



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 512/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 054 871.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2014 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen „Werbung für Dartsport“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Die Anmelderin hat am 19. Oktober 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Wortfolge

E-Flight

als Marke für die Waren

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge; Stanzwerkzeug für Teile von Wurfpeilen für Dart;

Klasse 28: Spielwaren, Flight als Teil von Wurfpeilen für Dart;

Klasse 35: Werbung für Dartsport;

in das beim DPMA geführte Markenregister einzutragen.

Die Markenstelle für Klasse 28 des DPMA hat die Anmeldung durch Beschluss vom 1. Dezember 2014 zurückgewiesen, weil es sich bei dem Zeichen „E-Flight“ um eine in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige beschreibende Angabe handele (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG). Der Wortbestandteil „Flight“ sei ein im Dartsport eingeführter Ausdruck, der den Flügelteil eines Dartpfeils bezeichne. Der Buchstaben „E“ in der Verwendung am Wortanfang sei dem Publikum in der Bedeutung „elektronisch“ geläufig. Das angesprochene Publikum entnehme der angemeldeten Wortfolge bei dieser Sachlage einen Hinweis auf Flügelteile eines Dartpfeils, die eine elektronische Funktionalität aufwiesen, etwa durch Anzeige und Speicherung der erzielten Punkte. Dem Beschluss war die Beanstandung der Anmeldung durch Bescheid der Markenstelle für Klasse 28 vom 13. März 2013 vorausgegangen, in dem die Markenstelle der Anmelderin mitgeteilt hat, das Publikum verstehe das angemeldete Zeichen als Hinweis auf den Flügel eines auch E-Darts genannten Electronic-Darts.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, die angemeldete Bezeichnung sei eintragungsfähig, weil sie von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als bloße Sachangabe verstanden werde. Die beanspruchten Waren seien an Sportartikelhändler und in Sportgemeinschaften organisierte Dartspieler gerichtet. Ihnen sei bekannt, dass Herstellerangaben auf Dartpfeilen aus Platzmangel regelmäßig durch ihre Initialen abgekürzt werden und daher der Buchstabenbestandteil „E“ der Bezeichnung „E-Flight“ als Hinweis auf die bekannte Geschäftsbezeichnung „Empire“ der Anmelderin verstanden werde.

Im Hinblick auf den gerichtlichen Hinweis vom 29. Juli 2016, in dem der Senat der Anmelderin seine vorläufige Rechtsauffassung mitgeteilt hat, führt sie aus, dass für ein sachbeschreibendes Verständnis der angemeldeten Bezeichnung kein Anhalt bestehe, weil es keine elektronischen Dartflights gebe, und diese auch nicht mit elektronischen Funktionselementen ausgestattet seien noch in einem elektronisch Herstellungsverfahren produziert würden. Im Übrigen bestehe kein sach-

licher Unterschied zwischen Dartflügeln, die für E-Darts, und solchen, die für für herkömmliche Steeldarts eingesetzt werden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2014 aufzuheben.

Sie regt an, gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Eingaben der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet, soweit die Anmelderin die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistung „Werbung für Dart-sport“ begehrt. Im Übrigen bleibt die Beschwerde jedoch ohne Erfolg, da der Eintragung insoweit jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (vgl. § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet zwar an einem erheblichen Verfahrensmangel insofern, als die Markenstelle ihre Entscheidung auf tatsächliche Umstände gestützt hat, zu denen sie der Anmelderin nicht vorher Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat (vgl. § 59 Abs. 2 MarkenG). Das von ihr im angegriffenen Beschluss zugrunde gelegte Zeichenverständnis eines Dartflügels mit eigenen elektronischen Funktionen war insbesondere nicht Gegenstand der Beanstandung durch die Markenstelle vom 13. März 2013. Gleichwohl sieht der Senat, nachdem der Anmelderin mit gerichtlichem Hinweis vom 29. Juli 2016 Gelegenheit zur

Äußerung gegeben wurde, aus verfahrensökonomischen Gründen davon ab, die Sache an das DPMA zurückzuverweisen, vgl. § 73 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

2. Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden und so diese Waren bzw. Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH, GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH, GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2014, 569, Tz. 10 - HOT). Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, 608, Tz. 60 - Libertel; BGH, GRUR 2014, 565, Tz. 17 - smartbook). 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, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH, GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. 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.).

Nach diesen Grundsätzen fehlte der angemeldeten Bezeichnung „E-Flight“ in Bezug auf die beanspruchten Waren „Spielwaren, Flight als Teil von Wurf Pfeilen für Dart“ und „Handbetätigte Werkzeuge; Stanzwerkzeug für Teile von Wurf Pfeilen für Dart“ zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 19. Oktober 2012 jegliche Unterscheidungskraft.

a) In Zusammenhang mit den beanspruchten „Spielwaren“ (Kl. 28), die u. a. Spielzeug- und Modellflugzeuge umfassen, wird die Wortfolge „E-Flight“ von den insoweit angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen, einschließlich insbesondere Jugendlichen mit Englischschulkenntnissen, in der Bedeutung „elektronischer Flug“ nahe liegend als sachbezogener Hinweis auf eine elektronische Ausstattung der Produkte aufgefasst, die einen Flug ermöglicht oder das Flugverhalten beeinflusst oder kontrolliert.

