



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 80/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke Nr. 306 44 163 (S 143/12 Lösch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 11. November 2014 unter Mitwirkung des Richters Hermann als Vorsitzenden, der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-und Markenamt vom 17. September 2013 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenverarbeitungsgeräte und Computer,

Klasse 35: Abgleich, Strukturieren, Pflege, Organisation, Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken

angeordnet worden ist. Insoweit wird der Antrag auf Löschung der Marke 306 44 63 vom 31. Mai 2012 zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 31. Mai 2012 gestützt auf die Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG die Löschung der am 18. Juli 2006 angemeldeten und am 14. Februar 2008 eingetragenen Wortmarke Nr. 306 44 163

joy tv

beantragt. Die Eintragung der angegriffenen Marke, von der einzelne Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 durch Teilzurückweisung der Anmeldung gemäß Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 6. Juni 2007 ausgenommen waren, umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate und Instrumente zum Leiten, Verteilen, Umwandeln, Speichern, Regeln und Steuern von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, unbespielte CDs und DVDs, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feuerlöschgeräte

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Buchbindeartikel; Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-

genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, insbesondere Miederwaren, Nachtwäsche, Oberbekleidung, Unterwäsche, Sport- und Freizeitbekleidungsstücke, Tücher, Schals, Bademoden, Jogging-, Gymnastik- und Badeanzüge, Badejacken, Bademäntel aus Frottee; Strickwaren (Bekleidung), insbesondere Strümpfe, Sweater, T-Shirts, Trikothemden, Trikotstoffbekleidung, Wirkwaren (Bekleidung), insbesondere Pullover, Sweatshirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen

Klasse 35:

Abgleich, Strukturieren, Pflege, Organisation, Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken

Klasse Nizza 38:

Telekommunikation; Verbreitung (mittels Telekommunikationsdienstleistungen), Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Bereitstellung eines Online-Portals im Internet

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung durch Hörfunk- und -programme; Durchführung von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben; Veröffentlichungen und Herausgabe von nicht herunterladba-

ren elektronischen Publikationen in Form von wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind

Klasse 42:

Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen, technisches Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern.

Der Markeninhaber ist dem Löschungsantrag innerhalb der Widerspruchsfrist entgegen getreten.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Löschungsantrag durch Beschluss vom 17. September 2013 teilweise entsprochen, nämlich in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenverarbeitungsgeräte und Computer

Klasse 35:

Abgleich, Strukturieren, Pflege, Organisation, Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken

Klasse Nizza 38:

Telekommunikation; Verbreitung (mittels Telekommunikationsdienstleistungen), Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze,

auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Bereitstellung eines Online-Portals im Internet

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung durch Hörfunk- und -programme; Veröffentlichungen und Herausgabe von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen in Form von wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datenetze abrufbar sind.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die streitbefangene Marke habe insoweit im Zeitpunkt der Eintragung und noch im Zeitpunkt der Entscheidung jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt. Das angesprochene inländische Publikum verstehe das aus dem englischsprachigen Grundbegriff „joy“ und dem Lehnwort „tv“ gebildete Zeichen in diesem Kontext in der Bedeutung von „Spaßfernsehen“ und damit als Unterhaltungsformat, das sich auf „Comedyangebote“ im weiteren Sinn beziehe. Die genannten Waren der Klasse 9 könnten den Empfang oder der Speicherung von digitalem Unterhaltungsprogramm dienen. Jedenfalls bezogen auf die Dienstleistung „Telekommunikation“ stehe dem Schutz des Zeichens auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Markeninhaber hat gegen den am 2. Oktober 2013 zugestellten Beschluss am 1. November 2013 Beschwerde erhoben. Er macht geltend, die Entscheidung der Markenabteilung beruhe auf einer fehlerhaften Übersetzung des Zeichenbestandteils „joy“. Der Begriff bedeute tatsächlich „Freude“, „Glück“, auch „Entzücken“ oder „Wonne“ und beziehe sich auf eine von individuellen Bedürfnissen geprägte positive Gemütsverfassung, die von einem durch humoristische Darbietungen hervorgerufenen Spaßempfinden zu unterscheiden sei, und daher gerade nicht auf

„Spaßfernsehen“ oder ein Comedy-Format verweise. Das angegriffene Zeichen vermittle daher keine für inländische Verkehrskreise unmittelbar verständliche themen- oder inhaltsbezogene Aussage zum Programmangebot. Das eingetragene Zeichen sei ferner wegen seiner inhaltlichen Unbestimmtheit eine sprachunübliche Wortbildung und mangels konkreten Inhalts ungeeignet, als allgemeine Anpreisung oder Ausdruck einer engen beschreibenden Bezugnahme auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu dienen.

