



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 543/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 213 921.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. März 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie des Richters Dr. von Hartz und der Richterin am Amtsgericht Streif

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Trip-Action

ist am 16. April 2020 unter der Nummer 30 2020 213 921.7 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung im Bereich Tourismus und Reisen; Erteilen von Auskünften in Bezug auf den Vergleich von Hotelpreisen; Marketing in Bezug auf Reisen;

Klasse 39: Reisedienstleistungen; Zurverfügungstellen von Reise- und Transportinformationen; Agenturdienste in Bezug auf die Buchung von Reisen; Beförderung von Reisenden; Computergestützte Auskünfte in Bezug auf Reisen; Dienstleistungen eines Reisebüros, nämlich Organisation der Beförderung von Reisenden;

Klasse 43: Buchung von Unterkünften für Reisende; Reiseagenturdienstleistungen für die Buchung von Unterkünften; Zurverfügungstellen von Unterkunftsinformation sowie Dienstleistungen einer Unterkunftsbuchungsstelle für Reisende.

Mit Beschluss vom 15. März 2022 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 39 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 Wortzei-

chen setze sich aus den beiden mit einem Bindestrich verbundenen allgemein bekannten englischen Begriffen „Trip“ für „kurze Reise, Ausflug“ und „Action“ im Sinne von „ereignis- oder handlungsreicher Vorgang; spannender, dramatischer Handlungsablauf“ zusammen, die in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen seien. Die Wortkombination, die auf spannende, aktionsreiche, abwechslungsreiche Reisen bzw. Reisen voller spannender Aktionen hinweise, gebe nur in werblich-beschreibender Weise den Gegenstand der beanspruchten Werbe- und Reisedienstleistungen an. Auch wenn das Anmeldezeichen lexikalisch nicht nachweisbar sei, stelle es in Verbindung mit den angemeldeten Diensten eine verständliche Bestimmungsangabe dar und eigne sich aus Sicht der Reisebranche und der Endverbraucher nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

Hiergegen richtet sich die nicht begründete Beschwerde der Anmelderin, die im Verfahren vor dem DPMA die Ansicht vertreten hat, das Anmeldezeichen sei nicht geeignet, die beanspruchten Auskunfts- und Informationsdienstleistungen der Klassen 35 und 39 zu beschreiben, weil derartige Dienste nicht mit einem Hinweis auf spannende, aktionsreiche Reisen verbunden würden. Die sprachregelwidrige Wortkombination sei ungewöhnlich, weil zwar die Wortverbindung „Action-Trip“ gebräuchlich, aber die Benutzung in umgekehrter Reihung nicht nachweisbar sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom
15. März 2022 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 19. Dezember 2022 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 7, Bl. 15 – 59 GA) auf die Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Trip-Action**“ als Marke steht für die beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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 an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das Wortzeichen „**Trip-Action**“ nicht. Denn die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben es zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt, dem 16. April 2020, nur als schlagwortartigen, werblich anpreisenden Sachhinweis auf Gegenstand, Art und Bestimmungszweck der beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis wahrgenommen.

aa) Von den Werbedienstleistungen der Klasse 35 werden Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene angesprochen, während sich die Auskunftsdienste der Klasse 35 sowie die Reise- und Buchungsdienstleistungen der Klassen 39 und 43 an breite Verkehrskreise richten, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als auch an den Reisefachverkehr und gewerbliche Kunden.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den durch einen Bindestrich verbundenen Bestandteilen „Trip“ und „Action“ zusammen.

aaa) Das Substantiv „trip“, das mit „Reise, Fahrt, Ausflug, Tour“ (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/trip>) übersetzt wird, gehört zum englischen Grundwortschatz (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 107) und ist mit der identischen Bedeutung „[kurzfristig, ohne große Vorbereitung unternommene] Reise, Fahrt; Ausflug“ in die deutsche Umgangssprache eingegangen (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Trip>; vgl. BPatG 26 W (pat) 275/03 – ScandTrips). Die weiteren Bedeutungen im Sinne eines Rauschzustandes nach

dem Genuss von Drogen oder einer „Phase, in der sich jemand mit etwas Bestimmten besonders intensiv beschäftigt, in der ihn eine Sache besonders stark interessiert, begeistert“ treten zurück, weil ein solches Verständnis im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang fern liegt.

bbb) Das ebenfalls dem englischen Grundwortschatz entstammende Hauptwort „action“ wird mit „Handlung, Tat, Aktion, Maßnahme, Tätigkeit, Wirkung“ übersetzt (Weis, a. a. O., S. 14; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/action>; BPatG 24 W (pat) 91/99 – DOUBLE ACTION; 24 W (pat) 214/97 – TOP ACTION), ist seit langem Teil der inländischen Alltags- und Werbesprache im Sinne einer spannenden Handlung, turbulenter Szenen, einer Aktion in einer Erzählung oder im Film. Auf den Gebieten Sport, Urlaub und Lebensstil ist „action“ zum Inbegriff von Aktivitäten, Spannung und Unterhaltung geworden, also wo sich etwas tut, wo etwas los ist (vgl. BPatG 29 W (pat) 386/00 – Action). Geläufig sind daher die Ausdrücke „im Urlaub ist Action angesagt“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Action>) oder „... Wo du auf deinem Solo-Trip Action bekommst ...“ (Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) In der Gesamtheit bedeutet das Anmeldezeichen „Reise/Ausflugaction/-aktivität/-unterhaltung“ und ist vom angesprochenen Publikum schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 16. April 2020, im Sinne von „spannende(r)/unterhaltsame(r)/actionreiche(r) Reise/Ausflug“ oder „Reise/Ausflug mit Action/spannenden/unterhaltsamen Aktivitäten“ verstanden worden.

dd) Dem Anmeldezeichen haben die angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise daher schon am 16. April 2020 den allgemeinen Sachhinweis entnommen, dass die beanspruchten Dienstleistungen spannende, actionreiche Reisen bewerben, ermöglichen, durchführen oder über sie informieren. Damit gibt es deren Art, Gegenstand und Bestimmungszweck an.

aaa) Für die Werbedienstleistungen „*Werbung im Bereich Tourismus und Reisen; Marketing in Bezug auf Reisen*“ der Klasse 35 enthält die angemeldete Wortverbindung „Trip-Action“ einen Sachhinweis auf die Reise- und Tourismusbranche. Denn Werbedienstleistungen werden durch das Werbemedium, die Zielgruppe oder die Branche, für die sie erbracht werden, beschrieben (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 24 – My World).

bbb) Die in Rede stehenden Auskunfts- und Informationsdienstleistungen „*Erteilen von Auskünften in Bezug auf den Vergleich von Hotelpreisen; Zurverfügungstellen von Reise- und Transportinformationen; Computergestützte Auskünfte in Bezug auf Reisen; Zurverfügungstellen von Unterkunftsinformation*“ der Klassen 35, 39 und 43 können sich auf spannende Reisen oder actionreiche Ausflüge beziehen.

ccc) Dies gilt erst recht für die „*Reisedienstleistungen; Agenturdienste in Bezug auf die Buchung von Reisen; Beförderung von Reisenden; Dienstleistungen eines Reisebüros, nämlich Organisation der Beförderung von Reisenden*“ der Klasse 39 und die „*Buchung von Unterkünften für Reisende; Reiseagenturdienstleistungen für die Buchung von Unterkünften; Dienstleistungen einer Unterkunftsbuchungsstelle für Reisende*“ der Klasse 43, deren Gegenstand und Bestimmungszweck Ausflüge oder Reisen mit unterhaltsamen Aktivitäten sein können.

ee) Auch wenn es sich bei dem Anmeldezeichen um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es an einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt.

aaa) Denn es besteht aus Sicht der inländischen Verkehrskreise sprachüblich aus zwei Substantiven, die einen sinnvollen Gesamtbegriff bilden. Auch im Englischen wird der Begriff „trip“ in Wortkombinationen sowohl voran- als auch nachgestellt. In den Beispielen trip abroad/die Auslandsreise, trip frequency/die Fahrtenhäufigkeit, trip home/die Heimfahrt, trip overseas/die Auslandsreise, trip purpose/der Fahrtzweck, trip recorder/der Kilometerzähler, trip scheduling/die Reiseplanung, trip cost

(auch: costs)/die Reisekosten oder trip recorder/Fahrtenschreiber (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/trip>, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis) bildet „trip“ wie beim vorliegenden Anmeldezeichen den Wortbeginn, während er in den Beispielen adventure trip/Abenteuerreise, air trip/Flugreise, bicycle trip/Fahrradausflug, bike trip/Radtour, boat trip/Schiffsreise, business trip/Dienstreise oder day trip/Tagestour (vgl. <https://www.dict.cc/englisch-deutsch/trip.html>, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis) nachgestellt wird. Aber selbst wenn die angemeldete Wortverbindung im Englischen ungewöhnlich wäre, würde dies nur englischen Muttersprachlern auffallen, auf deren Sprachverständnis es aber nicht ankommt (BGH GRUR 1999, 995, 997 – HONKA). Die in der Werbesprache häufig vorkommende sog. Scheinentlehnung, d. h. die Verwendung fremdsprachigen Wortmaterials, das in der konkreten Form in der jeweiligen Fremdsprache nicht nachweisbar ist, wie z. B. „Wellness, Handy, Oldtimer, Allrounder, Showmaster“, wird vom inländischen Publikum gleichwohl als beschreibender und nicht als betriebskennzeichnender Hinweis verstanden (BGH GRUR 1999, 238, 240 – Tour de culture; BPatG 26 W (pat) 512/16 – juicefresh; 26 W (pat) 13/12 – Fastfold).

bbb) Die Schreibweise mit Bindestrich stellt keine Besonderheit dar, weil dieser in der deutschen Rechtschreibung der üblichen Kopplung fremdsprachiger Wörter entspricht (BPatG 26 W (pat) 8/07 – Comfort-Panel) und ein werbeübliches Gestaltungsmittel darstellt, das die Möglichkeit bietet, die einzelnen Bestandteile als solche zu kennzeichnen, sie gegeneinander abzusetzen und sie dadurch für die Lesenden hervorzuheben. Damit soll die Aufmerksamkeit des Publikums gewonnen werden, vor allem dann, wenn der Strich dort Verwendung findet, wo es grammatikalisch nicht veranlasst ist (BPatG 29 W (pat) 548/16 - Yes!-Changemanagement, 30 W (pat) 518/13 – rheuma-liga-nds; 29 W (pat) 121/11 – der-Alltagshelfer; 27 W (pat) 533/11 – arbeitskleidung-billiger.de; 28 W (pat) 578/11 – Königsberger-Taler; 28 W (pat) 87/05 – billiger-ist-nicht; 28 W (pat) 138/98 – Vita-min).

ccc) Ferner kann auch die Großschreibung der Anfangsbuchstaben der beiden englischen Begriffe keine Ungewöhnlichkeit bewirken, weil der Verkehr an die willkürliche und nicht den grammatikalischen Regeln folgende Groß- und Kleinschreibung von Wörtern in der Werbung gewöhnt ist (BGH GRUR 2008, 710 Rdnr. 20 – VISAGE; BPatG 30 W (pat) 562/17 – TRAVELNEWS; 26 W (pat) 528/17 – EASYQUICK; 24 W (pat) 8/14 – KIDZ ONLY; 30 W (pat) 56/12 – IRLAB; 26 W (pat) 2/09 – LINKRANK).

ff) Allein der Umstand, dass die Wortverbindung „Trip-Action“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, steht der Annahme des Schutzhindernisses ebenfalls nicht entgegen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher ihm verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BPatG 28 W (pat) 33/15 – Traumtomaten).

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Wortzeichen für die in Rede stehende Dienstleistung zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig gewesen ist.

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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.

Kortge

Dr. von Hartz

Streif