Der Wortbestandteil „Flight“ der angemeldeten Wortfolge, der Bestandteil des erweiterten Grundwortschatzes der englischen Sprache ist und in Wendungen wie Flight Attendant oder Flight-Recorder im Inland verwendet wird, bedeutet vorrangig „Flug“ (vgl. leo.org). Der Buchstabe „E“ wird als selbständiger Bestandteil einer Wortkombination umfangreich und in verschiedensten Zusammenhängen als Abkürzung des Adjektivs „electronic“ bzw. „elektronisch“ verwendet (vgl. Duden Online zum Stichwort E-Mail, vgl. beispielhaft auch die Begriffe: E-Business, E-Commerce, E-Government, E-Bike, E-Zigarette).

Angesichts der im konkreten Warenezusammenhang klar verständlichen Bedeutung im Sinn von „elektronischer Flug“ ist unerheblich, dass die angemeldete Wortfolge nicht den allgemeinen Sprachregeln entspricht (vgl. BGH, GRUR 2014, 1204, Rn. 15 - DüsseldorfCongress). Zwar bezieht sich das Attribut „elektronisch“ im strengen Wortsinn nicht direkt auf Eigenschaften einer Flugbewegung, sondern auf die Antriebs-, Steuer- und/oder Kontrolltechnik eines Flugkörpers. Aus Sicht der Verbraucher handelt es sich, auch wenn es sich dabei um eine neue Wortbildung handeln mag, gleichwohl um eine typische Sachangabe, die im Interesse prägnanter Information in eine sprachlich komprimierte Wortverbindung gekleidet ist und nicht merklich über die Summe der Einzelbestandteile hinausgeht.

b) Auch betreffend die angemeldete Ware „Flight als Teil von Wurfpielen für Dart“ (Kl. 28) steht ein warenbeschreibender Bedeutungsgehalt des angemeldeten Zeichens im Vordergrund, selbst wenn, wie die Anmelderin geltend macht, inso-

weit vom Verkehrsverständnis branchenkundiger Verkehrskreise ausgegangen wird.

Im Bereich des Dartsports wird der Wortbestandteil „Flight“ als Angabe verwendet, die den Flügelteil eines Dartpfeils bezeichnet. Dieses Verständnis kann unter Berücksichtigung des bedeutenden Einflusses der britischen Dartkultur jedenfalls in Bezug auf die vorgenannten inländischen Verkehrskreise, insbesondere organisierte Dartspieler zugrunde gelegt werden. Dementsprechend hat die Anmelderin selbst den Begriff „Flight“ als Warenangabe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wie auch in ihren Eingaben vor dem DPMA verwendet (vgl. Anlage zum Schreiben vom 5. April 2013, „Dartpfeil-Grundbegriffe“). Der Wortbestandteil „Flight“ bezeichnet damit in diesem Zusammenhang in unmittelbar verständlicher Weise die angemeldete Ware „Flight als Teil von Wurf Pfeilen für Dart“.

Der dem Wortbestandteil „Flight“ vorangestellte Buchstabenbestandteil „E“ wird, wie bereits ausgeführt (s. bereits unter a), allgemein und gerade auch spezifisch im Bereich des Dartsports als Abkürzung in der Bedeutung „elektronisch“ verwendet (vgl. E-Dart, E-Board oder das von der Anmelderin als Sachangabe verwendete Wort E-Point, vgl. auch Anlage 1 zum Schreiben vom 5. April 2013, „Dartpfeil-Grundbegriffe“). Die angemeldete Wortkombination besteht damit aus als Sachangaben gebräuchlichen Wortbestandteilen, die in ihrer Verbindung in Bezug auf die in Rede stehenden Waren unmittelbar in der Bedeutung „elektronischer Flight/Dartflügel“ verstanden werden. In dieser Bedeutung weist sie auch einen sinnfälligen Sachbezug zu der Ware „Flight als Teil von Wurf Pfeilen für Dart“ auf, so dass das Zeichen durch das angesprochene Publikum auch insofern nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel wahrgenommen wird.

Obwohl dies sprachlich am nächsten liegen mag, besteht zwar entgegen den Ausführungen der Markenstelle im angegriffenen Beschluss keine ausreichende tatsächliche Grundlage für ein Verständnis der Wortfolge in der Bedeutung eines „Flights mit elektronischer Funktionalität“. Denn es konnte nicht festgestellt wer-

den, dass derartige Flügelgestaltungen zum Anmeldezeitpunkt angeboten worden sind oder sich eine dahingehende Entwicklung abgezeichnet hat, zumal die Aufnahme elektronischer Bauteile die Flugstabilität eines Dartpfeils beeinträchtigen kann. Allerdings drängen sich damit mit Blick auf die beanspruchten Dartflügel, die in einer insbesondere nach Form, Größe, Material, Gewicht oder Design unterschiedlichen Vielfalt angeboten und fortlaufend weiter entwickelt werden, sprachlich ebenfalls plausible und im Warenkontext nahe liegende Bedeutungen der angemeldeten Wortfolge dahin auf, dass das Zeichen auf solche „Flights“ hinweist, die der Hersteller etwa aufgrund ihres geringen Gewichts zur Verwendung für Electronic bzw. E-Darts besonders empfiehlt (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Juli 2016: „smaller flights are better for soft tip darts“) oder die im Interesse einer optimierten Fertigung von Flights und damit letztlich eines verbesserten Flugverhaltens und/oder Produktdesigns in einem jedenfalls im weiteren Sinn elektronischen Verfahren, wie zum Beispiel unter Verwendung eines hochauflösenden Digitaldruckers (vgl. Anlage 2 zum vorgenannten gerichtlichen Hinweis), gefertigt werden.

Für eine von der Anmelderin behauptete Branchenübung dahin, dass Einzelbuchstaben bzw. jedenfalls die Initialen der drei nach den Angaben der Anmelderin marktführenden Unternehmen Empire, Unicorn und Target in Bezug auf Dartzubehör generell nicht in ihrer allgemeinen Bedeutung, sondern als Abkürzung dieser Unternehmensbezeichnungen verstanden werden, fehlen jegliche Anhaltspunkte. Selbst wenn dem so wäre, dürfte sich ein derartiges Verständnis allenfalls auf eine logoähnliche grafische Gestaltung eines Buchstabens, nicht aber auf den Buchstaben „E“ schlechthin beziehen, zumal andernfalls auch nicht verständlich wäre, dass die Angabe „E-Darts“ unstreitig „Electronic Dart“ bedeutet (Anlage 2 zum Schreiben vom 5. April 2013, Wikipedia, Darts/Softdarts). Die Anmelderin hat auch keine Angaben gemacht, die unabhängig von einer derartigen Branchenübung jedenfalls speziell in Bezug auf die angemeldete Bezeichnung „E-Flight“ darauf hindeuten, dass das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungs-

kraft vorliegend aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sein könnte.

c) In der Bedeutung „elektronisch gefertigter Flügelteil“ wird die angemeldete Bezeichnung auch in Bezug auf die in Klasse 8 beanspruchten Waren „Handbetätigte Werkzeuge; Stanzwerkzeug für Teile von Wurf Pfeilen für Dart“ als ein nahe liegender Sachhinweis auf den Verwendungszweck dieser Werkzeuge, Flights zu fertigen, verstanden. Wie ausgeführt, bietet sich die Verwendung elektronischer oder elektronisch unterstützter Fertigungsverfahren in Bezug auf „Flights“ an, da es sich dabei um Bauteile mit geringen Fertigungstoleranzen handelt und „Flights“ darüber hinaus vielfach mit individuellem und ggf. technisch aufwendig zu fertigendem Design, etwa mit Hologrammen, versehen sind (vgl. Anlage 2 zum o. g. gerichtlichen Hinweis). Dabei können auch handbetätigte Werkzeuge über relevante elektronisch Funktionen verfügen.

3. Die Beschwerde hat dagegen Erfolg, soweit die Anmelderin die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistung „Werbung für Dartsport“ beansprucht. Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 oder 1 MarkenG stehen der Eintragung des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Werbedienstleistungen (für Dritte) nicht entgegen. In Bezug auf Werbedienstleistungen können vor allem Bezeichnungen, die die Art des Mediums oder die Branche, auf die sich die Werbeleistungen beziehen, beschreiben, schutzunfähig sein (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 24 - My World; BPatG, Beschluss vom 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 – myJobs). Eine gewerbliche Werbeleistung für Dritte kann zwar im Einzelfall darauf abzielen, die Nachfrage nach elektronischen Flights zu fördern. Es konnte aber nicht festgestellt werden, dass es den Branchengewohnheiten im Bereich der hier einschlägigen Waren der Klasse 28 entspricht, Werbedienstleistungen durch das konkret beworbene Thema bzw. Produkt zu charakterisieren.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann,

dass die Beschwerde bei der erforderlichen Gewährung rechtlichen Gehörs vermieden worden wäre. Hätte die Markenstelle der Anmelderin Gelegenheit gegeben, sich vor der Beschlussfassung zu dem von ihr angenommenen Verkehrsverständnis zu äußern, hätte die Anmelderin sich hierzu vor der Beschlussfassung durch die Markenstelle äußern und dadurch darauf hinwirken können, dass die Markenstelle ihre schließlich im angegriffenen Beschluss vertretene Auffassung, die die Zurückweisung der Anmeldung nicht trägt (vgl. 1. b)), einer weiteren vorausgehenden Überprüfung unterzieht.

5. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO). Weder wirft der Streitfall Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf noch weicht der Senat durch die vorliegende Entscheidung von Entscheidungen anderer Senate des Gerichts ab. Die Anmelderin hat auch nicht angegeben, welche entscheidungsrelevante Rechtsfrage sie für klärungsbedürftig erachtet.

6. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war weder beantragt, vgl. § 69 Nr. 1 MarkenG, noch aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, vgl. § 69 Nr. 3 MarkenG.

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.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Me