



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 532/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 1 350 522

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 – Internationale Markenregistrierung

– des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2020 aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die international registrierte Marke IR 1 350 522



sucht in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nach für die Waren

“Klasse 09: Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; coin-operated mechanisms for vending machines; mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers;

Klasse 28: Games and playthings; amusement machines, automatic and coin-operated”.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke mit Beschluss vom 7. Februar 2020 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es der Marke für die beanspruchten Waren an jeglicher Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ).

Der Verkehr werde in der um Schutz nachsuchenden Marke lediglich ein branchenüblich gestaltetes Display eines Glücksspielautomaten mit den bei diesen Geräten gebräuchlichen Spiel- und Funktionselementen und damit lediglich eine Darstellung der beanspruchten Waren erkennen, darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Daran ändere auch der Schriftzug „BURNING HOT“ nichts. So sei diese Wortfolge, wenn überhaupt, nur bei genauer Betrachtung des Zeichens erkennbar, da die vielen farbigen Stilelemente die Marke vordergründig bestimmten und eine grüne Schrift auf grünem Untergrund den Schriftzug in den Hintergrund rücken ließen. Vor allem aber stehe die Wortfolge auf Grundlage ihrer auch für inländische Verkehrskreise erkennbaren wortsinngemäßen Bedeutung „brennend heiß/brandheiß“ für „zeitnah, aktuell bzw. trendy“, so dass sie sich in Bezug auf die beanspruchten Waren in einem Hinweis darauf beschränke, dass es sich bei diesen um eine hochmoderne, neuartige, dem trendigen Zeitgeschmack entsprechende Variante handele.

Die Wort-/Bildmarke könne daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis dienen.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt, die sie nicht begründet hat.

Sie beantragt mit Schriftsatz vom 12. März 2020 jedoch,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Der IR- Marke kann nach § 113, § 107, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. PMMA Art 5, PVÜ Art 6 quinquies B Nr. 2 der Schutz nicht versagt werden. Fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wie auch ein der Eintragung entgegenstehendes Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lassen sich bei der schutzsuchenden Marke in ihrer Gesamtheit und im Zusammenhang mit den maßgeblichen Waren nicht feststellen.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung bzw. vom Schutz als Marke Zeichen aus, denen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. 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]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Schutzhindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – 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 KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde- bzw. Schutzerstreckungszeitpunkt (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 verständigsten Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass

der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem um Schutz nachsuchenden Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Gegenstand der um Schutz nachsuchenden Marke ist die zweidimensionale Abbildung einer mit Spielzeichen (u.a. Früchte) bzw. Funktionsbuttons ausgestatteten (Online-)Spielfläche einer im Deutschen umgangssprachlich als „einarmige Banditen“ bezeichneten und im Laufe der Jahrzehnte hinsichtlich ihrer Ausstattung und Funktionen stets weiterentwickelten Glücksspielmaschine, die Walzen mit Symbolen, bei denen es sich traditionell oft um Früchte handelt, in Bewegung setzt und die auch schon seit langer Zeit Gegenstand digitaler Online-Glücksspiele im Rahmen von sog. „Online-Casinos“ ist. In die dargestellte Benutzungsoberfläche ist dabei am oberen Rand in grüner Schrift mit schwarzer Umrandung die in Großbuchstaben wiedergegebene Wortfolge „BURNING HOT“ nach Art eines Titels integriert.

Es handelt bei der um Schutz nachsuchenden Marke daher nicht um eine reine Bildmarke, sondern um eine Wort- und Bildelemente kombinierende Wort-/Bildmarke. Bei einer solchen Kombinationsmarke kommt es auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an. So reicht ein schutzfähiger Markenteil trotz weiterer schutzunfähiger Wort- und/oder Bildbestandteile grundsätzlich für eine schutzbegründende Unterscheidungskraft aus.

Ausgehend davon ist zwar mit der Markenstelle davon auszugehen, dass die Bildelemente des um Schutz nachsuchenden Zeichens sich auf die Darstellung

einer mit branchenüblichen Spielzeichen (Früchte) bzw. Funktionsbuttons ausgestatteten (Online-)Spielfläche eines solchen im Englischen als „fruit-slot“ bzw. „fruit-game“ bezeichneten (Online-)Glücksspiels (vgl. dazu EuG T-355/16 v. 17. Mai 2017 Tz. 34 – MULTI FRUITS) beschränken und daher als warenbeschreibende bildliche Wiedergabe (eines Teils) der im Warenverzeichnis genannten Waren nicht geeignet sind, die Waren ihrer Herkunft nach zu individualisieren.

Jedoch kann dem Zeichen in seiner Gesamtheit im Hinblick auf die in die Darstellung der Benutzungsoberfläche am oberen Rand nach Art eines Titels integrierte Wortfolge „BURNING HOT“ Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Soweit die Markenstelle eine schutzbegründende Wirkung der Wortfolge „BURNING HOT“ mit der Begründung verneint hat, dass diese Wortfolge mit „brandheiß/brennend heiß“ zu übersetzen sei und daher in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren iS von „zeitnah, aktuell bzw. trendy“ verstanden werde, so dass sie sich in Bezug auf die beanspruchten Waren in einem werblich-anpreisenden Hinweis darauf beschränke, dass es sich bei diesen um eine hochmoderne, neuartige, dem trendigen Zeitgeschmack entsprechende Variante handele, kann dem nicht gefolgt werden.

Ein solches Verständnis wäre zwar bei einer Bedeutung von „BURNING HOT“ iS von „brandheiß“ nicht auszuschließen, da diese Begriffskombination in der inländischen Werbung gleichbedeutend für „aktuell, zeitgemäß“ o.ä. verwendet wird. Jedoch entspricht eine Übersetzung von „BURNING HOT“ mit „brandheiß“ nicht dem Wortsinn dieser englischen Wortfolge. Ein solche Übersetzung lässt sich weder lexikalisch noch im Werbesprachgebrauch nachweisen, so dass der Verkehr die Wortfolge „BURNING HOT“ jedenfalls nicht ohne interpretatorische Zwischenschritte in diesem Sinne verstehen wird.

Bei einer dem Wortsinn entsprechenden und lexikalisch belegbaren Übersetzung von „BURNING HOT“ iS von „brennend heiß“ erschließt sich dem Verkehr die Wortfolge hingegen nicht ohne weiteres als Werbeschlagwort in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne „zeitnah, aktuell“ o.ä. Wenngleich dem Ausdruck „brennend heiß“ eine gewisse Assoziation in diesem Sinne nicht abgesprochen werden kann, so lässt sich eine Verwendung von „brennend heiß“ als Synonym für „aktuell“ o.ä. – anders als bei „brandheiß“ – nicht nachweisen.

„BURNING HOT“ wird in seiner Bedeutung „brennend heiß“ hinsichtlich der beanspruchten Waren, soweit diese einen gedanklichen Inhalt verkörpern können, auch nicht als sachbezogener bzw. inhaltsbeschreibender Titel für diese Waren verstanden, so dass diese Wortfolge ohne weiteres geeignet ist, die beanspruchten Waren der um Schutz nachsuchenden Marke ihrer betrieblichen Herkunft nach zu individualisieren.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann weiterhin nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr bei Wahrnehmung des Zeichens diesen Schriftzug vernachlässigen wird. Insoweit ist zu beachten, dass beim Zusammentreffen schutzfähiger mit schutzunfähigen Markenbestandteilen nicht erforderlich ist, dass der schutzfähige (Wort- oder Bild-)Bestandteil in der Marke dominiert oder deren Gesamteindruck prägt. Er muss jedoch so hervortreten, dass er noch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden kann. Davon ist vorliegend auszugehen. Denn auch wenn der Wortbestandteil „BURNING HOT“ sich in seiner Farbgestaltung nicht besonders deutlich vom Hintergrund abhebt, so tritt er dennoch aufgrund seiner Größe und seiner Anordnung im oberen Teil des Bildes, wo üblicherweise (Glücks-)Spieleamen und – Bezeichnungen angeordnet und daher vom Verkehr auch dort erwartet werden, noch so deutlich hervor, dass der Verkehr den Schriftzug bei Wahrnehmung der Marke nicht vernachlässigen wird.

Der um Schutz nachsuchenden Marke kann daher in ihrer Gesamtheit trotz des die Waren beschreibenden bzw. abbildenden Bildelements in Form der Darstellung einer branchenüblichen Benutzungsoberfläche eines (Online)-Glücksspiels) aufgrund der aus sich heraus als betrieblicher Herkunftshinweis geeigneten und damit schutzbegründenden Wortfolge „BURNING HOT“ Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

3. Einer Registrierung steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da die um Schutz nachsuchende Marke aus den genannten Gründen keine sich sofort und ohne weiteres erschließende unmittelbar beschreibende Bedeutung hat.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

Hacker

Meiser

Merzbach

Fi