



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 10/21

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 024 432.6**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Februar 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel, der Richterin Uhlmann sowie der Richterin kraft Auftrags Berner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Das Zeichen

### **ART OF RUNNING**

ist am 24. Oktober 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 28: **Spiele, Spielwaren und Spielzeug;** Videospielgeräte;  
**Turn- und Sportartikel;** Christbaumschmuck;

Klasse 41: **Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.**

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2019 024 432.6 geführt.

Die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA hat die Anmeldung mit Beschluss vom 10. Juni 2020 zunächst vollständig und auf die Erinnerung des Anmelders mit Beschluss vom 25. November 2020 für die oben in Fettdruck wiedergegebenen Waren und Dienstleistungen teilweise zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das Anmeldezeichen sei aus einfachen englischen Wörtern gebildet,

wobei der Begriff „ART“ im Sinne einer (besonderen) Fertigkeit bzw. Fähigkeit verstanden werde. Die angesprochenen Verkehrskreise übersetzten das Anmeldezeichen ohne Weiteres im Sinne von „die Kunst des Laufens“. Bei der Wortfolge „(the) Art of ....“ bzw. „die Kunst des ...“ handele es sich in Verbindung mit einer bestimmten Themenangabe um eine gängige Formulierung. Diese weise regelmäßig auf (besondere) Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten auf dem benannten Themengebiet hin. Das Anmeldezeichen werde hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 sowie der Waren der Klasse 28 „*Spiele, Spielwaren und Spielzeug; Turn- und Sportartikel*“ nur als typische Inhalts- bzw. Zweckangabe wahrgenommen. Bei den versagten Dienstleistungen „*sportliche Aktivitäten*“ könne es sich z. B. um Kurse oder Seminare handeln, bei denen spezielle Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten mit Bezug zum Laufen oder Gehen vermittelt würden. Entsprechende Leistungen könnten auch erzieherische Zwecke verfolgen und spielerisch unterhaltsam organisiert sein. Ebenso könnten Ausbildungsangebote Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Bezug zum Laufen vermitteln oder typische Laufveranstaltungen als kulturelle Aktivitäten Bezüge zu bestimmten (Lauf-)Fähigkeiten aufweisen. Schließlich würden auch „*Spiele, Spielwaren und Spielzeug*“ sowie „*Turn- und Sportartikel*“ genutzt, um Fertigkeiten im Bereich des Laufens zu unterstützen und zu fördern. Dass der Anmelder tatsächlich keine Dienstleistungen einer Laufschule bzw. eines Lauftrainings anbiete, führe zu keiner abweichenden Beurteilung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, die er im Laufe des Beschwerdeverfahrens nicht begründet hat. Im Verfahren vor dem DPMA hat der Anmelder die Ansicht vertreten, er habe die in Frage stehende Wortfolge selbst entwickelt. Das mit „ART OF RUNNING“ verbundene Geschäftsmodell des Anmelders sei eine Kunst des Laufens, die einzigartig mit Bildern in der Vorstellungskraft der Teilnehmenden arbeite. Diese besondere Kunst des Laufens „ART OF RUNNING“ werde auf dem Markt dem Antragsteller zugeordnet und spiegele sich in hervorragenden Erfolgen wider. Das Anmeldezeichen sei für den Antragsteller auch deshalb

zu schützen, da er sich vor dem Hintergrund seiner Erfolge zunehmend Nachahmern konfrontiert sehe. Zudem seien in der Vergangenheit vergleichbare Marken in das Register eingetragen worden.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juni 2020 und vom 25. November 2020 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat dem Anmelder mit schriftlichem Hinweis vom 3. Dezember 2021 (einschließlich Recherchebelegen als Anlagen 1 bis 3) mitgeteilt, dass er das Anmeldezeichen bezüglich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht für schutzfähig erachte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des Anmeldezeichens als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher insoweit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

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 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 sie 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 Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 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 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).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rdnr. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik];

GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2015, 173 Rdnr. 17 – for you; Rdnr. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rdnr. 14 – smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 – My World; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 – Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. Rdnr. 17 – for you; GRUR 2013, 552 Rdnr. 9 – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – OUI).

b) Nach diesen Grundsätzen entbehrt die angemeldete Wortkombination „ART OF RUNNING“ hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

(1) Von den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 28 und 41 werden die allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher, im Hinblick auf die beanspruchte Dienstleistung „Ausbildung“ zum Teil auch Fachverkehrskreise in Form

von Unternehmen, die Schulungsangebote von externen Anbietern nachfragen, angesprochen.

