



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 519/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2016 104 706.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2020 unter Mitwirkung des Richters Merzbach als Vorsitzendem sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2017 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **INDEPENDENCE DAY**

ist am 20. Mai 2016 u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Spielfilme; auf Filmen und Videobändern aufgezeichnete Fernsehprogramme; bespielte Videokassetten; bespielte Videobänder und bespielte Videoplatten; Tonaufzeichnungen und andere Ton- und audiovisuelle Träger, einschließlich bespielte Schallplatten, bespielte Tonkassetten, bespielte Tonbänder und bespielte Ton-CDs; Computersoftwareprogramme und CD-ROMs; Computerspiele, Computerspielkassetten und CD-ROMs; Kassetten mit Video- und Computerspielen sowie Kassetten zur Verwendung mit Fernsehgeräten; eigenständige Computerspiele; Computer-Mauspads; dekorative Magnete;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterricht und Unterhaltung, nämlich Produktion und Vertrieb von Spielfilmen, Fernsehprogrammen und bespielten Videobändern, bespielten Videokassetten, bespielten Videoplatten; Unterricht und Unterhaltung, nämlich

Produktion und Vertrieb von Tonmaterial und anderen Tonaufzeichnungen und audiovisuellen Arbeiten; Bereitstellung von Online-Informationen auf dem Gebiet der Unterhaltung, übertragen von einer Web-Seite über miteinander verbundene Computernetze, die durch gemeinsame Protokolle vernetzt sind; durch elektronische Mittel bereitgestellte Informationen im Bereich Bildung, Unterhaltung und Freizeit“

zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2017 die Anmeldung teilweise, nämlich für die o.g. Waren und Dienstleistungen, zurückgewiesen, da sich bei dem angemeldeten Zeichen insoweit um eine freihaltungsbedürftige Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele.

Der Verkehr werde die angemeldete Wortfolge **INDEPENDENCE DAY** als Bezeichnung des Nationalfeiertags der Vereinigten Staaten von Amerika, der jedes Jahr am 4. Juli begangen werde, verstehen. Mit dieser Bedeutung erschöpfe sich die Wortfolge in Bezug auf die zurückgewiesenen medialen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 dann aber in einer beschreibenden bzw. sachbezogenen Angabe zu deren Gegenstand und Inhalt bzw. Thema. Ihr fehle es daher insoweit auch an Unterscheidungskraft nach § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit Schriftsatz vom 19. Juni 2020 in Bezug auf die o.g. Waren und Dienstleistungen der Klassen 09 und 41 wie folgt beschränkt:

„Klasse 09: Spielfilme; auf Filmen und Videobändern aufgezeichnete Fernsehprogramme; bespielte Videokassetten; bespielte Videobänder und bespielte Videoplatten; Tonaufzeichnungen und andere Ton- und audiovisuelle

Träger, einschließlich bespielte Schallplatten, bespielte Tonkassetten, bespielte Tonbänder und bespielte Ton-CDs; Computersoftwareprogramme und CD-ROMs; Computerspiele, Computerspielkassetten und CD-ROMs; Kassetten mit Video- und Computerspielen sowie Kassetten zur Verwendung mit Fernsehgeräten; eigenständige Computerspiele; alle vorgenannten Waren ausschließlich in Bezug auf Science-Fiction-Filme und ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag; Computer-Mauspads; dekorative Magnete;

Klasse 41: Unterhaltung; Unterhaltung, nämlich Produktion und Vertrieb von Spielfilmen, Fernsehprogrammen und bespielten Videobändern, bespielten Videokassetten, bespielten Videoplatten; Unterhaltung, nämlich Produktion und Vertrieb von Tonmaterial und anderen Tonaufzeichnungen und audiovisuellen Arbeiten; Bereitstellung von Online-Informationen auf dem Gebiet der Unterhaltung, übertragen von einer Web-Seite über miteinander verbundene Computernetze, die durch gemeinsame Protokolle vernetzt sind; durch elektronische Mittel bereitgestellte Informationen im Bereich Bildung, Unterhaltung und Freizeit; alle vorgenannten Dienstleistungen ausschließlich in Bezug auf Science-Fiction-Filme und ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag; sportliche Aktivitäten“.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2017 aufzuheben.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 19. Juni 2020 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 25. Juni 2020, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. In der Sache ist sie nach der seitens der Anmelderin vorgenommenen zulässigen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die nunmehr noch zu diesen Klassen beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht festgestellt werden können.

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 von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; 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 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; 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, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; 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 insbesondere 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) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **INDEPENDENCE DAY** auf der Grundlage der im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 19. Juni 2020 erfolgten Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

a. Allerdings ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen **INDEPENDENCE DAY** ohne weiteres in seiner deutschen Bedeutung „Unabhängigkeitstag“ erfassen und damit in erster Linie – wovon auch die Anmelderin ausgeht – den so bezeichneten Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten von Amerika, der jedes Jahr am 4. Juli begangen wird, verbinden. Zwar begehen auch eine Reihe anderer Länder „Unabhängigkeitstage“; jedoch wird der Verkehr die englischsprachige Bezeichnung **INDEPENDENCE DAY** in erster Linie dem amerikanischen Nationalfeiertag zuordnen, zumal dieser Tag mittlerweile auch im inländischen Sprachgebrauch (möglicherweise nicht zuletzt aufgrund des Films der Anmelderin) überwiegend mit seiner englischen Bedeutung **INDEPENDENCE DAY** bezeichnet wird und insoweit auch lexikalisch nachweisbar ist (vgl. DUDEN-online zu „Independence Day“).

b. Wenngleich somit das begriffliche Verständnis des Anmeldezeichens dem angesprochenen Publikum keinerlei Schwierigkeiten bereitet, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH, GRUR 2004, 674, Nr. 33 – Postkantoor).

In Bezug auf die nach der mit Schriftsatz vom 19. Juni 2020 erfolgten Beschränkung noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weist die Wortfolge **INDEPENDENCE DAY** jedoch keinen sich auf Anhieb erschließenden beschreibenden bzw. sachbezogenen Aussagegehalt auf.

c. Dies gilt zunächst hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „Klasse 09: Computer-Mauspads; dekorative Magnete“ sowie „Klasse 41: sportliche Aktivitäten“, welche ersichtlich keinen beschreibenden und/oder sachbezogenen Bezug zu der Wortfolge **INDEPENDENCE DAY** in ihrer Bedeutung „Unabhängigkeitstag“ aufweisen. Insbesondere als thematische Bezeichnung dieser Waren und Dienstleistungen scheidet die angemeldete Bezeichnung aus, da diese keinen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt haben.

d. Aber auch hinsichtlich der übrigen beschwerdegegenständlichen medialen Waren und Dienstleistungen lassen sich nach der mit Schriftsatz vom 19. Juni 2020 erfolgten Einschränkung auf

„Klasse 09: Spielfilme; auf Filmen und Videobändern aufgezeichnete Fernsehprogramme; bespielte Videokassetten; bespielte Videobänder und bespielte Videoplatten; Tonaufzeichnungen und andere Ton- und audiovisuelle Träger, einschließlich bespielte Schallplatten, bespielte Tonkassetten, bespielte Tonbänder und bespielte Ton-CDs; Computersoftwareprogramme und CD-ROMs; Computerspiele, Computerspielkassetten und CD-ROMs; Kassetten mit Video- und Computerspielen sowie Kassetten zur Verwendung mit Fernsehgeräten; eigenständige Computerspiele; alle vorgenannten Waren ausschließlich in Bezug auf Science-Fiction-Filme und ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag;

Klasse 41: Unterhaltung; Unterhaltung, nämlich Produktion und Vertrieb von Spielfilmen, Fernsehprogrammen und bespielten Videobändern, bespielten Videokassetten, bespielten Videoplatten; Unterhaltung, nämlich Produktion und Vertrieb von Tonmaterial und anderen Tonaufzeichnungen und audiovisuellen Arbeiten; Bereitstellung von Online-Informationen auf dem Gebiet der Unterhaltung, übertragen von einer Web-Seite über miteinander verbundene Computernetze, die durch gemeinsame Protokolle vernetzt sind; durch

elektronische Mittel bereitgestellte Informationen im Bereich Bildung, Unterhaltung und Freizeit; alle vorgenannten Dienstleistungen ausschließlich in Bezug auf Science-Fiction-Filme und ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag“

keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG mehr feststellen.

**aa.** Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 19. Juni 2020 ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen rechtswirksam dahingehend eingeschränkt, dass „alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen ausschließlich in Bezug auf Science-Fiction-Filme und ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag“ beansprucht werden.

**aaa.** Zwar ist es unzulässig, die Anmeldung in der Art und Weise einzuschränken, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, welches durch die Marke ausdrücklich benannt wird (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – C-363/99, GRUR 2004, 674 Tz. 114 f. – Postkantoor). Unzulässig wäre danach zB. die mit dem ursprünglichen Hilfsantrag 1 verfolgte Einschränkung „alle vorgenannten Waren bzw. Dienstleistungen ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag“

**bbb.** Von einer derartigen unzulässigen Einschränkung ist aufgrund der hier in Rede stehenden Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht auszugehen. Diese enthält eine Begrenzung der jeweils weiten Waren- und Dienstleistungsbegriffe auf bestimmte Themen/Inhalte, nämlich auf „Science-Fiction-Filme ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag“. Gegen eine derartige Beschränkung von medialen Waren- und Dienstleistungsbegriffen auf bestimmte Themen und Inhalte bestehen aber aus Rechtsgründen grundsätzlich keine Bedenken (vgl. BGH GRUR 2009, 778 (Nr. 9) – Willkommen im Leben; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,

12. Aufl., § 39 Rdnr. 4). So enthält auch die vorgenannte Einschränkung eine für den Verkehr hinreichend erkennbare und/oder ermittelbare Angabe zu Inhalt/Thema und/oder Gegenstand der medialen Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht wird. Dies gilt insbesondere für die Angabe „Science-Fiction-Film“, mit welcher ein Filmgenre bezeichnet wird, dem Filme zugeordnet werden, die sich mit fiktionalen Techniken sowie wissenschaftlichen Leistungen und deren möglichen Auswirkungen auf die Zukunft beschäftigen (vgl. den unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Science-Fiction-Film> abrufbaren „Wikipedia“-Eintrag zu „Science-Fiction-Film“). Sämtliche von dieser Einschränkung umfassten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 können auch „Science-Fiction-Filme“ zum Gegenstand haben bzw. sich inhaltlich/thematisch damit beschäftigen.

Bei der weiteren Einschränkung „ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag“ handelt es sich auch nicht um einen unzulässigen sog. „negativen Disclaimer“, da damit nicht die Waren oder Dienstleistungen dahingehend eingeschränkt werden, dass sie ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, welches durch die Marke ausdrücklich benannt wird; vielmehr wird dadurch lediglich die Beschränkung auf „Science-Fiction-Filme“ nochmals thematisch/inhaltlich konkretisiert bzw. beschränkt.

**bb.** Hinsichtlich der inhaltlich/thematisch so beschränkten medialen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 stellt die angemeldete Marke aber keine Angabe (mehr) dar, die sich in der Beschreibung des Inhalts dieser Waren oder des Gegenstands der Dienstleistungen erschöpft.

**aaa.** Zwar sind die insoweit verfahrensgegenständlichen medialen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 grundsätzlich einem sachlichen Inhalt zugänglich, da diese sich inhaltlich/thematisch in irgendeiner Form (zB. als Dokumentarfilm) mit dem **INDEPENDENCE DAY** beschäftigen bzw. die (historische wie auch aktuelle) Bedeutung des **INDEPENDENCE DAY** zum Gegenstand haben können, so dass die angemeldete Bezeichnung sich insoweit als beschreibende

Angabe des Themas, geistigen Inhalts oder Werks, das in der Ware oder Dienstleistung verkörpert sein kann, darstellt.

**bbb.** Dies gilt aber nicht bei einer Einschränkung dieser Waren und Dienstleistungen auf „Science-Fiction-Filme ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag“.

In Science-Fiction-Filmen kann zwar ein „Unabhängigkeitstag“ und insbesondere der amerikanische Unabhängigkeitstag insoweit eine Rolle spielen, als das (fiktive) Filmgeschehen einen zeitlichen Bezug zu diesem Tag aufweist oder auch ein mit diesem Tag verbundener Pathos zum Ausdruck gebracht wird, wie es bei dem gleichnamigen Film der Anmelderin, dessen Titel hier als Marke geschützt werden soll, auch tatsächlich der Fall ist. Daraus folgt aber nicht, dass Unabhängigkeitstage allgemein und dabei insbesondere der amerikanische **INDEPENDENCE DAY** einen üblichen und naheliegenden (Haupt-) Inhalt literarisch-fiktionaler Science-Fiction-Filme bilden, der durch die Bezeichnung **INDEPENDENCE DAY** eindeutig beschrieben wird und von den angesprochenen Verkehrskreisen auch nur als bloßer Sachtitel verstanden wird. Ein solches Verständnis liegt im Wesentlichen nur bei Fachwerken, Sachprogrammen oder Online-Kommunikation über Sachthemen nahe, die – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – geeignet sind, das Publikum oder Fachleute über ein bestimmtes Gebiet – hier „Unabhängigkeitstag“ – zu informieren. Diese Gattung von Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs ist aber nunmehr ausdrücklich vom Schutz nicht umfasst.

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

4. Da der Anmeldemarke somit nach der erfolgten Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Eintragung (auch) hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht mehr versagt werden kann, war der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Merzbach

Akintche

Meiser