



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 538/19

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 112 314.7**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Dezember 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2019 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

### **Doctor Party**

ist am 5. November 2018 unter der Nummer 30 2018 112 314.7 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 21: Becher; Becherhalter; Becher [Trinkgefäße]; Becherständer;

Klasse 25: Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Kostüme;

Klasse 28: Becher für Würfelspiele; Spaßartikel für Partys; Partyhüte aus Papier; Partyhüte aus Kunststoff; Party-Knaller; Tischfeuerwerk [Partyartikel]; Knallbonbons [Partyartikel]; Papierschlängen [Partyscherzartikel]; Papierhüte [Partyscherzartikel]; Geräusche erzeugendes Partyspielzeug; Partyscherzartikel aus Papier; Knallbonbons [Scherzartikel für Partys]; Partyartikel in Form kleiner Spielsachen; Kostüme als Kinderspielzeug;

Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Geschäftsführung; Geschäftsführungsdienste; Werbung; Event-Marketing;

Online-Werbung; Einzelhandelsdienstleistungen, Online-Einzelhandelsdienstleistungen, Versandhandelsdienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen, bereitgestellt durch ein weltweites Computernetzwerk, Online-Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen, alle vorgenannten Dienstleistungen mit Bezug auf Bastelartikel, Partyartikel, Trink- & Partyspiele, Partyzubehör, Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere], Bier, Kostüme, Bekleidung und Spiele, Verteilung von Werbematerial, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht]; Geschäftsführung von Großhandels- und Einzelhandelsgeschäften; Organisation von Veranstaltungen zu Reklame und Werbezwecken; Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde und Werbezwecke.

Mit Beschluss vom 2. Mai 2019 hat die Markenstelle für Klasse 21 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das im Anmeldezeichen enthaltene englische Wort „Doctor“ unterscheide sich nur geringfügig von der Schreibweise seines deutschen Pendant „Doktor“, das neben seiner Bedeutung als akademischer Grad auch im Sinne von „Arzt“ verstanden werde. Der weitere Bestandteil „Party“ sei ein allgemein gebräuchliches Synonym für „Fest“. In seiner Gesamtheit werde das Anmeldezeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne von „Doktor-/Arzt-Fete“ und damit nur als Bestimmungs-, Themen- und Spezialisierungshinweis aufgefasst. Die Kunden entnähmen der beanspruchten Wortfolge lediglich die allgemeine Werbeaussage, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für Arztfeten bestimmt oder besonders geeignet seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat auf den gerichtlichen Hinweis vom 4. Oktober 2019 nebst Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 4, Bl. 46 – 72 GA) ihr Verzeichnis am 11. November 2019 eingeschränkt auf die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Geschäftsführung; Geschäftsführungsdienste; Werbung; Event-Marketing; Online-Werbung; Verteilung von Werbematerial, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht]; Geschäftsführung von Großhandels- und Einzelhandels-geschäften; Organisation von Veranstaltungen zu Reklame- und Werbezwecken; Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde und Werbezwecke.

Sie vertritt die Ansicht, nach der Einschränkung des Verzeichnisses sei das Anmeldezeichen eintragungsfähig.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des DPMA vom 2. Mai 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**Doctor Party**“ als Marke stehen für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007,

204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen genügt die angemeldete Wortfolge „**Doctor Party**“, weil sie weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 aufweist, noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen herstellt.

aa) Diese werden in erster Linie von Unternehmen und Angehörigen der unternehmerischen Führungsebene nachgefragt.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wörtern „Doctor“ und „Party“ zusammen.

aaa) Das Substantiv „doctor“ gehört zum englischen Grundwortschatz und wird mit „Doktor(in)“, „Arzt“ oder „Ärztin“ oder „Mediziner/in“ übersetzt. Das fast gleich geschriebene deutsche Nomen „Doktor“ bedeutet ebenfalls „Arzt“ oder bezeichnet den „höchsten akademischen Grad, der durch eine schriftliche wissenschaftliche Arbeit, die Dissertation, und eine bestandene mündliche Prüfung, das Rigorosum, erworben wird“ bzw. den oder die „Träger[in] eines Dokortitels“ (www.duden.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das ebenfalls dem englischen Grundwortschatz entstammende Hauptwort „party“ für „Partei, Gesellschaft, Partie“ hat in der Schreibweise „Party“ und mit der Bedeutung „zwangloses, privates Fest (mit Musik und Tanz)“ oder „(organisiertes) größeres zwangloses, öffentliches Fest“ bereits vor langer Zeit Eingang in den deutschen Wortschatz gefunden. Als Synonyme werden „Feier“ oder „Fete“ verwendet (www.duden.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

ccc) In seiner Gesamtheit ist das Anmeldezeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen schon zum Anmeldezeitpunkt, am 5. November 2018, im Sinne von „Doktorfeier, Medizinerfete, Arztfest, Doktorparty“ verstanden worden.