Der Markeninhaber beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Begriff „joy tv“ weise jedenfalls engen beschreibenden Bezug zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auf. Er erschöpfe sich in einem unmittelbar verständlichen Hinweis auf Programminhalte, die geeignet seien, die Nutzer mit „Freude“ zu erfüllen. Der Begriff umschreibe lediglich den Zweck von Unterhaltungsfernsehen, das „Spaß“ machen solle.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat nur insoweit Erfolg, als sie sich gegen die Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9 und 35 wendet. Hinsichtlich der Löschung der angegriffenen Marke für Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 ist der Beschluss der Markenabteilung vom 17. September 2013 dagegen im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Der Prüfung, ob die Marke trotz Vorliegens von Schutzhindernissen registriert worden ist, ist nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Eintragungs- (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) wie im Lösungsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis zugrunde zu legen (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eignung einer Marke, die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren bzw. Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden sowie deren Ursprungsidentität zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten 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). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH – FUSSBALL WM 2006 a.a.O.). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (std. Rspr., vgl. BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze entbehrte das eingetragene Wortzeichen „joy tv“ in Bezug auf die streitbefangenen Dienstleistungen der Klassen 38

und 41 im Anmeldungs- und entbehrt es weiterhin im Entscheidungszeitpunkt jedenfalls aufgrund eines engen beschreibenden Bezugs zu diesen Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft.

Das Zeichenelement „joy“ bedeutet objektiv *Freude, Vergnügen* (vgl. Pons, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2008, S. 518), ggf. auch *Glück, Glücklichkeit* (Langenscheidt, Muret-Sanders, Engl.-Dt., 1. Band, 2000, S. 720). Über im Kern synonymen Bedeutungsgehalt verfügt das Wort *happiness* (Longman, Dictionary of English Language and Culture, 2002, S. 711 *great happiness*). Die Bedeutung *Spaß* im Sinn einer Belustigung, der im Englischen die Begriffe *fun* oder *pleasure* entsprechen, wird dem Ausdruck „joy“ nicht gerecht, da sie dessen Sinngehalt jedenfalls nicht ausschöpft. Mit Recht wendet sich der Beschwerdeführer daher gegen die dem angegriffenen Beschluss zugrunde liegende Bewertung des Zeicheninhalts als Hinweis auf Comedyinhalte im weiteren Sinn.

Das genannte Begriffsverständnis im Sinn von *Freude, Vergnügen, Glück* kann, wovon bereits die Markenstelle in der Teilzurückweisung der Zeichenanmeldung durch Beschluss vom 6. Juni 2007 ausgegangen ist, auch unter den hier angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen zugrunde gelegt werden. Einfache englischsprachige Begriffe finden seit geraumer Zeit, jedenfalls vor dem Jahr 2006, nachhaltig im inländischen Sprachgebrauch Verwendung. Dies gilt mit Rücksicht auf die Präsenz internationaler Produktionen und der insoweit feststellbaren Orientierung an zeitgemäßen Inhalten und Sprachgepflogenheiten gerade im Bereich der Unterhaltung und insbesondere der Film- und Fernsehunterhaltung. Der in Rede stehende Begriff „joy“ war schon vor der Anmeldung der Marke dem englischen Grundwortschatz zuzurechnen (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2000, S. 26) und ist darüber hinaus bereits zu diesem Zeitpunkt in vergleichbarem Zusammenhang als Sachangabe genutzt worden (vgl. der in der Verhandlung übergebene Veranstaltungshinweis „Jazz and Joy“ wie auch die im Beschluss der Markenstelle vom 6. Juni 2007 genannten Begriffe „Joyride“ und „Joystick“, dazu Duden, Universalwörterbuch A-Z, 1996, S. 791).

Bei dieser Sachlage wird das Publikum dem sprachüblich gebildeten Wortzeichen als Ganzem, ohne dass derart präzise Begriffen tatsächlich einer Übersetzung bedürfen, eine in Bezug auf Fernsehunterhaltung situationsadäquate Bedeutung im Sinn von „Fernsehen, das Vergnügen / Freude bereitet“, entnommen haben bzw. entnehmen (vgl. die vergleichbare Zielrichtung in den o.g. Begriffen „jazz and joy“ und „joyride“; s. auch BPatG, Beschl. v. 17.05.2011, 27 W (pat) 97/10 – CLUBJOY, juris Rn. 22). Dieser Begriffsgehalt liegt, bezogen auf die Ausstrahlung von Programminhalten, die Gegenstand der streitigen Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 sein können, unmittelbar nahe, da das Publikum allgemein an Angebote gewöhnt ist, die den Vergnügungszweck herausstellen (etwa Vergnügungspark, Vergnügungsbad, Vergnügungsort, Vergnügungsreise, Vergnügungstheater) und namentlich Fernsehsendungen gerade darauf gerichtet sein können, in gefälliger Weise zu unterhalten (vgl. den Slogan „we love to entertain you“).

Angesichts dieses evidenten Zusammenhangs erschöpft sich das Zeichen in einem werblich anpreisenden Hinweis auf Eigenschaften oder die Bestimmung der dargebotenen Dienstleistungen. Die Wahrnehmung des Zeichens als anpreisende Sachangabe steht dabei nicht dadurch in Frage, dass das Zeichen keine in jeder Hinsicht eindeutige Aussage zum Inhalt des Programms zulassen mag. Sachhinweise für Waren oder Dienstleistungen des Alltagsbedarfs sind regelmäßig nicht als nüchterne Tatsachenangaben abgefasst, sondern sind auch darauf angelegt, das Interesse des Publikums etwa durch emotionale Ansprache oder die Ankündigung von Annehmlichkeiten wie hier „Vergnügen, Freude“ zu wecken. Die Angabe vermittelt jedenfalls eine klare inhaltliche Tendenz, indem sie die Eignung des Programms, Vergnügen oder Freude zu bereiten, herausstellt und sich dadurch erkennbar im Schwerpunkt auf unterhaltende Inhalte bezieht. Dementsprechend setzt eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat (vgl. den unmittelbar vergleichbaren Fall BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 – Gute Laune

Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT; GRUR 2008, 900 Rn. 15 – SPA II). Das Verkehrsverständnis hängt auch nicht davon ab, ob der Begriff „joy tv“ als solcher bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet worden ist; für das Vorliegen des Schutzhindernisses kommt es daher nicht auf Verwendungsnachweise an (vgl. BGH GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!)

Der Entscheidung BPatG, Beschl. v. 4. Oktober 2006, 32 W (pat) 19/05, S-JOY/N joy, auf die der Beschwerdeführer hingewiesen hat, ist keine andere Beurteilung zu entnehmen. Von einer abschließenden Bewertung als beschreibende oder lediglich sprechende Angabe, derer es nicht bedurfte, ist hier nach dem Gesamtzusammenhang abgesehen worden (siehe die Rn. 16, 20 und 22 >juris<).

Die eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 können sich ausnahmslos auf die analoge oder digitalen Übermittlung bzw. das Herunterladen von ggf. Unterhaltungszwecken dienenden Programminhalten, die über Fernseher empfangbar sind, beziehen, einschließlich auch etwa in Form von Text-, Bild- oder Toninformationen (vgl. etwa Teletextangebote). Fernsehunterhaltung kann auch pädagogischen Zwecken dienen, so dass der Begriff „joy tv“ geeignet ist, auf Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen hinzuweisen, vgl. sog. „Edutainment“-Angebote.

Ein unmittelbarer Bezug zu den streitbefangenen Waren bzw. Dienstleistungen der Klasse 9 und 35 besteht demgegenüber nicht, da nicht vorgetragen oder sonst erkennbar ist, dass „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ spezifische Programminhalte wie etwa Unterhaltungsfernsehen unterstützen. Das Publikum schreibt auch einem entsprechenden Gerät selbst regelmäßig nicht die Eigenschaft zu, „Freude“ zu bereiten.

Bezüglich der streitigen Dienstleistungen der Klassen 35 (Abgleich, Strukturieren, Pflege, Organisation, Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken) ist schon fraglich, ob derartige Angebote überhaupt unter Hinweis auf die Inhalte der betroffenen Daten angeboten werden. Sofern dem so wäre, würde in-

soweit angesichts der bezweckten Systematisierung von Daten jedenfalls eine spezifischere und aussagekräftigere Angabe herangezogen werden. Überdies werden diese Leistungen nicht gegenüber Endverbrauchern erbracht und daher auch nicht in anpreisender Form, die dem Begriff „joy tv“ zu eigen ist, beworben werden.

Im Hinblick darauf bestehen bezogen auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 35 auch keine Anhaltspunkte dafür, dass insoweit das Schutzhindernis nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Anwendung kommt.

Zur Kostenauflegung bestand kein Anlass, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Zur Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 1 u. 2 MarkenG bestand, wovon auch der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung ausging, kein Anlass. Insbesondere liegt auch der Entscheidung BPatG, Beschl. vom 24.09.2003, 32 W (pat) 9/02, Fun TV, kein anderer rechtlicher Maßstab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Hermann

Kriener

Schmid

Hu