(2) Das angemeldete Wortzeichen besteht aus den drei englischen Wörtern „art“, „of“ und „running“. Das englische Substantiv „art“ in seiner Bedeutung „Kunst“ bezeichnet nicht nur ein „schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt“ oder ein gegenständliches „Kunstwerk“, sondern verfügt auch über die Bedeutung „Können, besonderes Geschick, (erworbene) Fertigkeit auf einem bestimmten Gebiet“ (vgl. DUDEN-online zu „Kunst“ sowie <https://www.dict.cc/englisch-deutsch/art.html> zur englischen Entsprechung „art“). Die Wortfolge „Art of ..“ steht im Englischen auf Grundlage der letztgenannten Bedeutung von „art“ bzw. „Kunst“ ganz allgemein für „die Kunstfertigkeit oder Geschicklichkeit in Bezug auf etwas“. Das Wort „running“ ist die Gerundform des englischen Verbs „(to) run“, das im Sinne von „laufen/rennen“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört (vgl. Langenscheidts Grundwortschatz Englisch, 1990, S. 159). In seiner Gesamtheit wird die angemeldete Wortfolge daher vom angesprochenen Verkehr unschwer im Sinne von „Kunst des Laufens“ verstanden.

(3) Neben den von der Markenstelle bereits übermittelten Auszügen aus dem Internet konnte der Senat folgende mit „(The) Art of...“ gebildete Wortfolgen vor dem Anmeldezeitpunkt des gegenständlichen Zeichens ermitteln (siehe Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis):

- „THE ART OF MOBILIZATION“ – Weil Menschen den Unterschied machen (Internetseite der Eurogroup Consulting 2010)
- „Der Traum vom Fliegen – The Art of Flying“ (Ausstellung des Hauses der Kulturen der Welten vom 3. März bis 8. Mai 2011 in Berlin)
- „THE ART OF HANDLING AIR“

(Überschrift einer kurzen Firmenbeschreibung der Trox GmbH aus dem Jahr 2006)

- „The Art of Conducting“ – Die Kunst des Dirigierens  
(Titel eines Sachbuches über die Aspekte des Dirigierens, 2015).

Diese Verwendungsbeispiele zeigen, dass die aus „(The) Art of...“ gebildeten Wortfolgen für unterschiedlichste Waren und Dienstleistungen bereits zum Anmeldezeitpunkt verwendet wurden, um auf Grundlage der Bedeutung von Kunst im Sinn von „Kunstfertigkeit/Geschicklichkeit“ in werblich anpreisender Weise auf deren hohe Qualität hinzuweisen (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 134/07 – theartofmicrophones.com; BPatG 33 W (pat) 188/01 – Art of Stone; BPatG 33 W (pat) 137/99 – Art of Wellness products; BPatG 30 W (pat) 21/17 – The Art of Colour). In diese mit der Wortfolge „Art of ...“ bzw. „the Art of ...“ gebildeten Werbeslogans reiht sich die angemeldete Wortfolge „ART OF RUNNING“ ein.

(4) In Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen erschöpft sich das Anmeldezeichen vor dem Hintergrund des bereits zum Anmeldezeitpunkt belegbaren werbesprachlichen Gebrauchs und Verständnisses der Wortfolge „Art of...“ nur in einer werblich anpreisenden Angabe.

Die beanspruchten Waren „*Turn- und Sportartikel*“ der Klasse 28 (z. B. Startblöcke, Laufbänder, Staffelstäbe, Ziele für Sportzwecke, Hand- und Fußgelenksgewichte, Fitnessgeräte, Hürden für Sportzwecke etc.) können eine besondere Kunstfertigkeit für den Laufsport vermitteln und für die Erwerber eine wesentliche Produkteigenschaft darstellen, so dass sich „ART OF RUNNING“ in einer werblich anpreisenden Eignungsangabe für den Laufsport dieser Waren erschöpft.

Im Hinblick auf die weiteren in Klasse 28 beanspruchten Waren „*Spiele, Spielwaren und Spielzeug*“ gilt Entsprechendes. Diese können (elektronische) Lernspiele darstellen, die die Fertigkeiten im Bereich des Laufens unterstützen und fördern (z. B.

Lauflehrlinien und Lauflehrlinien in Form von Spielwaren/Spielzeug, siehe Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis; Kartenrennen als Spiel, siehe Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis). Mithin stellt das Anmeldezeichen auch insoweit lediglich eine werblich anpreisende Inhalts- oder Bestimmungsangabe dar.

Die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „*Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten*“ können ebenfalls auf das Laufen bzw. den Laufsport ausgerichtet sein, z. B. in Form einer Lauf-Sportveranstaltung, Lauftraining, Ausbildung zum Lauftrainer, Lauftechnischulungen, Lauf-Events mit Unterhaltungsangeboten (siehe Anlagen 13 bis 16 zum Beschluss der Markenstelle vom 25. November 2020) und dazu dienen, bessere Fähigkeiten im Laufen zu vermitteln. Mithin erschöpft sich das Anmeldezeichen auch insoweit lediglich in einer schlagwortartigen werblichen Anpreisung.

c) Insoweit ist auch unbeachtlich, dass der Anmelder die Wortfolge „ART OF RUNNING“ angeblich selbst entwickelt hat. Da das Formalrecht an der registrierten Marke keine schützenswerte vorherige Leistung des Markenanmelders voraussetzt, ist für die Frage der Unterscheidungskraft unerheblich, ob und inwieweit das Anmeldezeichen vom Anmelder erfunden worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8. Rdnr. 149 und Rdnr. 180).

Ohne Belang sind ferner die Einwände des Anmelders, dass sein Geschäftsmodell einzigartig sei und er sich mit Nachahmern am Markt konfrontiert sehe. Hierbei handelt es sich um außerhalb des Registers liegende Umstände, die für die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Anmeldezeichens unbeachtlich sind.

d) Der Anmelder kann sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen.

Die Marke 30 2009 073 709 „Art of Running“ des Anmelders ist zwischenzeitlich gelöscht. Aus einer gelöschten Eintragung können keine Rechte hergeleitet werden (BPatG 26 W (pat) 67/13 – BWnet). Im Übrigen war sie für Dienstleistungen der

Klassen 35 und 38 eingetragen, die nicht mit den vorliegenden beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen übereinstimmen.

Die Marken

- 30 2015 002 603 – „Art of Succes“ (eingetragen für Waren der Klasse 25),
- 30 2016 224 740 – „ART OF CHOCOLATE“ (eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 30 und 35, die keinen Bezug zu Schokolade haben),
- 30 2018 008 891 – „Art of Cake Design“ (eingetragen für die Dienstleistungen der Klasse 41 „*Erziehung und Sport*“),
- 30 2013 048 799 – „the new art of shopping“ (eingetragen für elektronische Waren der Klasse 9)

sind zwar ähnlich der vorliegenden Zeichenanmeldung gebildet. Sie sind jedoch nur für Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen, hinsichtlich derer die jeweiligen Wortfolgen keine beschreibenden bzw. anpreisenden Aussagen darstellen.

e) Die Ausführungen des Anmelders, die von ihm entwickelte besondere Kunst des Laufens „ART OF RUNNING“ werde auf dem Markt ihm zugeordnet, reichen mangels hinreichender Substantiierung und fehlender Belege nicht aus, um das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft im Wege der - auch nicht ausdrücklich geltend gemachten - Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwinden zu können.

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens im verfahrensgegenständlichen Umfang darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann angesichts vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.