



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 33/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke 1 040 377**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2012 und vom 20. Mai 2014 aufgehoben, soweit darin der international registrierten Marke 1 040 377 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert würde.

## **Gründe**

### **I.**

Die auf der schweizerischen Basisanmeldung vom 2. November 2009 beruhende, am 26. April 2010 international registrierte Wortmarke IR 1 040 377

## **DIE SCHLÜMPFE**

beansprucht Schutz u. a. für die Waren und Dienstleistungen:

“Klasse 9: magnetic recording media, sound recording disks;

Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments;

Klasse 16: printed matter; photographs; stationery; instructional or teaching material (except apparatus);

- Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas, parasols;
- Klasse 21: glassware, porcelain and earthenware not included in other classes;
- Klasse 24: Fabrics and textile goods not included in other classes; bed and table covers;
- Klasse 25: Clothing, footwear, headgear;
- Klasse 28: Games, toys;
- Klasse 41: Education; training; entertainment; cultural activities”

bzw. in der im Register angegebenen Verfahrenssprache Französisch für

- „Klasse 09: supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
- Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
- Klasse 16: produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
- Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies parasols;
- Klasse 21: verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
- Klasse 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table;
- Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
- Klasse 28: Jeux, jouets;
- Klasse 41: Education; formation; divertissement; activités culturelles.”

Die Markenstelle für Klasse 9 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat der IR-Marke den beantragten Schutz in der Bundesrepublik Deutschland durch zwei Beschlüsse vom 5. Juni 2012 und vom 20. Mai 2014, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich im oben genannten Umfang verweigert, weil ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B PVÜ).

Die angemeldete Bezeichnung **DIE SCHLÜMPFE** werde unmittelbar als Hinweis auf die so bezeichneten und seit Jahrzehnten bekannten Comicfiguren verstanden. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen erschöpfe sich diese Bezeichnung dann aber in einem Hinweis auf deren gedanklichen Inhalt bzw. deren Gegenstand und Thematik. So könnten beispielsweise Druckereierzeugnisse diese Comicfiguren zum Inhalt haben oder Fotografien **DIE SCHLÜMPFE** abbilden. Zu diesen Comicfiguren könnten auch kulturelle Aktivitäten stattfinden; weiterhin könnten Bettwäsche, Schmuck, Bekleidung mit diesen Comicfiguren versehen sein, Spiele sich mit den Schlümpfen befassen, akustische Bänder das Lied der Schlümpfe enthalten usw..

Auch wenn es sich insoweit um eine Fantasiebezeichnung handele, werde der Verkehr die Bezeichnung in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ohne weiteres mit den ihm bekannten Comicfiguren in Verbindung bringen und daher als glatt beschreibende Sachangabe zu Inhalt und Thema dieser Waren und Dienstleistungen verstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass das Zeichen keine sachbezogene Angabe darstelle, sondern als Phantasiebegriff uneingeschränkt geeignet sei, die Herkunftsfunktion zu erfüllen.

Phantasiebezeichnungen seien insbesondere nicht geeignet, den gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Diese beschreibende Eigenschaft sei grundsätzlich nur Sachtiteln zuzuerkennen. In der von der Markenstelle zitierten „Winnetou“-Entscheidung sei die fehlende Unterscheidungskraft mit der Begründung festgestellt worden, dass sich der Name „Winnetou“ zum Synonym für einen rechtschaffenen Indianerhäuptling entwickelt habe und sich insoweit als Sachhinweis auf den Inhalt oder Gegenstand der dort beanspruchten, dem Medienbereich zuzurechnenden Waren und Dienstleistungen eigne. Eine derartige Entwicklung der Phantasiebezeichnung **DIE SCHLÜMPFE** zu einer sachbezogenen und damit unmittelbar waren- und dienstleistungs-bezogenen Angabe sei nicht dargetan und auch nicht ersichtlich.

