



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 530/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 041 893.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juni 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

NERDCON

ist am 11. Juni 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 25: Bekleidung; Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke;

Klasse 41: Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA

die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 11. August 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle für Klasse 35 mit Beschluss vom 28. April 2016 den Beschluss vom 13. Januar 2016 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren „Bekleidung; Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen wurde die Erinnerung zurückgewiesen.

Zur Begründung der Beschlüsse wird ausgeführt, das aus den Begriffen „Nerd“ und „con“ zusammengesetzte Anmeldezeichen „NERDCON“ enthalte einen beschreibenden Hinweis auf irgendeine Veranstaltung mit Nerds. Das in die deutsche Sprache eingegangene Wort „Nerd“ sei eine Bezeichnung für „Computerfreaks, Fachidioten, Außenseiter, Sonderlinge oder Streber“. „Con“ entspreche der Abkürzung für „Convention“; dies sei eine Veranstaltung, auf der sich Menschen mit gleichartigen Interessen trafen. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise würden „NERDCON“ als beschreibenden Hinweis auf Ausstellungen, Messen oder sonstige Veranstaltungen für Nerds, beispielsweise für Computerfreaks verstehen. Die angemeldeten Dienstleistungen könnten alle der Durchführung derartiger Veranstaltungen dienen. Es müsse nicht genau definiert sein, was unter einer Veranstaltung für Nerds zu verstehen sei, eine gewisse Unschärfe des Begriffs führe nicht zur Schutzfähigkeit. Der Begriff „Nerdcon“ werde nicht nur von der Anmelderin verwendet, zudem seien auch Begriffe wie „Nerd Attack, Nerd-Chic, Nerd-Romantik“ in Gebrauch.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Antrag gestellt. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie vorgetragen, das Gesamtzeichen, dem aufgrund der Kombination seiner Zeichenbestandteile keine waren- oder dienstleistungsbeschreibende lexikalische Bedeutung zukomme, verfüge über einen phantasievollen Überschuss und damit eine Eigenart, welche im

Ergebnis zu einer ausreichenden Unterscheidungskraft führe. Der Verkehr fasse die Bezeichnung nicht als beschreibend auf. Die einzelnen Bestandteile des Wortzeichens seien mehrdeutig, was durch die dem Beanstandungsbescheid der Markenstelle beigefügten Anlagen belegt werde. So halte das Duden Online Wörterbuch unter „duden.de“ 269 deutschsprachige und 1177 englische Treffer bereit. Jedenfalls sei die Gesamtbezeichnung im deutschen Sprachgebrauch nicht geläufig. Insbesondere für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen der Klasse 41 lasse sich kein unmittelbar zugänglicher sachlicher Bedeutungsgehalt, aber auch kein sonstiger beschreibender Bezug feststellen. Dafür seien mehrere gedankliche Zwischenschritte erforderlich. Von Bedeutung sei auch, dass das Zeichen aus zu einem Wort zusammengeführten Buchstaben ohne Binnengroßschreibung oder sonstige optische Unterbrechung der Buchstabenfolge bestehe. Der Verkehr habe keinen Anlass, das Zeichen in „NERD“ und „CON“ zu zergliedern. Die Verwendung des Begriffes durch den Fachschaftsrat der Universität Siegen habe keinen Einfluss auf den Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutschland.

Zur Ergänzung wird auf den Hinweis des Senats vom 30. März 2020 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen. Die im Hinweis gewährte Frist zur Stellungnahme bis 15. Mai 2020 wurde antragsgemäß bis 15. Juni 2020 verlängert. Eine Beschwerdebegründung ist nicht eingegangen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**NERDCON**“ als Marke

steht hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 - #darferdas?, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – 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; a. a. O. – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 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, Rn. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rn. 8 - #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen 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 GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen nicht, da die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich in erster Linie um das allgemeine Publikum, hinsichtlich der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen zudem auch um das unternehmerisch tätige Fachpublikum

handelt, in diesem Wortzeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen werden.