cc) In diesem Sinne enthält das angemeldete Wortzeichen weder eine Sachaus-sage über die noch beanspruchten Werbedienstleistungen der Klasse 35

*„Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Werbung; Event-Marketing; Online-Werbung; Verteilung von Werbematerial, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht]; Organisation von Veranstaltungen zu Reklame- und Werbezwe-cken; Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde und Werbezwecke“*,

noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her.

aaa) Der markenrechtliche Dienstleistungsbegriff „Werbung“ umfasst alle Beratungs-, Mitteilungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeunternehmen – in erster Linie Werbeagenturen – gegen Entgelt im Kundenauftrag für Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht werden (BPatG 33 W (pat) 45/98 – INDIGO IMAGES, juris-Tz. 30; OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 277, 280, juris-Tz. 52; vgl. auch Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 der MarkenV, Erläuternde Anmerkung zur Klasse 35). Da es nicht den Branchengewohnheiten entspricht, Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt(sortiment) zu charakterisieren, weil die Festlegung auf einen bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Beschränkung bedeutet, hat eine Bezeichnung beschreibenden Charakter, wenn sie die Art des Mediums oder die Branche angibt, auf die die Werbedienstleistungen bezogen sind. (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 24 – My World; BPatG 29 W (pat) 35/15 – Immer eine Frische voraus; 26 W (pat) 549/18 – Intermate; 26 W (pat) 527/18 – BITBUSINESS; 26 W (pat) 551/17 – BerlinFaces).

bbb) Das hier angesprochenen inländischen Verkehrskreise werden in dem Anmeldezeichen keinen beschreibenden Hinweis auf ein Werbemedium (Print-, TV- oder Onlinewerbung) oder auf die Branche erkennen, für die die Werbedienstleistungen bestimmt sein könnten.

Auch wenn Werbung auf Partys, z. B. durch Bedrucken von Luftballons mit dem Unternehmenslogo (<https://www.prodono.de/luftballons/>), oder für Partys, z. B. mittels Handzetteln bzw. Flyern (<https://www.cwnberlin.de/flyer/>), von Werbeagenturen angeboten wird, ist eine Beschränkung dieses Angebots auf Motto-Partys, z. B. zum Thema Berufe, oder gar nur auf Arztfeste unüblich. Mangels Wirtschaftlichkeit spezialisieren sich Werbeagenturen nicht auf Werbedienstleistungen auf oder für Doktorfeiern bzw. Medizinerfeten. Das Anmeldezeichen ist somit zu speziell, um eine ganze Branche zu bezeichnen.

dd) Entsprechendes gilt für die in Klasse 35 noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „*Geschäftsführung; Geschäftsführungsdienste; Geschäftsführung von Großhandels- und Einzelhandelsgeschäften*“.

Denn es liegt fern, dass das Anmeldezeichen zur näheren inhaltlichen Bestimmung dieser kaufmännischen bzw. administrativen Tätigkeiten herangezogen wird. Hierfür kommen ernsthaft nur Familien- oder Firmennamen (BGH a. a. O. – My World; BPatG 26 W (pat) 25/14 – Bro-Secco) sowie Branchen- oder Geschäftsfeldangaben in Betracht. Weder bezeichnet die Wortfolge „Doctor Party“ einen Wirtschafts- oder Geschäftszweig in seiner Gesamtheit, noch handelt es um einen Eigennamen oder den Namen eines Unternehmens.

2. Wegen der fehlenden Eignung des Anmeldezeichens zur unmittelbaren Beschreibung der noch beanspruchten Werbe- und Geschäftsführungsdienstleistungen kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Kortge

Kätker

Schödel

prä