



# BUNDESPATENTGERICHT

**27 W (pat) 543/18**

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 225 692.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. September 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Werner

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird teilweise zurückgewiesen, soweit sie sich auch gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Dienstleistungen

„Aufführungen von Musik; Darbietung von Musik; Darbietung von Musikaufführungen; Darbietung von Musikkonzerten; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Musikkonzerten; Durchführung von Musikveranstaltungen; Kulturelle Aktivitäten; Kulturelle Dienstleistungen; Kulturelle Aktivitäten; Live-Darbietungen von Musikbands; Live-Darbietungen von Musikgruppen; Live-Musikdarbietung; Live-Musikdarbietungen; Live-Musikpräsentationen; Live-Präsentationen einer Musikgruppe; Live-Präsentationen von Musikbands; Live-Präsentationen von Musikgruppen; Live-Veranstaltungen von Musikbands; Musik- und Gesangsdarbietungen; Musik- und Gesangspräsentationen; Musikalische Darbietungen; Musikalische Unterhaltung durch eine Musikgruppe; Musikalische Unterhaltung durch Gesangsgruppen; Musikalische Unterhaltung durch Instrumentalgruppen; Musikaufführungen; Musikdarbietungen [live]; Musikdarbietungen [Orchester]; Musikkonzerte; kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen; Unterhaltung mit Musikzeichentrickfilmen; kulturelle Aktivitäten; Unterhaltungsdienstleistungen einer Musikband; Veranstaltung von kulturellen Aktivitäten; Veranstaltung von Live-Musikshows; Veranstaltung von musikalischen Wettbewerben; Veranstaltung von Musikfestivals; Veranstaltung von Musikkonzerten; Veranstaltung von Musikwettbewerben“

im Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 1. Juni 2019 richtet.

2. Im Übrigen wird der vorgenannte Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes teilweise aufgehoben, soweit die Anmeldung auch für die übrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen wurde.

## Gründe

### I.

Die Beschwerdeführerin hat die farbige (rot, weiß) Darstellung



als Wort-Bild-Marke für die folgenden Waren und Dienstleistungen

Klasse 09: Auf Datenträger aufgezeichnete Musik-Reihen [Volume]; Aus dem Internet herunterladbare digitale Musik; Bespielte Musikvideos; Bänder mit aufgezeichneter Musik; Computersoftware zum Kreieren und Bearbeiten von Musik und Klängen; Herunterladbare digitale Musik; Herunterladbare digitale Musik aus dem Internet; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt im Internet über MP3-Sites; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über das Internet; Herunterladbare digitale Musik,

bereitgestellt über MP3-Internetsites; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über MP3-Internetwebsites; Herunterladbare Musikaufzeichnungen; Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik; Mit Musik bespielte Compact Discs; Mit Musik bespielte DVDs; Mit Musik bespielte Laserdiscs; Mit Musik bespielte optische Speicherplatten; Mit Musik bespielte Tonbänder; Mit Musik bespielte Videobänder; Mit Musik vorbespielte Audiobänder; Musik-Kassetten; Musikaufzeichnungen; Musikaufzeichnungen in Form von Disks; Musikbänder; Musikdateien zum Herunterladen; Soundchips mit Musikaufzeichnungen; Vorbespielte Audiobänder, nicht Musik enthaltend; Vorbespielte Videobänder, nicht Musik enthaltend; Vorbespielte Videokassetten mit Musik

Klasse 16: Gedruckte Musikbücher; Musik-Grußkarten; Musikbücher; Musikglückwunschkarten; Musikmagazine; Notenbücher [Musik]; Unterrichtshandbücher für Musik

Klasse 41: Aufführungen von Tanz, Musik und Schauspiel; Aufnahmen von Musik; Aufzeichnen von Musik; Ausbildung im Rahmen von Musikfernsehsendungen; Auswahl und Zusammenstellung von Musikaufzeichnungen für die Ausstrahlung durch Dritte; Beratung in Bezug auf Bildung und Ausbildung im Managementbereich und von Personal; Beratung zur Film- und Musikproduktion; Bereitstellen von digitalen Musikaufzeichnungen über MP3-Internet-Websites [nicht herunterladbar]; Bereitstellen von digitaler Musik [nicht herunterladbar] über MP3-Internet-Websites; Bereitstellen von digitaler Musik aus dem Internet; Bereitstellen von digitaler Musik über MP3-Internetwebsites; Bereitstellung von digitaler Musik [nicht herunterladbar] über das Internet; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-