a) Das angemeldete Zeichen besteht aus dem Wort „NERD“ und der Abkürzung „CON“. Das aus dem Englischen stammende Wort „Nerd“ bedeutet im ursprünglichen Sinne „Langeweiler“, „Sonderling“, „Streber“, „Fachidiot“ (vgl. <https://dict.leo.org/german-english/nerd>) und hat sich zu einem Ausdruck für einen Computerfreak entwickelt. Im Deutschen ist das Wort als Bezeichnung für einen „sehr intelligenten, aber sozial isolierten Computerfan“ 2004 in den Duden aufgenommen worden (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Nerd>). In den letzten Jahren fand eine gewisse Verschiebung der Bedeutung statt. Heute wird als Nerd auch jemand bezeichnet, der ein Hobby intensiv betreibt, wobei auch hier bestimmte Themen wie Videospiele oder Science-Fiction im Vordergrund stehen (vgl. <https://neueswort.de/nerd/>). Diese Bedeutung war ohne Zweifel bereits im Anmeldezeitpunkt in Deutschland geläufig (vgl. die dem Hinweis des Senats beigefügten Recherchebelege, dazu beispielhaft: Der Tagesspiegel vom 28.01.2012, www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/der-grosse-selbsttest-sind-sie-ein-nerd: „Sind Sie ein Nerd? Nerds sind zugleich fokussiert und ignorant, genial und genial eingeschränkt. Sind Sie ein Nerd? Machen Sie den Test, addieren Sie Ihre „Nerdpunkte“ (NPs) und schauen Sie nach!“).

„Con“ steht als Abkürzung für „Convention“, eine Veranstaltung, auf der sich Menschen mit gleichartigen Interessen treffen (<https://de.wikipedia.org/wiki/CON>). In Kombination mit einem den Inhalt der Veranstaltung beschreibenden Substantiv handelt es sich um eine gebräuchliche Abkürzung, die ebenfalls bereits im Anmeldezeitpunkt verwendet wurde (vgl. <http://abi.unicum.de/aktuelles/news/comic-con-goes-germany-again>: „Nach dem riesigen Erfolg der ersten German Comic Con 2015 in Dortmund, kannst du dich jetzt auf eine Fortsetzung im Doppelpack freuen. Die Comic Con meldet sich 2016 größer, spektakulärer und mit noch mehr Stargästen zurück“; <http://siegen-spielt.de/forum/index.php?topic=282.0>: „Frühlings-Con 2015: 24.-26. April).

Auch in Kombination mit „Nerd“ war die Abkürzung „con“ bereits im Anmeldezeitpunkt in Gebrauch, wie die Markenstelle unter Vorlage entsprechender Recherchebelege ebenso wie der Senat in seinem Hinweis vom 30. März 2020 mit weiteren Beispielen belegt hat. So schreibt das Studierendenwerk Mainz auf seiner Homepage: „Einmal pro Semester treffen sich die Netzwerk-AGen aller Wohnheime auf der sogenannten „NerdCon“ für einen Informations- und Wissensaustausch“. Auch der Hinweis auf mit „nerdcon“ bezeichnete Veranstaltungen der Universität Siegen, bei der Studenten zu verschiedenen Spielen zusammenkommen, spielt für die Ermittlung des Verkehrsverständnisses eine Rolle. Auch wenn diese Veranstaltung nur wenige Wochen vor der Anmeldung des beschwerdegegenständlichen Zeichens erstmalig stattfand, lässt sich daraus entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ein Sprachgebrauch zum Anmeldezeitpunkt ableiten, zumal eine breite Ankündigung bereits im Vorfeld der Veranstaltung erfolgt ist (vgl. <http://siegen-spielt.de/forum/index.php?topic=282.0> mit Beitrag vom 03.03.2015).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher der angemeldeten Bezeichnung „NERDCON“, ohne dass analysierende Zwischenschritte erforderlich wären, die Bedeutung „Veranstaltung für Nerds“ entnehmen. Die Kombination der Bestandteile „NERD“, und „CON“ zu der angemeldeten Bezeichnung weist keine ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 727 Rn. 12 – Rheinpark-Center Neuss). Die Einzelbestandteile werden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Dem Argument der Beschwerdeführerin, das Zusammenfügen der beiden Wortbestandteile ohne optische Unterbrechung beinhalte mehrere Interpretationsmöglichkeiten und mache eine analytische Betrachtungsweise erforderlich, kann nicht gefolgt werden. Es handelt sich vielmehr um eine in der Werbung übliche Orthografieabweichung, an die der Verkehr gewöhnt ist (vgl.

BPatG, Beschluss vom 23.05.2019, 30 W (pat) 529/17 – MYPROTEIN; Beschluss vom 10.10.2017, 25 W (pat) 2/16 – findwhatyoulike; Beschluss vom 29.06.2017, 30 W (pat) 2/16 hansedeal; Beschluss vom 15. Oktober 2003, 29 W (pat) 192/01 – Travelagain). Insoweit liegt der Fall hier anders als in der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung des 30. Senats (Beschluss vom 25.02.2016, 30 W (pat) 513/14 – ramuc). Maßgebend ist nämlich, ob die miteinander verbundenen Elemente weiterhin als solche erkennbar bleiben und der Verkehr daher in dem Zeichen trotz seiner einheitlichen Ausgestaltung eine Kombination der einzelnen Elemente erkennt, was vorliegend der Fall ist. Im dort entschiedenen Verfahren verschmolzen dagegen die Bestandteile „aufgrund des für deutsche Wortbildungen typischen Wechsels zwischen Konsonanten und Vokalen („r-a-m-u-c“) zu einem einheitlichen und gut aussprechbaren Begriff“. Wobei der Senat den äußerst geringen Schutz des Zeichens betonte und ergänzt hat, dass eine bereits leicht veränderte und ein Verständnis als Kombination nahelegende Gestaltungsform der beiden Wortteile der Allgemeinheit weiterhin offenstehen müsse. Hier liegen in der Wortmitte die beiden Konsonanten „D“ und „C“, was bereits zu einer Unterbrechung im Sprachfluss führt und die Zweiteiligkeit der Wortkombination akzentuiert und die Zusammensetzung aus zwei Bestandteilen hervorhebt. Ein Verständnis als einheitliches Fantasiewort ist daher nicht naheliegend.

Entgegen der im Anmeldeverfahren geäußerten Auffassung der Beschwerdeführerin liegt auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit vor. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 124 – Wrigely / HABM [Doublemint]); GRUR 2004, 680 Rn. 38 - Campina Melkunie/Benelux-Merkenbureau [BIOMILD]; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT; GRUR 2009, 952 Rn. 25 – DeutschlandCard). Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe setzt

weder voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat (BGH GRUR 2017, 520 Rn. 32 – MICRO COTTON), noch dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen verbindet, die unter der Bezeichnung angeboten werden (BGH, a. a. O. – HOT; a. a. O. – DeutschlandCard). Die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung des BGH (BGH GRUR 2001, 1150 Rn. 21 - LOOK) ist noch vor der Entscheidung des EuGH vom 23.10.2003 in der Rechtssache Wrigely/HABM [Doublemint] ergangen und dürfte insoweit überholt sein.

b) In Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 „Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke“ weist „NERDCON“ auf das Thema der Messen und Ausstellungen hin, nämlich dass es sich z. B um die Präsentation von Video- oder sonstigen Spielen für spielebegeisterte Computerfreaks handelt. Ebenso können die in Klasse 41 angemeldeten „Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung“ mit „NERDCON“ dahingehend beschrieben werden, dass eine damit bezeichnete Veranstaltung bzw. die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung Inhalt der Freizeitgestaltung ist.

c) Dementsprechend werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem angemeldeten Zeichen lediglich einen Sachhinweis, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.

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 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth