder gewerbemäßigen bzw. privaten Tanzgruppen in Anspruch genommen. Bei dieser Gruppe ist von (Fach-)Wissen in Bezug auf Tanz auszugehen. Ebenso ist bei den tanzinteressierten Endverbrauchern deutlich mehr Wissen hinsichtlich Tanz zugrunde zu legen, als bei durchschnittlichen Endverbrauchern.

bb) Die schutzsuchende international registrierte Marke hatte bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer internationalen Registrierung im September 2018 den Bedeutungsgehalt eines Tanzstils bzw. einer Tanzrichtung. Laut dem Online-Lexikon „WIKIPEDIA“ wurde der Begriff **HIPLET** als Bezeichnung einer Tanzrichtung bzw. eines Tanzstil erstmals im Jahr 2009 geprägt (vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Auch wenn darin die Schaffung von **HIPLET** im Zusammenhang mit der IR-Markeninhaberin Herrn Homer Bryant zugeschrieben wird, wird **HIPLET** in dem vorgenannten WIKIPEDIA-Eintrag dennoch als „Genre“ bzw. „Stil“ im Zusammenhang mit einem Tanz bezeichnet.

Weiterhin wurde der Begriff **HIPLET** bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung in diesem Sinne verwendet. Der Senat verweist hierzu auf die von der Markenstelle im Erinnerungsverfahren ermittelten Anlagen 6 und 9 (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis) sowie die im Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis beigefügten Verwendungsbeispiele wie folgt (der nachfolgende Fettdruck dient der Hervorhebung):

- Artikel auf der Internetseite <https://www.langweildedich.net/hiplet-ballett-trifft-hip-hop-tanz/> vom 22.06.2016: „**Hiplet**: Ballett trifft Hip Hop-Tanz“;

- Artikel auf der Internetseite <https://www.vigozone.de/hiplet-tanz-trend/> vom 09.06.2017: „In den USA ist **Hiplet** bereits ein bekannter **Trend**. Aber auch in Deutschland verbreiten sich die Videos von dem besonderen Tanz in den sozialen Netzwerken. Was steckt hinter dem **Trend**?“;
- Artikel der 'TAZ' vom 06.09.2016 „Das neue Ding ist Sensualität“: „.... So gibt es einiges – das Eröffnungstück „Sunny“ von Emanuel Gat, das zwischen Modern und **Hiplet** alternierende „Pavement“ von Kyle Abraham, das....“ (<https://taz.de/Tanzfestival-in-Berlin/!5333420/>);
- Dokumentation der Herbsttagung der Baden-Württembergischen Sportjugend, die im November 2018, kurz nach der internationalen Registrierung der schutzsuchenden Marke stattgefunden hat: „Die Zukunft unserer Sportvereine – Fallbeispiel '**Hiplet**' – Ihr habt **Hiplet** entdeckt, ausprobiert und Feuer gefangen. Ihr seid alles Nicht-Vereinsmitglieder, wollt aber auf euren ortsansässigen Verein zugehen, damit dieser **Hiplet** dauerhaft anbietet.“.

Die Aufnahme eines Begriffes bzw. einer Tanzrichtung in eine Tagung eines Sportverbandes beansprucht einen zeitlichen Vorlauf. Zudem muss sich das entsprechende Wort vorab in der Verwendung etabliert haben. Vor diesem Hintergrund unterstreicht auch die letztgenannte Verwendung eine Bedeutung von **HIPLET** im vorgenannten Sinne bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt im September 2018 der schutzsuchenden Marke. Da die angesprochenen Verkehrskreise zumindest tanzinteressiert sind, wird die schutzsuchende Marke auch in diesem Sinn verstanden werden.

Soweit die IR-Markeninhaberin zur o. g. Fundstelle <https://www.vigozone.de/hiplet-tanz-trend/> vom 09.06.2017 ausführt, hieraus gehe ganz klar hervor, dass es sich um einen „Tanz der Anmelderin“ handele, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Denn in dem Artikel wird **HIPLET** dennoch beschreibend im Sinne eines Tanz-Trendes verwendet.

Der Umfang der nachgewiesenen Verwendung vor dem maßgeblichen internationalen Registrierungszeitpunkt reicht aus, um eine generelle Beschreibungseignung anzunehmen. Denn, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben der Beschreibung „dienen können“.

cc) Bei den beanspruchten Dienstleistungen „*Entertainment services, namely, performance and creation of dance choreography*“ bringt die schutzsuchende Marke zum Ausdruck, dass diese auf den Tanzstil **HIPLET** ausgerichtet sind. Sie benennt daher die Art und Beschaffenheit der beanspruchten Dienstleistung im Sinne einer Aufführung einer Tanzchoreografie in Form des Tanzstils **HIPLET** oder die Schaffung einer Tanzchoreografie der Tanzrichtung **HIPLET**.

c) Die hiergegen vorgebrachten Einwendungen der IR-Markeninhaberin greifen allesamt nicht durch.

aa) Soweit die Beschwerdeführerin eine entsprechende Verkehrsauffassung bestreitet, ist dies unbehelflich. Diese ist vielmehr belegt.

bb) Auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin, wonach sie den Begriff **HIPLET** als „Kunstwort“ bzw. einen entsprechenden Tanzstil erfunden habe oder dieser auf sie selbst zurückzuführen sei, führt zu keiner anderen Beurteilung. Da das Formalrecht an der registrierten Marke keine schützenswerte vorherige Leistung des Markenanmelders voraussetzt, ist für das Vorliegen eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unerheblich, ob und inwieweit die angemeldete Marke vom Anmelder bzw. IR-Markeninhaber erfunden worden ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8. Rn. 465). Dies gilt auch für etwaige Markencreationen, die sich nachträglich zu Sachaussagen entwickelt haben (vgl. Ströbele in Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8. Rn. 465). Selbst

wenn eine solche Markenneubildung überwiegend von ihrem „Erfinder“ benutzt werden sollte, begründet dies für sich gesehen noch nicht ihre Schutzfähigkeit (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8. Rn. 465).

cc) Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, dass die beantragte Schutzrechtserstreckung dazu diene, das Zeichen **HIPLET** vor (weiteren) Nachahmern zu schützen, führt dies nicht vom Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG weg. Denn diese Vorschrift ist losgelöst von der Person des Markenanmelders und dessen sonstigen Rechtspositionen zu prüfen.

dd) Auch die von der IR-Markeninhaberin genannten Markeneintragungen bzw. Schutzrechtserstreckungen in den Ländern Australien, Spanien, Großbritannien und Russland rechtfertigen kein anderes Ergebnis. Eine Eintragung als Marke im Ausland reicht nicht aus, um Schutzhindernisse im Inland auszuräumen. Die in einem anderen Staat nach Maßgabe der dortigen Gesetze getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für (nachfolgende) Verfahren in Deutschland unverbindlich und vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 82 und 83). Vielmehr ist die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse einer in Deutschland schutzsuchenden international registrierten Marke nach § 113 MarkenG wie bei einer nationalen Marke vorzunehmen.

ee) Nicht durchzudringen vermag die IR-Markeninhaberin ferner mit ihrem Verweis auf die Markeneintragung „ZUMBA“, die einen Tanzstil darstelle. Die am 7. September 2012 angemeldete Marke „ZUMBA“ (DE 30 2012 047 825) wurde zwar am 6. März 2013 für die Zumba Fitness LLC, USA, eingetragen. Da es sich hierbei um ein völlig anderes Zeichen handelt, sind die Sachverhalte nicht vergleichbar, so dass hieraus keine Rückschlüsse für die Beurteilung der Schutzfähigkeit von **HIPLET** gezogen werden können. Zudem ist nicht ersichtlich, aufgrund welcher Tatsachengrundlage das DPMA die Eintragungsentscheidung getroffen hat. Vorliegend hat der Senat jedenfalls zahlreiche tatsächliche Anhaltspunkte ermittelt, die

dafür sprechen, dass das hier gegenständliche Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen schon zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung als Hinweis auf eine Tanzrichtung und damit auf Art und Beschaffenheit des Dienstleistungsangebots verstanden worden ist.

3. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der IR-Markeninhaberin 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Uhlmann

Berner