Musik; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar; Betrieb eines Musikaufnahmestudios; Betrieb eines Musikvarietés; Betrieb von Bildungseinrichtungen; Betrieb von Bildungsstätten; Bildung, Erziehung und Unterricht; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Bildungsberatung; Bildungsdienstleistungen im Bereich Religion; Bildungsdienstleistungen im Gesundheitswesen; Darbietung von Musik; Darbietung von Musikaufführungen; Darbietung von Musikkonzerten; Darbietung von Musikkonzerten im Fernsehen; Darbietung von Musikkonzerten im Rundfunk; Darbietung von Musiksendungen; Dienstleistungen der Unterhaltung durch eine Musikgruppe; Dienstleistungen einer Bildungsakademie; Dienstleistungen einer Musikbibliothek; Dienstleistungen eines Musikverlages; Dienstleistungen eines Musikverlegers; Dienstleistungen von Bildungsakademien; Dienstleistungen von Bildungseinrichtungen; Dienstleistungen von Planetarien [Unterhaltung und Bildung]; Dramaturgische Bildungsdienstleistungen; Durchführung von Ausstellungen für Bildungszwecke; Durchführung von Ausstellungen zu kulturellen Zwecken; Durchführung von berufsbegleitenden Bildungsprogrammen für Fachkräfte in der Gesundheitsfürsorge; Durchführung von berufsbegleitenden Bildungsprogrammen für Pflegekräfte; Durchführung von Bildungs-Workshops im Bereich Geschäftsführung; Durchführung von Bildungskursen im Bereich Versicherungen; Durchführung von Bildungslehrgängen im Bereich Wissenschaft; Durchführung von Bildungsprogrammen für Patienten während des Genesungsprozesses; Durchführung von Interviews mit zeitgenössischen Persönlichkeiten zu Bildungszwecken; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Lehrgängen in Bildungsstätten; Durchführung von Live-Musikkonzerten; Durchführung von Live-Unterhaltungsveranstaltungen von Mu-

sikgruppen; Durchführung von Live-Veranstaltungen von Musikgruppen; Durchführung von Musikveranstaltungen; Durchführung über Rundfunk bereitgestellte Bildungsdienstleistungen; Entwicklung von Handbüchern für Bildungszwecke; Forschung in Bezug auf Erziehung und Bildung; Komponieren von Musik; Komponieren von Musik für Dritte; Komponieren von Musikwerken für Dritte; Kulturelle Aktivitäten; Kulturelle Dienstleistungen; Kulturelle und sportliche Aktivitäten; Künstlerische Leitung von Musikshows; Live-Darbietungen einer Musikband; Live-Darbietungen von Musikbands; Live-Darbietungen von Musikgruppen; Live-Musikdarbietung; Live-Musikdarbietungen; Live-Musikpräsentationen; Live-Präsentationen einer Musikgruppe; Live-Präsentationen von Musikbands; Live-Präsentationen von Musikgruppen; Live-Veranstaltungen von Musikbands; Musik- und Gesangsdarbietungen; Musik- und Gesangspräsentationen; Musikalische Ausbildung; Musikalische Darbietungen; Musikalische Darbietungen eines Nachtclubs; Musikalische Erziehung; Musikalische Transkriptionen für Dritte; Musikalische Unterhaltung durch eine Musikgruppe; Musikalische Unterhaltung durch Gesangsgruppen; Musikalische Unterhaltung durch Instrumentalgruppen; Musikaufführungen; Musikaufnahmen in einem Tonstudio; Musikausbildung; Musikdarbietungen [live]; Musikdarbietungen [Orchester]; Musikkonzerte; Musikprobenaufzeichnungen; Musikproduktion; Musikproduktionen; Musikschulung; Musikunterricht; Musikunterricht als Fernunterricht; Musikveröffentlichungen und Aufzeichnung von Musik; Nachbearbeitung von Musik-, Video- und Filmaufnahmen; Organisation einer jährlichen Bildungskonferenz; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von

Konferenzen zu Bildungsthemen; Organisation von Aktivitäten sportlicher und kultureller Art; Organisation von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; Organisation von Bildungssymposien; Organisation von Bildungskonferenzen; Organisation von Bildungskongressen; Organisation von Bildungsseminaren; Organisation von Bildungssymposien; Organisation von Bildungsveranstaltungen; Organisation von Bildungswettbewerben; Organisation von Festen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Festspielen zu Bildungszwecken; Organisation von Festspielen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Gemeindevorveranstaltungen im Sport- und Kulturbereich; Organisation von Konferenzen zu Bildungsthemen; Organisation von Kongressen und Konferenzen für kulturelle und Bildungszwecke; Organisation von kulturellen und sportlichen Aktivitäten; Organisation von kulturellen Veranstaltungen [Events]; Organisation von Kulturveranstaltungen; Organisation von Live-Musikveranstaltungen; Organisation von musikalischer Unterhaltung; Organisation von Musikdarbietungen; Organisation von Musikshows; Organisation von Musikunterhaltung; Organisation von Musikveranstaltungen; Organisation von Seminaren in Bezug auf Bildung; Organisation von Seminaren in Bezug auf kulturelle Aktivitäten; Organisation von Shows zu Bildungszwecken; Organisation von Spielen oder musikalischen Veranstaltungen; Organisation von Tagungen für Bildungszwecke; Organisation von Tagungen zu Bildungszwecken; Organisation von Tagungen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Unterhaltungs- und kulturellen Veranstaltungen; Organisation von Unterhaltungsshows und Musikunterhaltung; Organisation von Veranstaltungen für kulturelle Zwecke; Organisation von Veranstaltungen für kulturelle, Unterhaltungs- und sportliche Zwecke; Organisation von Veranstaltungen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Vor-

führungen zu Bildungszwecken; Organisation von Vorführungen zu kulturellen Zwecken; Organisation von Vorstellungen für kulturelle Zwecke; Organisation von Vorträgen für Bildungszwecke; Organisation von Wettbewerben für kulturelle Zwecke; Organisation von Wettbewerben im Bildungsbereich; Organisation von Wettbewerben zu Bildungszwecken; Organisieren von kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen; Produktion und Durchführung von Übungen zu Musikkursen und -programmen; Produktion von Musikshows; Produktion von Musikvideos; Produktion von Sendungen für das Bildungsfernsehen; Produktion von Ton- und Musikaufzeichnungen; Produktion von Ton- und Videoaufzeichnungen für Bildungszwecke; Prüfungen im Bereich Erziehung und Bildung; Prüfungsleistungen auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung; Regie von Musikshows; Rundfunkdienstleistungen zur Bereitstellung von vertiefenden Bildungsinhalten; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Theateraufführungen, Musikdarbietungen; Unterhaltung durch Darbietungen einer Musikgruppe; Unterhaltung durch Darbietungen von Musikern; Unterhaltung durch eine Musikgruppe; Unterhaltung durch Musiker; Unterhaltung in Form von Live-Musikaufführungen; Unterhaltung in Form von Live-Musikdarbietungen; Unterhaltung mit Musikzeichentrickfilmen; Unterhaltung mittels Musikaufzeichnungen; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltungsdienstleistungen einer Musikband; Unterhaltungsdienstleistungen einer Musikgruppe; Unterhaltungsdienstleistungen in Form von Darbietungen von Musikgruppen; Unterhaltungsdienstleistungen in Form von Musikdarbietungen von Gesangsgruppen; Unterricht in Musik; Unterricht in Musikverständnis; Veranstaltung von Ausstellungen für Bildungszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für

kulturelle und Bildungszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Ausstellungen, die Bildungszwecken dienen; Veranstaltung von Bildungs-Symposien; Veranstaltung von Bildungsseminaren im Bereich der Untersuchungsverfahren; Veranstaltung von Bildungsveranstaltungen; Veranstaltung von Konferenzen in Bezug auf kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Konferenzen zu Bildungsthemen; Veranstaltung von kulturellen Aktivitäten; Veranstaltung von kulturellen Ausstellungen; Veranstaltung von Live-Musikshows; Veranstaltung von musikalischen Wettbewerben; Veranstaltung von Musikfestivals; Veranstaltung von Musikkonzerten; Veranstaltung von Musikwettbewerben; Veranstaltung von Vorführungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Workshops zu kulturellen Zwecken; Vermietung von Einrichtungen für Filmvorführungen, Shows, Theaterstücke, Musikdarbietungen oder Ausbildung; Vermietung von musikalischen Instrumenten; Vermietung von Musikinstrumenten; Vermietung von Musikkassetten; Vermietung von Musiktonbandaufnahmen; Vermietung von Schallplatten- und Musikaufnahmen; Veröffentlichung von Bildungs- und Schulungsratgebern; Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen zum Thema Bildung; Veröffentlichung von gedrucktem Erziehungs- und Bildungsmaterial; Veröffentlichung von musikalischen Werken; Veröffentlichung von Musikstücken; Veröffentlichung von Musikwerken; Von einer Schule bereitgestellte Bildungsdienstleistungen; Zurverfügungstellen von Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen für Kinder in ausserschulischen Betreuungseinrichtungen; Zurverfügungstellen von Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen für Kinder in Schulhorten; Zurverfügungstellen von Informationen im Bereich Musik; Zurverfügungstellen von Infor-

mationen, Kommentaren und Artikeln über Musik über Computernetzwerke; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbaren elektronischen Online-Veröffentlichungen im Bereich Musik; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbaren elektronischen Onlineveröffentlichungen im Bereich Musik

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, hat mit Beschluss vom 1. Juni 2018 die Anmeldung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels Unterscheidungskraft insgesamt zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt:

Den an die Unterscheidungskraft nach der Rechtsprechung zu stellenden Anforderungen werde die angemeldete Marke hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht gerecht. Denn die angemeldete Marke sei für das angesprochene Publikum im Sinne von „Sing weiter, Berlin!“ verständlich und weise lediglich nach Art eines Mottos bzw. einer Aufforderung auf den Gegenstand und das Thema der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin. Neben der bereits genannten Bedeutung könne der Verkehr ihr auch den Hinweis auf einen „Singalong“, also eine Veranstaltung zur Aufführung von Chorwerken, in Berlin bzw. für Berliner entnehmen. Für das angesprochene Publikum, das vorliegend sowohl den Sänger, Musiker u. ä. als Durchschnittsverbraucher als auch aus Fachkreisen bestehen könne, stelle diese Wortfolge somit lediglich ein Motto in Form einer Aufforderung mit den vorgenannten Bedeutungen dar und vermittele im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 lediglich eine bloße Sachinformation, dass die beanspruchten Produkte das Thema Singen bzw. die Veranstaltung eines Singalong zum Inhalt hätten und einen Bezug zur Stadt Berlin aufwiesen bzw. für/von Berlinern angeboten und erbracht würden oder in einem engen Zusammenhang damit stünden.

Der angesprochene Verkehr entnehme ohne weiteres der beanspruchten Wortfolge „Sing along, Berlin!“ in Verbindung mit sämtlichen Waren der Klassen 9 und 16 und den meisten der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 lediglich eine inhaltsbeschreibende Angabe. Das Motto „Sing along, Berlin!“ dränge sich geradezu auf als Inhaltsangabe bzw. Titel von z. B. Musik- und Notenbüchern. Ebenso seien z. B. Datenträger und Musikglückwunschkarten denkbar, die das Thema Singen bzw. einen Singalong aus Berlin/für Berlin/er enthalten. Aufgrund des engen thematischen Bezugs zwischen den verschiedenen Medien und den auf ihre Entstehung ausgerichteten Dienstleistungen erstrecke sich der beschreibende Aussagegehalt auf die Dienstleistungen der Veröffentlichung und die Dienstleistungen im Bereich der Datenverbreitung. Zwar komme der angemeldeten Wort-Bildmarke bei den übrigen Dienstleistungen der Klasse 41 kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu, da sie keine möglichen Eigenschaften oder Merkmale dieser Produkte unmittelbar beschreibe. Allerdings beziehe sich hier die schutzsuchende Marke auf Umstände, durch die ein enger beschreibender Bezug zu diesen Dienstleistungen hergestellt werde.

Weder die mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen angesprochenen Fachverkehrskreise, noch der allgemeine, durchschnittlich aufmerksame Verbraucher würden mithin in „Sing along, Berlin!“ einen Herkunftshinweis sehen, wenn das Anmeldezeichen zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet werde. Auch die verwendete grafische Gestaltung könne keine Unterscheidungskraft begründen, da sich diese in allgemein üblichen Stilmitteln erschöpfe. Angesichts des eindeutigen und unmissverständlichen Waren- und Dienstleistungsbezugs der Wortbestandteile wäre hierzu eine prägnante grafische Gestaltung erforderlich. Die gewählten einfachen und gängigen Stilmittel stellten sowohl für sich genommen als auch in ihrer Kombination keine ungewöhnlichen Gestaltungselemente dar. Sie entsprächen vielmehr in jeder Hinsicht dem gängigen Werbepstandard. Im vorliegenden Fall, in dem für die Wiedergabe des Wortbestandteils eine weiße Schrift vor einem roten Hintergrund eines Kreises gewählt worden sei, wobei die Wortbestandteile in unterschiedlichen Schriftstärken gehal-

ten und dreizeilig angeordnet seien, werde dem Publikum die Feinheit der grafischen Gestaltung des Wortes „Berlin“, dessen Buchstaben in unregelmäßigen Höhen (nicht auf einer Grundlinie) angebracht seien, gar nicht auffallen. Entgegen der Ansicht der Anmeldervertreter vermittele diese grafische Ausgestaltung keinen „eigenständigen bildsprachlichen Eindruck“ und keine „gewisse Eigentümlichkeit“. Derartige geringe Veränderungen von nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen bewirkten nämlich keine kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke. Wegen der ohne großes Nachdenken verständlichen, rein sachbezogenen Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die angemeldete Marke „Sing along, Berlin!“ markenrechtlich nicht unterscheidungskräftig, weil der Verkehr sie nur in ihrem beschreibenden Sinn, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen werde. „Sing along, Berlin!“ sei daher nicht geeignet, die angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden.

Gegen den ihrer Verfahrensbevollmächtigten am 11. Juni 2018 zugestellten Beschluss hat die Beschwerdeführerin unter Zahlung der Beschwerdegebühr am 6. Juli 2018 Beschwerde eingelegt, die sie wie folgt begründet hat:

Die Überlegungen des 30. Senats in seiner Entscheidung vom 4. Juli 2013 zur Markenmeldung DANCE4LIFE (30 W (pat) 502/12) ließen sich auf den vorliegenden Fall zwanglos übertragen. Dem Slogan „Sing along, Berlin!“ könne danach die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Zwar würde die ins Deutsche mit „Sing weiter, Berlin!“ oder zutreffender „Sing mit, Berlin!“ zu übersetzende Wortfolge die Vorstellung von Veranstaltungen hervorrufen, die auch das Singen zum Gegenstand hätten. Dieser Aussagekern stehe aber nicht im Vordergrund. Auch der Begriff eines „Singalong“ sei den durchschnittlichen Verbraucherkreisen nicht geläufig. Der Aussagekern werde dem Publikum vielmehr nur in vager Form nahegebracht. Um zu einem beschreibenden Aussagegehalt vorzudringen, bedürfe es vielmehr eines gewissen Denkprozesses. Damit komme

bereits den Wortbestandteilen die erforderliche Unterscheidungskraft zu. Ungeachtet dessen wiesen aber auch die grafischen Elemente ausreichend charakteristische Merkmale auf; insoweit nimmt sie auf ihre Stellungnahme vom 21. Juni 2017 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt Bezug, in der sie auf die Entscheidung des 27. Senats des Bundespatentgerichts vom 26. Mai 2015 (Az. 27 W (pat) 4/15) betreffend die Wort-Bildmarke „braun Markenschuhe“ verweist. Selbst wenn man dies für die einzelnen Gestaltungsmittel verneinen würde, so sei dies jedenfalls beim Gesamteindruck der Marke, auf den abzustellen sei, nicht der Fall; insoweit sei die Sachlage vorliegend nicht anders als in der Entscheidung des 27. Senats vom 24. Oktober 2006 (27 W (pat) 54/06) zur Wort-Bildmarke „my SHOES“. Denn durch die unterschiedlich großen, mittig und über die ganze Fläche des Kreises angeordneten weißen Wortelementen wirke die Anmeldemarke gerade in Verbindung mit den auf unterschiedlicher Höhe angeordneten Buchstaben des Wortes „Berlin“, der Zeichensetzung sowie dem außergewöhnlichen Schriftbild hinreichend eigentümlich. Auch der roten Fläche im Kreis wachse daher ein selbständiger gestalterischer Gehalt zu. Damit könne der Markenmeldung zumindest in genau der grafischen und farblichen Merkmalskombination, in der sie beansprucht werde, das Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 1. Juni 2018 aufzuheben.

## II.

A. Die Beschwerde, über die ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, da die Beschwerdeführerin eine solche nicht beantragt hat und auch der Senat eine solche für nicht erforderlich erachtet, ist nach §§ 66, 64 Abs. 6

MarkenG zulässig und hat in der Sache auch überwiegend Erfolg. Die Anmeldung ist nur für einige der beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 41 nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückzuweisen, weil der angemeldeten Darstellung nur für diesen Teil die Unterscheidungskraft fehlt, während sie für die beanspruchten Waren und den überwiegenden Teil der beanspruchten Dienstleistungen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist.

1. Nach der für die nationalen Gerichte verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. zuletzt EuGH GRUR 2018, 917, 919 [Rdnr. 34] – Mitsubishi). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] – SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] – Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] – Das Prinzip der Bequemlichkeit).

2. Die Unterscheidungskraft fehlt bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung lediglich für die im Tenor zu 1. genannten Dienstleistungen, weil die Wortbestandteile der Anmeldemarke insoweit nur einen im Vordergrund stehenden, diese beanspruchten Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) aufweisen und auch die grafische Gestaltung der angemeldeten Darstellung insoweit nicht geeignet ist, der Anmeldemarke für diese Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft zu vermitteln. Demgegenüber liegt für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein unmittelbar beschreibender Sinngehalt des angemeldeten Zeichens nicht vor, der auch nicht aus anderen Gründen die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

a) Für den beschreibenden Gehalt eines Zeichens reicht es aus, wenn seine Bestandteile, insbesondere bei Wort-Bild-Zeichen seine Wortelemente, in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal oder mehrere Merkmale dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen können; dies gilt selbst dann, wenn das Zeichen in seiner Gesamtheit oder die fraglichen Wortelemente bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurden oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] – Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] – POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] – BIOMILD). Auch ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, ist als beschreibende Angabe anzusehen, sofern nicht das Gesamtzeichen infolge einer ungewöhnlichen Veränderung – etwa syntaktischer oder semantischer Art – hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] – POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] – SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] – BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] – CELLTECH).

b) Unter Zugrundelegung dieser rechtlichen Anforderungen liegt ein die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt der Wortfolge „Sing along, Berlin!“ lediglich bei den Dienstleistungen

Aufführungen von Musik; Darbietung von Musik; Darbietung von Musikaufführungen; Darbietung von Musikkonzerten; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Musikkonzerten; Durchführung von Musikveranstaltungen; Kulturelle Aktivitäten; Kulturelle Dienstleistungen; Kulturelle Aktivitäten; Live-Darbietungen von Musikbands; Live-Darbietungen von Musikgruppen; Live-Musikdarbietung; Live-Musikdarbietungen; Live-Musikpräsentationen; Live-Präsentationen einer Musikgruppe; Live-Präsentationen von Musikbands; Live-Präsentationen von Musikgruppen; Live-Veranstaltungen von Musikbands; Musik- und Gesangsdarbietungen; Musik- und Gesangspräsentationen; Musikalische Darbietungen; Musikalische Unterhaltung durch eine Musikgruppe; Musikalische Unterhaltung durch Gesangsgruppen; Musikalische Unterhaltung durch Instrumentalgruppen; Musikaufführungen; Musikdarbietungen [live]; Musikdarbietungen [Orchester]; Musikkonzerte; kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen; Unterhaltung mit Musikzeichentrickfilmen; kulturelle Aktivitäten; Unterhaltungsdienstleistungen einer Musikband; Veranstaltung von kulturellen Aktivitäten; Veranstaltung von Live-Musikshows; Veranstaltung von musikalischen Wettbewerben; Veranstaltung von Musikfestivals; Veranstaltung von Musikkonzerten; Veranstaltung von Musikwettbewerben

vor, für welche die erforderliche Unterscheidungskraft auch nicht durch die Grafik gegeben ist. Demgegenüber weist diese Wortfolge für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen allenfalls einen beschreibenden Anklang auf, so dass sie zwar als sog. „sprechendes Zeichen“ anzusehen ist, dem aber das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

aa) Allerdings ist die englische Wortfolge „Sing along, Berlin!“ für das angesprochene Publikum, bei dem es sich nach der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen um die gesamte Inlandsbevölkerung handelt, ohne weiteres verständlich. Dabei kann es dahinstehen, ob sie aufgrund einer Wort-zu-Wort-Übersetzung, bei der „sing“ dem Verb „to sing“ für „singen“ (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/to%20sing>) und „along“ dem u. a. mit „weiter“ zu übersetzenden Adjektiv zugeordnet wird, mit „Sing weiter, Berlin!“ oder, wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, aufgrund der englischen Redewendung, der zu Folge mit „sing along“ das „Mitsingen“ bezeichnet wird (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/to%20sing%20along>), mit „Sing mit, Berlin!“ übersetzt wird.

bb) In dieser verständlichen Bedeutung wird es das angesprochene Publikum aufgrund des am Ende stehenden Ausrufezeichen ohne weiteres Nachdenken unmittelbar als Aufforderung verstehen, bei einer ihm mittels Instrumenten und/oder Gesangesstimmen vorgespielten Musikdarbietung die immer bestehende Rolle als bloß passiver Zuhörer zu verlassen und nicht nur, wie dies grundsätzlich immer möglich ist, für sich mitzusingen, sondern darüber hinausgehend selbst an der Darbietung aktiv teilzunehmen und damit selbst Teilnehmer der dargebotenen Musikaufführung zu werden, so dass die Rollen von aktiven Musikaufführenden und passiven Zuhörer sich miteinander vermischen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die derart aufgeforderten Zuhörer die Stimmen der ursprünglich die Musik mittels Gesang Aufführenden verstärken und hierdurch Teil einer die Zuhörer mit einbeziehenden Gesangsgruppe werden oder ob sich die Musikdarbietung auf die Wiedergabe der Instrumentalmusik beschränkt und die Zuhörer einzeln oder als Gruppe die Gesangesstimme allein übernehmen, wie dies bei sog. Karaoke-Veranstaltungen der Fall ist. Da sich die Aufforderung wegen des in ihr enthaltenen Angabe eines geografischen Ortes, der insoweit nicht als bloße Ortsangabe, sondern als Sammelbezeichnung für seine Bewohner verstanden wird, nicht an ein beliebiges Publikum, sondern nur an die Bewohner der Stadt Berlin richtet, wird die Wortfolge allein als Aufforderung an die Berliner verstanden, bei einer Musik-

darbietung nicht je für sich, sondern als Gruppe mitzusingen. Der Teil des angesprochenen Publikums, welcher nicht in Berlin wohnt, wird die Wortfolge daher nicht als Aufforderung an sich selbst verstehen, sondern ihr lediglich die bloße Information über eine Aufforderung an Berliner entnehmen können.

cc) Mit diesem sich unmittelbar erschließenden Verständnis der Wortfolge „Sing along, Berlin!“ wird das Publikum, wenn es ihr in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegnet, diese aber nur bei solchen angebotenen Produkten als eine diese beschreibende Angabe verstehen, die – zumindest als Möglichkeit – unmittelbar eine musikalische Aufführung zum Gegenstand haben, an welcher das angesprochene Publikum, soweit es in Berlin wohnt, in der oben beschriebenen Weise aktiv teilnehmen soll. Dies ist für die im Tenor zu 1. genannten Dienstleistungen, die gerade auf eine entsprechende musikalische Darbietung abzielen oder diese zum Gegenstand haben können, der Fall. Insoweit kann sich die Beschwerdeführerin auch nicht mit Erfolg auf die Entscheidung des 30. Senat des Bundespatentgerichts vom 4. Juli 2013 zur Markenmeldung DANCE4LIFE (30 W (pat) 502/12) berufen, denn anders als bei dieser ist die hier zu beurteilende Wortfolge für die in Ziffer 1 des Tenors genannten Dienstleistungen nicht vage, weil nach dem oben näher dargelegten Verständnis der Wortfolge insoweit kein Bedeutungsspielraum verbleibt.

Demgegenüber liegt ein solches beschreibendes Verständnis bei den beanspruchten Waren sowie bei den übrigen beanspruchten Dienstleistungen fern. Soweit es die Waren der Klasse 9 betrifft, ist dies schon deshalb zu verneinen, weil diese lediglich eine in der Vergangenheit bereits erfolgte Musikdarbietung betreffen können, die auf diesen Waren gespeichert oder mittels dieser Waren wiedergebar ist, bei der das diese Produkte erwerbende Publikum, auch soweit es sich um Berliner handelt, aber selbst nicht mehr aktiv teilnehmen kann. Bei den Waren in Klasse 16 ist anhand der Musikdruckschriften zwar eine Wiedergabe noch möglich, bei dieser handelt es sich aber nicht unmittelbar und zwingend nur um eine Darbietung der Berliner als Gruppe. Und bei den übrigen Dienstleistun-

gen, denen allen gemeinsam ist, dass sie zwar die Vor- und Nachbereitung einer solchen Musikdarbietung zum Gegenstand haben könnten, aber nicht unmittelbar diese selbst darstellen, bedürfte es gedanklicher Zwischenschritte, um der Wortfolge für diese Dienstleistungen eine Information dahingehend zu entnehmen, dass sie – zumindest auch – auf eine solche „Mitsing“-Aufführung abzielen können. Zu solchen analysierenden Betrachtungen neigt das Publikum aber nicht (vgl. BGH GRUR 2016, 934 Rn. 18 – OUI; BGH GRUR 2013, 729 Rn. 14 – READY TO FUCK; GRUR 2012, GRUR 1143 Rn. 10 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy; BPatG BeckRS 2014, 07054 – you smile we care; GRUR 2006, 155 (156) – Salatfix).

c) Soweit es für die vorerwähnten Waren und den überwiegenden Teil der beanspruchten Dienstleistungen an einer im Vordergrund stehenden, unmittelbar beschreibenden Sachangabe der Wortfolge „Sing along, Berlin!“ mangelt, ist diese auch nicht deshalb für sich genommen schutzunfähig, weil es sich bei ihr um einen Werbeslogan handelt, in dem der Verkehr allein die Werbefunktion wahrnimmt, ohne aus ihm zumindest auch gleichzeitig auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu schließen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, 230 [Rz. 45] – Vorsprung durch Technik; MarkenR 2005, 22, 26 [Rz. 35] – Das Prinzip der Bequemlichkeit). Auch handelt es sich nicht um eine Werbeaussage allgemeiner Art, die das Publikum nur in ihrer Werbefunktion, infolge ihrer Üblichkeit aber nicht gleichzeitig auch als Herkunftshinweis wahrnimmt (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – Test it; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Hierfür sind Anhaltspunkte nicht vorhanden. Auch dafür, dass es sich bei dieser Wortfolge um eine sprachliche Wendung handeln würde, die das Publikum – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; GRUR

2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten, Schlechte Zeiten; GRUR 2006, 850, 854 – FUSSBALL WM 2006), ist nichts ersichtlich.

d) Soweit die Wortfolge „Sing along, Berlin!“ für die im Tenor zu 1. genannten Dienstleistungen unmittelbar beschreibend ist, kann die hierdurch bestehende Schutzunfähigkeit nicht durch die grafische Ausgestaltung des Gesamtzeichens überwunden werden. Denn hierfür wäre es erforderlich, dass die bildliche Ausgestaltung aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale zu einem Gesamteindruck der kombinierten Wort-Bildmarke führt, aufgrund dessen der Verkehr in dem Gesamtzeichen einen Herkunftshinweis erblickt (EuGH, GRUR 2006, 229 – BioID; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; GRUR 2001, 1153 f. – antiKALK; GRUR 1991, 136 f. – NEW MAN; BPatG GRUR 1997, 283 f. – TAX FREE). An den hierfür an die Grafik zu stellenden erforderlichen „Überschuss“ sind im Rahmen der Prüfung des Gesamtzeichens dabei umso strengere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der schutzunfähige, beschreibende Charakter des Wortbestandteils selbst hervortritt (BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK; GRUR 2009, 954 Rn. 17 – Kinder III; BPatG BeckRS 2014, 18613 – küche; BeckRS 2015, 09307 – ctc cartech company; BeckRS 2015, 18874 – Kommune 2.0; BeckRS 2016, 04349 – matratten direct).

Nach diesen Grundsätzen reicht bei den in Ziffer 1. des Tenors genannten Dienstleistungen, bei denen die Wortfolge „Sing along, Berlin!“ glatt beschreibend ist, die gewählte Grafik nicht aus, um das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu bejahen. Bei den einzelnen Elementen, aus denen die Gesamtgrafik der Anmeldemarke zusammengesetzt ist, also sowohl bei dem farbigen kreisförmigen Hintergrund als auch bei der vertikalen Anordnung der einzelnen Wortelemente, welche wiederum in einem üblichen Schrifttyp dargestellt sind, handelt es sich offenkundig (§ 291 ZPO) um allgemein werbeübliche Gestaltungsmittel. Etwas anderes hat auch die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 21. Juni 2017 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt als Antwort auf dessen Beanstandungsbescheid vom 18. Januar 2017, auf das sie in ihrer Be-

schwerdebegründung Bezug genommen hat, nicht geltend gemacht. Denn dort hat sie unter Hinweis auf die Entscheidung des Senats vom 26. Mai 2015 (Az. 27 W (pat) 4/15) betreffend die Wort-Bildmarke „braun Markenschuhe“ lediglich ausgeführt, dass die konkrete, aus verschiedenen Gestaltungsmitteln gebildete grafische Gesamtgestaltung unterscheidungskräftig sei. In gleicher Richtung geht auch die weitere von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung zitierte Entscheidung des Senats vom 24. Oktober 2006 (Az. 27 W (pat) 54/06 – my SHOES).

Auf die vorerwähnten Entscheidungen kann sich die Beschwerdeführerin nicht mit Erfolg zugunsten ihrer hier zu beurteilenden Anmeldemarke mit dem Ziel berufen, dass diese auch für die im Tenor in Ziffer 1. genannten Dienstleistungen infolge der konkreten Anordnung der einzelnen grafischen Gestaltungselemente unterscheidungskräftig und damit schutzfähig sei. Denn die Anforderungen sind bei der vorliegenden angemeldeten Darstellung höher als bei den vorgenannten Anmeldungen, weil die Wortfolge „Sing along, Berlin!“ für diese Dienstleistungen glatt beschreibend ist, während sowohl „braun Markenschuhe“ als auch „my SHOES“ selbst für die dort beanspruchten Schuhwaren und die auf diese gerichteten Dienstleistungen diese Waren und Dienstleistungen nicht glatt beschreibt, sondern nur eine an eine solche mögliche Beschreibung stark angelehnte Bedeutung zukommt. Denn infolge der fehlenden Deklination des Wortes „braun“ in der Marke „braun Markenschuhe“ ist unklar, ob dieses als Adjektiv – wozu es einer an das nachfolgende Substantiv angepassten Deklination bedürfte – oder als Name, der grundsätzlich nicht beschreibend ist, gebraucht wird; und bei „my SHOES“ bleibt unklar, auf wen sich das Possessivpronomen „my“ bezieht. Vor diesem Hintergrund waren nach den oben bereits dargelegten höchstrichterlichen Grundsätzen die Anforderungen, welche an die bildliche Ausgestaltung zu stellen sind, um hieraus die erforderliche Unterscheidungskraft bejahen zu können, bei diesen Marken deutlich geringer als bei der hier zu beurteilenden Markenmeldung, welche für den hier in Rede stehenden Teil der beanspruchten Dienstleistungen glatt beschreibend ist. Die bloße „Addition“ der einzelnen Gestaltungselemente zu einem

gegenüber dieser bloßen „Addition“ keine Besonderheiten aufweisenden Gesamtbild reicht aber nicht aus, um das Publikum von der glatt beschreibenden Angabe der Wortelemente wegzuführen und ihm den Eindruck des Gesamtzeichens als Herkunftshinweis zu vermitteln. Insofern hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung für die in Ziffer 1. des Tenors genannten Dienstleistungen zutreffend zurückgewiesen.

3. Da das Deutsche Patent- und Markenamt mithin im Ergebnis der Anmelde-  
marke für den in Ziffer 1. des Tenors genannten Dienstleistungen zutreffend die  
Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt  
hat, war die Beschwerde insoweit teilweise zurückzuweisen, während hinsichtlich  
der angemeldeten Waren und der übrigen Dienstleistungen der anderslautende  
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes teilweise aufzuheben war.

B. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG  
besteht ebenso wenig Veranlassung wie für eine Zulassung der Rechtsbe-  
schwerde nach § 83 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 Rich-  
teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-  
genheit 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.

Klante

Schwarz

Werner

Fa