Aus der von der Markenstelle zitierten Entscheidung „Die Drachenjäger“ (32 W (pat) 61/07) des Bundespatentgerichts folge nichts anderes, da diese damit begründet werde, dass die Figur des Drachenjägers ein *stetig wiederkehrendes* Motiv der Fantasy-Szene und somit nicht hinreichend individualisierbar sei. Dies sei bei dem Zeichen **DIE SCHLÜMPFE** gerade nicht der Fall, da die so benannten Comicfiguren einzigartig seien. So stammten auch alle mit dieser Bezeichnung veröffentlichten Geschichten aus dem Hause der Markeninhaberin.

Der Umstand, dass dem Verkehr das Zeichen als Werktitel einer Serie bekannt ist, sei unmaßgeblich. Entscheidend sei allein, ob es sich um eine Sachangabe oder um eine Phantasiebezeichnung handele. Dass es sich bei dem Zeichen um eine Phantasiebezeichnung handele, werde aber selbst von der Markenstelle angenommen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2012 und vom 20. Mai 2014 aufzuheben, soweit der IR-

Marke 1 040 377 für die o. g. Waren und Dienstleistungen der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als begründet. Entgegen der von der Markenstelle geäußerten Rechtsauffassung kann dem Zeichen das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft auch nicht in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen abgesprochen werden, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es ist insoweit auch nicht freihaltebedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art 6<sup>quinquies</sup>B PVÜ war ihm daher der beantragte Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu verweigern.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z.B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-book; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 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 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) bzw. im Zeitpunkt des Schutzerstreckungsgesuchs lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - 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, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände be-

ziehen, 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, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **DIE SCHLÜMPFE** die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht abgesprochen werden.

Bei der schutzsuchenden Bezeichnung **DIE SCHLÜMPFE** handelt es sich um die durch den vorangestellten bestimmten Artikel „DIE“ ergänzte Pluralform des Begriffs „Schlumpf“. Damit wird der Verkehr in erster Linie den (deutschen) Namen einer von dem belgischen Zeichner Pierre Culliford für Kinder als Zielpublikum entworfenen, zwergenhaften, blauen Fantasiegestalt der Comicliteratur verbunden, zumal die Bezeichnung auch als Werktitel verwendet wird. Soweit dieser Begriff zugleich, wenn auch eher selten, als umgangssprachliche Bezeichnung für eine Person verwendet wird, über deren Verhalten man auf eine eher gutmütige Weise empört ist (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., S. 1543 zu „Schlumpf“), dürfte ein solches Verständnis für den Verkehr hier bereits wegen des vorangestellten bestimmten Artikels „DIE“ und des damit verbundenen Hinweises auf die so bezeichneten Comicfiguren nicht naheliegen, so dass dem beanspruchten Zeichen insoweit bereits aus diesem Grunde auch keine Schutzhindernisse entgegenstehen können.

Dies gilt entgegen der Auffassung der Markenstelle aber auch, soweit der Verkehr das Zeichen mit den so benannten Comicfiguren in Verbindung bringt.

Als Begriff der Comicliteratur bezeichnet das Zeichen **DIE SCHLÜMPFE** nach Art eines Namens konkrete Individuen, die sich so in der Wirklichkeit ersichtlich nicht ausmachen lassen. „Schlumpfe“ bezeichnet anders als z. B. die Bezeichnungen



„Zwerge“ oder „Trolle“ auch keinen bestimmten Typus einer Fabel- bzw. Phantasiefigur, mit welcher sich hinreichend konkrete Vorstellungen verbinden, was das Wesen und die Gestalt ausmachten mit der Folge, dass solche Bezeichnungen als bloße Benennung einer Gattung, mit der sich die Waren und Dienstleistungen sachlich befassen können - und somit nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen aus einem (einzigem) Geschäftsbetrieb - verstanden werden (vgl. dazu BPatG GRUR 2009, 1063 - Die Drachenjäger). Gemeint sind vielmehr allein die so bezeichneten fiktiven Comicfiguren. Der Verkehr wird daher in **DIE SCHLÜMPFE** einen Hinweis auf diese Phantasiefiguren sehen, die dadurch wie durch einen Namen konkretisiert und individualisiert werden. Namen und Bezeichnungen solcher Phantasiegestalten sind aber - ebenso wie Namen fiktiver oder realer Personen - bereits in der Regel deshalb unterscheidungskräftig, weil sie von Haus aus einen individualisierenden Charakter aufweisen und einen konkreten sachlichen oder werbemäßigen Bezug zu bestimmten Waren und Dienstleistungen nicht herstellen können (BPatG GRUR 2008, 522, 523- Percy Stuart; BPatG, Beschluss vom 27.08.2002, 27 W (pat) 65/02 – Captain Nemo; vgl. auch zu Phantasietiteln: BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär).

Als individualisierende Bezeichnung fiktiver Comicfiguren vermag die schutzsuchende Marke dann aber in Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen auf das Unternehmen hinzuweisen, das Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Phantasiefiguren produziert und anbietet, und zwar auch soweit diese die so benannten Comicfiguren abbilden und/oder darstellen können - dies trifft auf die oben genannten Waren der Klassen 14, 18, 21 und 24 zu - bzw. diese zum Gegenstand haben können, was auf die Dienstleistungen der Klasse 41 zutrifft.

Auch in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 9 und 16 aus dem Medienbereich (magnetic recording media, sound recording disks; printed matter; photographs; stationery; instructional or teaching material (except apparatus)) wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung **DIE SCHLÜMPFE** als

Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen verstehen.

Zwar ist bei Waren (und Dienstleistungen), die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können, unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren (und Dienstleistungen) zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou; BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär). Davon ist jedoch nur bei Bezeichnungen auszugehen, die nach Art eines Sachtitels gebildet sind. Phantasietitel und -bezeichnungen wie **DIE SCHLÜMPFE**, mit denen keine reale Person verbunden ist und die auch keinen Gattungsbegriff darstellen - wie es bei der vorgenannten BPatG-Entscheidung „Die Drachenjäger“ der Fall war -, sind hingegen einem Markenschutz zugänglich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rdnr. 256).

Die „Winnetou“-Entscheidungen (BPatGE 42, 250 und BGH GRUR 2003, 342) geben zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Diese ursprünglich als Phantasie-name verstandene Bezeichnung einer Romanfigur von Karl May hat sich nämlich nach den damaligen Feststellungen im Laufe der Zeit (angeblich) zum Synonym für einen bestimmten Charaktertyp, nämlich den des edlen, rechtschaffenen Indianerhäuptlings, entwickelt; mithin kommt diesem Namen die Eignung zu, als Sachhinweis auf Inhalt und Gegenstand medialer Produkte und Dienstleistungen zu dienen und aufgefasst zu werden. Dass **DIE SCHLÜMPFE** in diesem Sinne als Synonym für bestimmte Eigenschaften, Charaktermerkmale o. ä. verstanden würden, ist demgegenüber in keiner Weise ersichtlich.

Der Verkehr wird daher auch in Bezug auf diese Waren nicht von einem sachbezogenen Einsatz der Bezeichnung **DIE SCHLÜMPFE** als Name und/oder Sachtitel ausgehen, sondern auch insoweit in der angemeldeten Bezeichnung einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

Ergänzend ist noch anzumerken, dass der schutzsuchenden Bezeichnung auch bei einem (vorliegend nicht nahegelegten) Verständnis des Begriffs „Schlumpf“ als umgangssprachliche Bezeichnung einer Person, über deren Verhalten man auf eine eher gutmütige Weise empört ist, nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Denn auch in dieser Bedeutung beschreibt die schutzsuchende Bezeichnung weder unmittelbar Merkmale und/oder Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch weist das Zeichen **DIE SCHLÜMPFE** insoweit einen engen beschreibenden bzw. sachbezogenen Aussagegehalt zu diesen Waren und Dienstleistungen auf; insbesondere wird der Verkehr in diesem sich im Wesentlichen in einem Werturteil zu einer Person erschöpfenden Begriff in Zusammenhang mit den „medialen“ Waren der Klassen 9 und 16 keine inhaltlich/thematische Sachangabe sehen.

**3.** Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr